

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

IMPLEMENTACION DE UN PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LA MARCA EN LA LEGISLACION ANDINA

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADA.

Profesor Guía: Dr. Pablo Zambrano Albuja

Autor: **Gina Alexandra Guerrero Apolo**

Quito, 2007

DEDICATORIA

A mis padres y hermanos, por su apoyo incondicional.

RESUMEN

La protección a marcas notoriamente conocidas, va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, pues aún cuando los productos o servicios que protege pertenezcan a distinta clase internacional, si la marca goza de prestigio y reconocimiento gracias a la gran difusión publicitaria y a la intensidad de uso, la legislación andina y nacional prevén una protección especial que impide el registro de marcas que pudieren causar confusión en el consumidor, por constituir una reproducción, imitación, transliteración o traducción de un signo notorio o de renombre, esto, a fin de impedir un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno.

Sin embargo, en nuestra legislación al igual que en la Decisión 486, la declaratoria de notoriedad de una marca, está prevista como parte de un proceso de oposición o de una acción de cancelación, pues la notoriedad constituye el fundamento para negar un registro solicitado o para cancelar una marca que es similar y diluye la fuerza distintiva del signo notorio; en estos casos la Autoridad mediante un acto administrativo reconoce la notoriedad de un signo, siempre que se haya llevado el proceso probatorio idóneo y adecuado.

El contar con un mecanismo que permita ampliar la protección de derechos adquiridos en virtud de la notoriedad o renombre, sin que sea

necesario un proceso de oposición o cancelación para su reconocimiento, permitirá a los titulares de marcas de fama hacer valer las garantías de tutela contra terceros que pretendan aprovecharse del mercado adquirido por el poder atractivo del signo distintivo, es por esto que es preciso implementar un procedimiento de declaratoria por el que el titular de la marca de fama pueda solicitar el reconocimiento de la notoriedad de su marca y así hacer valer dicha notoriedad en cualquier proceso y ante cualquier Oficina de Marcas de la Comunidad Andina.

El proceso incluye los criterios de determinación de la notoriedad, medios de prueba idóneos, plazos, publicación, renovación de la notoriedad, validez, causales de nulidad y cancelación de la declaratoria, inscripción en otros países miembros e implica una reforma a la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

INDICE

Introducción.....	7
-------------------	---

CAPITULO I

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL RECONOCIMIENTO DE LA NOTORIEDAD

1.1. Conceptualización

1.1.1 Marca.....	9
1.1.2 Notoriedad de las marcas.....	11
1.1.3 Marcas renombradas.....	16
1.1.4 Marcas Globales o célebres.....	19

1.2. Determinación de la Notoriedad

1.2.1 Criterios para determinar la notoriedad.....	22
1.2.2 Recomendación Conjunta de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.....	25
1.2.3 Prueba de la Notoriedad.....	29

1.3. Protección a marcas notoriamente conocidas

1.3.1. Protección de los signos notorios según la Decisión 486 de la CAN.	36
1.3.2. Protección de los signos notorios según la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.	43
1.3.3. Protección de las marcas notorias según los ADPIC.....	43
1.3.4. Criterios del Tribunal Andino de Justicia para otorgar protección a las marcas notoriamente conocidas.....	44
1.3.4.1. Conclusiones del Tribunal Andino de Justicia sobre la notoriedad.	52

CAPITULO II

2. DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD

2.1. Declaratoria de Notoriedad según la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.....	53
--	----

2.2. Criterios de las Oficinas de Marcas de los Países Andinos en casos sobre declaratoria de Notoriedad.....	57
2.2.1. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.	56
2.2.2. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). República de Colombia.....	77
2.3. Notoriedad en la Comunidad Europea	
2.3.1. Protección.....	84
2.3.2 Casos Alemanes que han influenciado en la Comunidad Europea en el trato de los signos renombrados.....	87
2.3.3. Algunas disposiciones de las legislaciones europeas.....	89
2.3.4. Sobre el daño causado.....	91
2.3.5. Notoriedad según la Ley de Marcas española.....	93
2.3.6. Reglamento (CE) No. 40/94 del Consejo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la C.E.	99
2.3.7 Casos de declaratoria de Notoriedad en la Comunidad Europea.	102
2.4. Jurisprudencia sobre Notoriedad en el Tribunal Andino de Justicia.....	120
2.5. Notoriedad declarada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.	131

CAPITULO III

3. DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD A NIVEL ANDINO

3.1. Normas que deberían implementarse sobre la declaratoria de notoriedad.....	135
3.1.1. Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (1).....	142
3.2. De la Notoriedad declarada en un País Miembro.....	144
3.3. Cancelación de la declaratoria de Notoriedad.....	145
3.3.1. Reformas a la Ley de Propiedad Intelectual (2).....	148

4. CONCLUSIONES..... **150** |

INTRODUCCION

En la actualidad los procesos de globalización hacen que los mercados cada vez se vuelvan más competitivos, la creciente oferta de productos y servicios incrementa la competencia entre quienes pretenden lograr la captación de los consumidores o posibles consumidores.

La idea principal de los productores es lograr la atención y el reconocimiento de sus productos en el mercado, de modo que compradores, vendedores y proveedores, los adquieran con el respaldo y garantía de que lo que buscan y esperan será de su satisfacción completa.

Es entonces que se hace necesario distinguir los productos o servicios ofrecidos, por medio de un signo que permita a las cadenas de comercialización identificarlos, es aquí donde se demuestra el papel fundamental que las marcas desempeñan, pues representan el vínculo entre el productor y el consumidor, ya que gracias a su poder de atracción captan el interés del público.

Por este motivo, las distintas legislaciones en Propiedad Intelectual, exigen que las marcas sean lo suficientemente distintivas de modo que no exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor y se ha previsto una protección especial para aquellas marcas que por el nivel de prestigio que han alcanzado, gozan de una calidad de notoriedad o renombre.

La propuesta de este trabajo es contar con un sistema andino de protección para marcas notorias o de renombre, más adecuado y desarrollado que el que prevé la actual normativa, de modo que permita establecer parámetros de determinación de notoriedad y los medios de prueba válidos para demostrar dicha notoriedad.

El sistema de protección señalado, consiste en un procedimiento de declaratoria de notoriedad o renombre de las marcas, por medio del cual las oficinas de marcas de los Países Miembros puedan aplicar, a través de una reforma a la Decisión 486, un criterio uniforme en cuanto a la notoriedad de un signo distintivo.

Es por esto que es importante partir con la definición de marca para entender su esencia y fin, al igual que comprender la diferencia entre notoriedad y renombre y analizar opiniones de distintas legislaciones así como el criterio de notoriedad utilizado en la Comunidad Europea, de esta manera se puede concretar el procedimiento de declaratoria de notoriedad o renombre planteado.

IMPLEMENTACION DE UN PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LA MARCA

CAPITULO I

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL RECONOCIMIENTO DE LA NOTORIEDAD

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN

1.1.1 MARCA

Se denomina marca a todo signo capaz de identificar, individualizar y distinguir determinado producto o servicio.

Una marca constituye un signo distintivo, pues para que sea considerado como tal, debe tener la suficiente fuerza de distinción de modo que el consumidor o el público en general pueda llegar a establecer el vínculo de asociación directa entre el producto o servicio, denominación y origen empresarial.

La trilogía PRODUCTO/SERVICIO – DENOMINACION - PRODUCTOR a la que denominaremos PDP, deben llegar a ser una unidad ante los ojos del consumidor, unidad que llega a incorporarse en el mercado a través de la comercialización del producto o servicio bajo un NOMBRE o DENOMINACION, que como se ha dicho, debe poseer la potencia

diferenciadora suficiente para que constituya una MARCA, es entonces como el consumidor llega a establecer una asociación PDP.

La ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194, señala: *“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...”

El art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones define a la marca en el mismo sentido que el citado art. 194 de la LPI, dejando en claro que lo fundamental de un signo, es la potencia diferenciadora que debe poseer: *“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”.*

Elena de la Fuente García, en la obra Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, pg. 119, señala que una marca es un instrumento, por medio del cual se puede actuar en el mercado, “actúa como mecanismo de diferenciación de los productos o servicios”, y la define como “un signo o medio que ha de tener una capacidad distintiva de productos o servicios”.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una marca *constituye un signo distintivo que permite a los consumidores, identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.*

En conclusión, la marca constituye el medio de identificación y distinción de un producto o servicio el cual permite a su titular, incorporar su servicio o producto al mercado; el signo debe ser novedoso, distinto de otras marcas que protegen productos o servicios ya sean idénticos o similares, y es aquí precisamente donde se evidencia la función que debe cumplir todo signo marcario, el de identificación, perceptibilidad e individualización del producto o servicio que protege.

1.1.2 LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS

La notoriedad es un grado superior de distinción que ha alcanzado una marca dentro del mercado, es decir que gracias a la gran difusión, publicidad y comercialización del producto o servicio que protege, llega a constituir un signo que goza de fama y prestigio frente a los consumidores.

Para Jorge Otamendi, *“el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen¹”.*

¹ Otamendi, Jorge, DERECHO DE MARCAS, 3ra. edición. 1999, Pag. 389.

En la Decisión 486, Título XIII, DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, Art. 224, se estipula lo siguiente: “*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*”.

La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su Art. 196, literal d), establece: (...) “Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente”

El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso No. 41-IP-98, señala lo que el profesor español Carlos Fernández Novoa, considera de la marca notoria, quien indica que debe hablarse de marca notoria “*cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial*” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “*El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*”, en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174.)

Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional².

El Tribunal Andino de Justicia ha señalado:

“La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de difusión y de reconocimiento logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.”
(JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VII. PROCESO 16-IP-2001)

*** CARACTERISTICAS DE LA NOTORIEDAD**

Es importante determinar cuáles son las características propias de la notoriedad y no confundirlas con las causas que la originan.

Entre los factores o causas que hacen de una marca notoria, tenemos:

- Intensa publicidad.

² David Regel Median, ESTUDIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR, en homenaje a Stephen P. Ladas. Capítulo.- La Protección de las marcas notorias en derecho comparado, por YVES SAINT-GAL.-

- Gran distribución.
- Intensidad de uso.
- Comercialización en un considerable volumen.
- Calidad del producto o servicio.
- Satisfacción del consumidor.

Existen marcas que no son utilizadas por el público, pero que sin embargo son reconocidas por su calidad y prestigio, es decir, potenciales consumidores o personas que nunca adquirirán el producto o servicio que protege el signo, conocen la marca y muchas veces su origen empresarial. Hoy en día, la televisión extranjera permite conocer marcas que han adquirido gran prestigio y los productos que protegen son utilizados por determinado y limitado grupo de consumidores, con esto quiero decir, que si bien no existe un gran porcentaje de consumo del producto o servicio, ya sea por sus altos precios o por existir una publicidad selectiva, la marca goza de gran notoriedad en el mercado gracias a la calidad de los productos que amparan.

En virtud de lo expuesto, se deduce que no se puede hablar de una fórmula exacta para obtener una marca notoria, pues puede darse el caso en que el producto sea de excelente calidad pero de una utilidad específica, es decir que solamente cierto porcentaje de personas puedan usarlo ya que para ello puede requerirse conocimiento técnico; de esta manera el público será especializado, y la marca es notoria en el sector

pertinente. De todos modos, resulta evidente que la publicidad es imprescindible para lograr notoriedad de un signo, pues no es posible concebir un signo como notorio cuando este no ha tenido un alcance de difusión extraterritorial en el mercado, pues sin conocimiento por parte del público no es posible hablar de reconocimiento por parte del consumidor.

La marca notoria tiene características propias adquiridas por los factores ya mencionados anteriormente; en este punto es importante volver a señalar que las características de la notoriedad difieren a las causas de ésta, pues muchas veces se llega a confundirlas. Los signos notorios se caracterizan por gozar de:

- ***Conocimiento por un gran porcentaje en el sector consumo***
- ***Prestigio***
- ***Éxito en el mercado***

Las características anotadas, cortas y simples, engloban los tres aspectos más importantes que posee una marca notoria, pues un signo que ha alcanzado notoriedad, evidentemente tiene éxito en el mercado, tiene prestigio y consecuentemente es conocido por una importante fracción de la población o por el público en general.

Cuando el signo es conocido por una generalidad del sector consumo y existe una asociación directa de la marca con un producto o servicio determinado y de éste con su origen empresarial, hablamos de una marca notoria o de alto renombre, es decir tenemos una asociación PDP.

Es importante señalar que una marca puede llegar a alcanzar distintos niveles de conocimiento entre los consumidores y según llegue a adquirir un grado menor o mayor de conocimiento se distinguen marcas notorias, célebres y renombradas.

El criterio para calificar el grado de prestigio o notoriedad de una marca, está dado por el círculo de consumidores que la reconocen; es decir, el aspecto territorial así como el sector consumo son factores que determinan el nivel de difusión y conocimiento de un signo.

La notoriedad está dada por la intensidad de uso y conocimiento de la marca en los sectores interesados, de modo que el consumidor o posible consumidor, productores y distribuidores, en fin, en toda una cadena de comercialización, pueden reconocer la marca e identificar a través de ésta el producto al que se halla ligada, incluso cuando nunca han adquirido el producto.

Cuando hablamos de una marca destinada a proteger productos para los cuales se requiere cierto conocimiento técnico, el signo puede ser notorio dentro del ramo en el que se usa o consume el producto, es decir hablamos de un sector más reducido.

1.1.3. MARCAS RENOMBRADAS

Hemos dicho que la notoriedad de una marca se enfoca en el conocimiento de ésta en los sectores interesados, generalmente está

delimitada por cierta fracción del sector consumo, es aquí donde se evidencia el aspecto territorial que caracteriza a la notoriedad.

Sin embargo, cuando el conocimiento trasciende a los sectores interesados y consecuentemente la marca es conocida por el público en general, nos encontramos frente a una marca de renombre, pues la extensión del conocimiento es general y no se refiere a un determinado sector; obviamente la intensidad de su difusión y uso es mayor que en una marca notoria.

El Art. 196, literal e) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece: (...) “*Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente*”.

El Art. 198 de la ley de Propiedad Intelectual, establece que para determinar si una marca es de **alto renombre** se tomarán en cuenta los mismos criterios que los utilizados para establecer la **notoriedad**, pero **deberá ser conocida por el público en general**.

Efectivamente el artículo citado señala el carácter de generalidad que debe primar en un signo de alto renombre, es decir que el conocimiento de la marca vaya más allá de los sectores interesados y que sea reconocida por una mayoría.

El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso **Nº 41-IP-98**, sobre las marcas renombradas señaló:

“(…) se considera a una marca como notoria entre otras razones, cuando es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, sin tomar en consideración la calidad de los mismos, ya que estos bien pueden ser reconocidos en el mercado con altas cualidades, o perfectamente lo contrario sin perder la condición de marca notoria; mientras que solamente tiene la condición de **marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto.**

En el **Proceso 01-IP-87**, el Tribunal señaló:

“... la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”

De igual manera fue expresado en Sentencia del Proceso 20-IP-97:

*“El Profesor Manuel Aréan Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de **renombrada** se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘Shell’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)”.* (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI - OMPI, Lima 1996, pág. 186).

1.1.4. MARCAS GLOBALES O CÉLEBRES

La doctrina ha desarrollado el concepto de marcas globales o célebres, que constituyen marcas evidentemente renombradas, pero a mi criterio, con una característica en particular, y es que se hallan ligadas a la creciente estandarización de la publicidad y en consecuencia, el consumo masivo de las personas. Es decir constituyen marcas que trascienden territorios y sectores de consumo de modo que son conocidas por una generalidad llegando incluso, a constituir factor importante para medir las

preferencias de consumo dentro del proceso de universalización del mercado.

Si bien es muy fina la línea que separa a las marcas notorias, renombradas y globales y por ende difícil establecer un criterio para dar cierto nivel a una marca u otra, debemos partir de tres puntos fundamentales:

a) Nivel de conocimiento.- Las marcas notorias, renombradas y globales son conocidas por su grado de difusión, publicidad, consumo o uso en el mercado; lo que distingue a cada una de ellas es el nivel de conocimiento, pues las renombradas son más conocidas que las notorias y una marca global constituye un signo mundial más conocido aún, que llega a ser un punto de partida para determinar incluso hábitos de consumo, divergencias de cultura, pues al hablar de una marca global es trascender fronteras.

Sin embargo el dilucidar sobre lo que caracteriza a cada grado de notoriedad, únicamente tiene como propósito dar una visión de lo que diferencia a una marca notoria, una de alto renombre o una marca global, más no tienen una condición jurídica distinta pues gozan de una protección especial.

Es importante señalar, que la ley solamente hace referencia a las marcas notorias y las de alto renombre, otorgándoles como punto diferenciador,

un nivel de notoriedad distinto a cada una de ellas, esto es, notoriedad y supra-notoriedad.

b) Sector consumo.- La porción o fracción del público, es otro elemento importante para calificar el nivel de notoriedad de un signo distintivo, de modo que dependiendo del reconocimiento de la marca en el sector al que van dirigidos los productos o servicios que protege el signo, o del conocimiento que de la marca tengan otros sectores, aún no consumidores, se puede reputar el nivel de notoriedad, pues cuando hablamos de una marca notoriamente conocida se trata de una marca de prestigio en dicho sector, cuando el prestigio trasciende de los sectores de consumo y existe un reconocimiento por el público general se trata de un signo de alto renombre; la marca global en concepto es una marca renombrada pero en particular, lo que la hace global, es su prestigio mundial.

c) Criterio de la territorialidad.- La territorialidad, es un tema que cabe mencionarlo, en tanto en cuanto, es a mi criterio el elemento diferenciador, para calificar a una marca como célebre o global, es decir, aquellas identificadas por el público en todas partes, por consumidores o no consumidores gracias a su prestigio mundial.

En el caso de los signos notorios y de alto renombre, el factor territorialidad no es fundamental para que sean calificados como tales,

pues lo que predomina para otorgar notoriedad o supra-notoriedad a una marca, es el nivel de popularidad dentro y fuera de los sectores de consumo como se ha explicado.

Finalmente, hay que tomar en cuenta que el criterio para delimitar la notoriedad, el alto renombre o calificar a una marca como global, es hilar muy fino y es por ello que como conclusión, se debe tener en claro que la protección a esta clase de signos distintivos, va más allá de un simple registro y defensa en contra de signos idénticos dentro de una misma clase internacional, pues la protección rompe el principio de especialidad e incluso muchas veces el principio de registrabilidad, otorgando una tutela especial para salvaguardar los derechos de titulares de marcas de prestigio.

1.2. DETERMINACIÓN LA NOTORIEDAD

1.2.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD SEGÚN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. ARTÍCULO 228

La Decisión 486 en su artículo 228, señala: *“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 aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como 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 de 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.”

Algo fundamental para determinar la notoriedad de un signo distintivo, es tomar como referente, el nivel de conocimiento dentro de los **SECTORES PERTINENTES**, pero es importante señalar lo que la misma Decisión considera como sector pertinente:

“ Art. 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”.

De lo expuesto se deduce que para determinar la notoriedad, se toma como base los sectores de uso o consumo, es decir, si la marca ha ganado un gran público como es el caso de los productos de consumo masivo; o, cuando la clientela constituye un cierto círculo como es en el caso de productos considerados de lujo o de alto tecnicismo.

Al respecto, la Ley de Propiedad Intelectual, señala criterios más cortos para determinar la notoriedad de una marca. El Art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que se deberán tomar en cuenta, *entre otros los siguientes criterios*:

- Extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público.
- Intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- Antigüedad de la marca y uso constante.
- Análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que protege la marca.

1.2.2. LA RECOMENDACIÓN CONJUNTA, RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS APROBADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).

En la publicación 833, Parte I, sobre la **Determinación de marca notoriamente conocida**, se señalan algunos criterios que deben observarse, que a continuación se resumen:

1) Factores que deberán considerarse

a) Cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) La información relacionada con factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

* grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el **sector pertinente** del público;

* **duración**, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

* duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca (publicidad, propaganda, presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca);

* duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

* constancia del **ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca**. Reconocimiento de la marca, como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

* valor asociado a la marca.

c) Los factores mencionados, son pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación.

La OMPI, al respecto señala que la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión, los factores podrán ser pertinentes en unos casos y en otros no; la decisión podrá basarse incluso en factores adicionales que no sean los enumerados y serán pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores de los enunciados.

2) *Sector pertinente del público*

a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, **la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.** (El resaltado el mío).

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) Factores que no serán exigidos

a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier

jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

Es decir, según el criterio de la OMPI, la ausencia de registro no influye en la determinación de la notoriedad de una marca, pues para ello no se aplica el principio de registrabilidad del signo distintivo, ya que la notoriedad tiene un alcance y protección especial.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

La publicación 833 de la OMPI al igual que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dan a los **sectores pertinentes** una consideración especial, en tanto en cuanto constituye un parámetro fundamental en la determinación de la notoriedad e incluso para distinguir el grado o nivel de dicha notoriedad, es decir en el caso de marcas de alto renombre.

1.2.3. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

La notoriedad es un hecho que debe probarse, pues la autoridad arbitrariamente no podrá dar el carácter de notorio a un determinado

signo sin que su titular demuestre el reconocimiento de éste, pues puede darse el caso que la marca en cuestión proteja productos que requieren de cierto tecnicismo y gozan de popularidad en un sector determinado; en ese caso estaríamos hablando de un signo notorio dentro de la rama que conoce y utiliza el producto, es por esto la importancia de probarse la notoriedad, prueba que requerirá de menos rigurosidad cuando la notoriedad se ha declarado con anterioridad, siempre que exista un convenio entre Estados donde se pretende hacer valer la declaratoria de notoriedad, obviamente deben darse y cumplirse requisitos mínimos y fundamentales para dar validez a la notoriedad.

Veamos lo que el Tribunal Andino de Justicia, en el **proceso Nº 41-IP-98**, sobre la prueba de la notoriedad ha señalado:

“Vale la pena anotar que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega de acuerdo a los medios que cada País Miembro tenga establecidos de tal forma que ésta prueba lleve al juez o administrador al convencimiento de que la marca es notoria. La sentencia antes mencionada dice:

‘El artículo 84 de la Decisión 344 no establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas

directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas' ”.

Sin embargo, en la actual normativa andina, Decisión 486, en el artículo 228, se enumeran factores más precisos, que sin duda alguna permiten a la autoridad tener un criterio unánime para el análisis de la notoriedad de un signo distintivo; el hecho que la norma enumere estos elementos que deben considerarse, otorga mayor seguridad jurídica y garantía de protección y valoración de la prueba aportada, a los titulares de signos de renombre.

Es importante señalar, que los criterios que deben analizarse y conforme a los cuales deberá llevarse el proceso probatorio, no son taxativos, pues claramente el encabezado del mencionado Art. 228 dice: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración, **entre otros**, los siguientes factores...” ; es decir el criterio del juez también será elemento válido para la valoración de los documentos o hechos aportados, de los cuales se pueda concluir el prestigio de un signo.

Por otro lado, cabe recalcar que existirán pruebas que no se podrán dejar de aportar para **demostrar la notoriedad**, esto es:

- 00Ventas
- Intensidad de difusión
- Tiempo de uso
- Expansión geográfica

Estos 4 aspectos, son fundamentales y resultaría ilógico dejar de analizarlos y demostrarlos dentro de un proceso de declaratoria de notoriedad.

La Ley Mexicana, instituye ciertos criterios importantes y que vale la pena mencionarlos, ya que pueden constituir un referente dentro de la prueba de la notoriedad, pues la ley, faculta al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a emitir declaraciones de notoriedad y fama a favor de marcas que gozan de tal calidad, siempre que dicho renombre o notoriedad se haya probado.

El Art. 2 de la Reforma a la Ley de Propiedad Industrial, establece varios **medios probatorios**, para demostrar la notoriedad, como los detallados a continuación:

- El sector del público en general que identifica la marca, basado en encuestas o estudios de mercado;
- Que los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, identifican la marca, basados también en encuestas o estudios de mercado.

- La fecha de primer uso y el tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero;
- Los canales de comercialización, los medios de difusión, el tiempo de publicidad y la inversión de la marca en México y en su caso en el extranjero;
- El área geográfica de influencia efectiva de la marca;
- El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos, el valor económico que representa la marca conforme a avalúo;
- Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero;
- Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.³

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso **31-IP-2001**, sobre la **notoriedad** señala que: (...) “la irregistrabilidad del signo está dirigida a impedir la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o

³ REFORMA A LA LEY MEXICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 16 de Junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer procedimientos especiales de reconocimiento y declaración de:

- a) marcas notoriamente conocidas; y
- b) famosas.

Anteriormente, las formas en que la Autoridad se pronunciaba en el sentido de reconocer la notoriedad de una marca fueran:

- a) Durante la resolución de un litigio marcario, o bien;
- b) Cuando negaba el registro de una marca a un tercero
- c) Por estimar que la misma pretendía ser indebidamente registrada al ser la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida.

en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.”
(Análisis de artículo 83 literal d), de la entonces, Decisión 344)

“La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a n mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor”.

En tal virtud, el Tribunal considera la importancia que merece la prueba de la notoriedad y señala *“La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado... Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios...”*⁴

En el mencionado proceso, el Tribunal, claramente establece lo siguiente:
“La carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a

⁴ Proceso 76-IP-2000. Gaceta oficial No. 633, 17 de enero de 2001.

quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto”.

De lo expuesto, se deduce que la legislación comunitaria, debe establecer requerimientos procesales mínimos para que exista un proceso probatorio veraz y ágil, evidentemente las leyes nacionales deberán contener un procedimiento acorde a la legislación comunitaria de manera que la declaratoria de notoriedad no se vea sujeta a acciones de nulidad por incompatibilidad de mecanismos probatorios, pues incluso las causales de nulidad deberán homologarse en cada legislación interna.

En el **proceso 16-IP-2001**, el TAJ, señaló que la legislación Andina, establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios, “la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. (...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ... difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marca comunes”⁵

⁵ Proceso 23-IP-1996. Gaceta oficial No. 354, 21 de abril de 1998.

1.3. PROTECCIÓN A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Dentro de la protección que debe otorgárseles a las marcas notoriamente conocidas, es importante determinar la razón principal para otorgar una protección especial a signos de prestigio y reconocimiento.

Y es que como hemos dicho, la marca notoria es un signo distintivo pero con una peculiaridad, constituye un nexo de asociación directa e inconfundible ante los ojos del consumidor, de modo que su poder de identificación y atracción en el mercado confiere derechos especiales a su titular, es por esto que la protección de signos notorios debe ser analizada desde dos puntos de vista, aquellos que han sido registrados y aquellos que no tienen registro pero que sin embargo gozan de reconocimiento.

La Convención de la Unión de París, en su Art. 6 bis, establece la posibilidad de que la autoridad pueda negar una marca o invalidar un registro, que constituya una imitación, reproducción, traducción o que fueren confundibles con una marca notoriamente conocida, aún cuando exista ausencia de registro siempre que la marca sea notoria en al menos uno de los países miembros.

Según la Convención de París, la autoridad puede incluso de oficio rechazar solicitudes de signos confundibles con marcas notorias.

Incluso la protección debe darse desde el punto de vista de la pertinencia de oposiciones a solicitudes, pues muchas veces terceros de mala fe y como una práctica de competencia desleal, presentan oposiciones a marcas que a todas luces constituyen una marca derivada de la familia de marcas notorias, pues la oficina competente incluso no debería dar paso a oposiciones que solo tienden o pretenden entorpecer la actividad comercial de los titulares de signos de renombre, pues en estos casos el acto administrativo debe ser inmediato y claro.

1.3.1 PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS NOTORIOS, EN LA DECISIÓN 486.

Las marcas constituyen el elemento fundamental en mercados competitivos, es por esta razón que en el Régimen Andino, se establecen ciertas medidas proteccionistas a los signos notorios o de alto de renombre:

- **Art. 225.-** Un signo notorio, será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
- **Uso no autorizado.-** “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o

transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, producto o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. **(ART. 226. DECISIÓN 486).**

La importancia de la dilución de la fuerza distintiva, es uno de los criterios básicos por el que se otorga una amplia protección a los signos notorios, pues la potencia de distinción que debe poseer toda marca por medio de

la cual el signo identifica determinado producto o servicio, es un elemento fundamental; en el caso de marcas notorias o de alto renombre la dilución de la fuerza distintiva, es decir el aminorar la capacidad distintiva, puede darse con mayor facilidad, aún cuando se intente el registro de marcas que pretenden proteger productos o servicios absolutamente distintos a aquellos que protege la marca notoria, esto se debe al prestigio y a la asociación directa o indirecta que el consumidor conceptualmente se forma en correlación a las marcas con éxito y gran reconocimiento en el mercado.

- **Calidad de notorio.-** “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
 - No esté registrado o en trámite de registro en el País miembro en el extranjero;
 - No se haya usado o no esté en uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; y,
 - No sea notoriamente conocido en el extranjero. (ART. 229

DECISIÓN 486).

La Ley de Propiedad Intelectual, no otorga una protección tan amplia como la Decisión, evidentemente por la supremacía de un Tratado Internacional, las disposiciones y decisiones sobre la notoriedad deberán regirse por la Decisión 486.

- ***Acción del titular de una marca notoria contra terceros.- (ART. 231 DECISIÓN 486)*** El titular de un signo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir el uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

El titular podrá impedir que terceros realicen con respecto al signo los siguientes actos: **(ART. 155 DECISION 486)**

- Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del

registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

- 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;**
- 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.**

- ***Uso de un signo en el comercio.-***

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin

perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. (ART. 156 DECISION 486).

- **Inscripción indebida.-** Cuando en uno de los Países Miembros, se hubiere inscrito una marca notoria como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por terceros no autorizados, la autoridad nacional competente, a solicitud del propietario del signo notorio, ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección electrónica, siempre que constituya un uso no autorizado. (ART. 233 DECISION 486)
- **Cancelación de registro.-** La oficina competente podrá cancelar el registro de una marca, a petición del legítimo titular, cuando sea idéntica o similar a una notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (ART. 235 DECISION 486). El hecho que la Autoridad tenga la facultad de cancelar una marca registrada que pudiera causar confusión con otra notoria, otorga una garantía eficaz al titular del signo de prestigio, pues se evita que un tercero pueda conservar una marca que confunda al consumidor y por consecuencia se ocasione un perjuicio al propietario del signo notorio.

1.3.2 PROTECCIÓN A LOS SIGNOS NOTORIOS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA.

- **Imposibilidad de registros similares.-** No podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca notoria o de alto renombre. (ART. 196, literales d) y e) DE LA LPI)
- **Cancelación de registro.-** A petición del titular legítimo, la autoridad podrá cancelar el registro de una marca que sea idéntica o similar a una notoriamente conocida o de alto renombre al momento de solicitarse el registro. (ART. 222).
- **Derechos conferidos a los titulares.-** Los titulares de marcas tienen derecho de actuar contra terceros que utilicen su marca sin su consentimiento, en consecuencia el titular de un signo notorio contará con las mismas acciones e incluso con ámbito de acción más amplio. (ART. 217)

La LPI, dispone la imposibilidad de registrar signos similares a una marca notoria, sin embargo sigue siendo muy particular la protección otorgada, es por esto que debe darse mayor desarrollo al tema de marcas notorias.

1.3.3 PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS, SEGÚN LOS ADPIC

El Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que únicamente se protegen las marcas notoriamente conocidas y registradas bajo las siguientes condiciones:

- en caso de que los productos y servicios para los que se utiliza la otra marca, o para la que se solicita protección, no sean idénticos o similares a los productos respecto de los que la marca notoriamente conocida haya adquirido su reputación.
- en caso de que el uso de la otra marca indique una relación entre estos productos y el titular de la marca notoriamente conocida, y
- en caso que corra el riesgo de que sus intereses resulten perjudicados por dicho uso.

1.3.4 CRITERIOS DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, PARA OTORGAR PROTECCIÓN A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. JURISPRUDENCIA.

El Tribunal Andino de Justicia, en el **PROCESO N° 41-IP-98**, sobre la notoriedad de la marca señaló:

... este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria “*.. .aquella 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 es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo*”. (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal).

Este Tribunal considera que el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusión y presencia en el mercado, unidos a la identificación automática de la marca con los productos que ella distingue, así como el otorgamiento de una o varias cualidades a éstos por los consumidores - las que generalmente son positivas, sin que nada se oponga a que puedan ser negativas- podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria.

Este Tribunal ha sostenido en su sentencia de interpretación prejudicial 20-IP-97, marca

“MANOLITA” que la marca notoria *“tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee... **La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundible estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes***

problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio.... Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.

La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que se haya conferido el registro o a un grupo de países *“sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.”* (Interpretación prejudicial 05-IP-94. G.O. N° 177 de abril 20 de 1995). Sobre el ámbito de la especialidad en la marca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a todo el universo de bienes y servicios, con lo cual: *“el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto”.* (Proceso 20-IP-97)

La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.

“La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 313 (sic)”; y continúa la sentencia al remitirse al proceso 17-IP-96, al señalar que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”. (Proceso 20-IP-97).

(...) Sobre el reconocimiento expreso de la marca renombrada por la Decisión 344 y sus

correspondientes efectos jurídicos, se han planteado diferentes discusiones doctrinarias. Al respecto se pronuncia el profesor José Manuel Otero Lastres:

*“Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la Decisión 344 se refiere únicamente a la marca notoriamente conocida o si, por el contrario, reconoce efectos también a la marca renombrada. A mi modo de ver, lo dispuesto en la letra d) del artículo 83 y en la letra d) del artículo 104 permite sostener que la Decisión 344 no sólo se refiere a la marca notoriamente conocida. Y ello porque **la protección que se otorga a la marca en ambos preceptos va más allá de la regla de la especialidad.***

En efecto, en la letra d) del artículo 83 se reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho a impedir el registro de la marca posterior sin exigir necesariamente que entre las misma se produzca confusión y aunque los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados sean distintos. Y en la letra d) del artículo 104 se habla también de ‘productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma’ y de que el signo posterior ‘ produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor’ de la marca anterior. Características ambas, como es sabido, propias de la marca renombrada”. (ponencia “LA

PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO”, en Memorias del Seminario Internacional: “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”, 1.996, p. 246 y 257) En consecuencia, este Tribunal considera conveniente aclarar que, el principio establecido en los literales

d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta, sin embargo como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas *in comento* se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión 313, al igual que lo hace la 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, **la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca. ...”**

*** RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIA.
(PROCESO Nº 41-IP-98)**

“En anteriores sentencias, el Tribunal se ha manifestado sobre el riesgo de confusión y lo que ello implica, señalando que al ser una marca confundible no existe uno de los elementos indispensables como es la distintividad, así:

‘El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca’. (Proceso 16-IP-96, G.O. 265 de mayo 16 de 1997).

La confusión que se genera entre dos marcas, sea una de ellas notoria o no, se puede presentar en los aspectos visual o gráfico, auditivo e ideológico, que, a la vez corresponden a similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales. Al juzgador interno le corresponderá determinar la condición de notoria de una marca, según las pruebas obrantes en el proceso, ya que como hemos afirmado anteriormente la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que

un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio.

“De la combinación de estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con distinto significado, diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares (salvo la marca notoria). No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos.

“El número de palabras, sílabas, ubicación de las consonantes o vocales, son circunstancias que pueden determinar la similitud de los signos sea por su visualidad o por su pronunciación”.

El autor Paul Mathely, en su obra *Le Droit Francais des signes*: *“La regla más importante para juzgar la imitación es la de que ella se juzga apreciando las semejanzas y no las diferencias, ya que estas últimas no eliminan las semejanzas en su realidad y en los efectos que ellas producen”.*

Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, cuando al comentar la causa 1582 “manufactura de tabacos imparciales Vs. Nobleza de tabacos” de la sala II del 08/08/87 concluye: *“Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias...”*.

El Tribunal Andino de Justicia ha afirmado:

“...Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas”.

(Proceso 13-IP-98, Marca: “EL ROSAL”)

1.3.4.1 CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA SOBRE LA NOTORIEDAD (PROCESO Nº 41-IP-98):

1. Para que una marca sea considerada notoria, requiere entre otros determinantes, del alto conocimiento que de ella tenga el público consumidor al que esté dirigida, y de la correspondiente asociación que con los productos que identifica en el mercado, tenga el grupo o sector

económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la amplia difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

2. La existencia de la marca notoria no se presume, debe probarse ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios establecidos por la legislación interna de los diferentes Países Miembros.

3. Un signo que sea similar o idéntico a una marca notoria ya registrada, no cumpliría con el requisito de distintividad de las marcas, y por lo tanto sería irregistrable por la Oficina Nacional Competente, cuando se deduzca del respectivo examen que el signo solicitado para registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca notoria, con independencia de la clase en que se solicita la protección marcaria.

4. La protección a la marca notoria traspasa los límites establecidos por el principio de la especialidad marcaria.

CAPITULO II

2. DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD

2.1. DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LAS MARCAS, SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La ley instituye la posibilidad de obtener por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, un pronunciamiento sobre la notoriedad de una

marca dentro de un proceso de oposición como defensa y protección del signo notoriamente conocido cuando un tercero pretende registrar uno similar o idéntico; de modo que, aún en contra del principio de especialidad, la oficina de marcas resuelve negar el signo solicitado, otorgando protección a la marca de prestigio y concediéndole la calidad de notoria mediante resolución, es decir, el fundamento para negar la marca recién solicitada, inclusive cuando pertenezca a una clase internacional totalmente distinta y con mayor razón si se trata de una misma clase, es la notoriedad de una marca anterior.

En conclusión la sola similitud con una marca registrada de prestigio y reconocimiento, es causal suficiente para impedir el registro de un signo solicitado, debido a la confundibilidad que se presenta, pues por la notoriedad de una marca no solo se protege el interés empresarial, sino al consumidor que deposita su confianza en el producto o servicio respaldado por la marca que representa una calidad y respaldo determinados.

Queda claro entonces que según la legislación vigente, la notoriedad de una marca es declarada vía resolución, dentro de procesos de oposición o de cancelación, mediante la cual el signo solicitado o sujeto a cancelación, puede ser rechazado o anulado en virtud de la existencia de una marca de prestigio, de modo que el pronunciamiento por parte de la autoridad en cuanto a la declaración de notoriedad, se da en el acto

administrativo que resuelve sobre el registro o cancelación del signo, siendo la notoriedad el fundamento de la negación.

Para nuestro ordenamiento, la notoriedad es un hecho que debe probarse, es por eso que una marca no podrá ser declarada de oficio como notoria ya que corresponde al titular probar que su signo goza de prestigio y reconocimiento en el mercado, en consecuencia, si éste no presentó oposición dentro del trámite de registro, la resolución no podrá declarar la notoriedad de una marca sin que este hecho haya sido demostrado.

La Convención de París, en su Artículo 6 bis, respecto de las marcas notoriamente conocidas, 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.

Tanto la Convención de París como la Normativa Andina, otorgan la facultad a la autoridad competente de impedir el registro de signos similares o idénticos a marcas notoriamente conocidas.

La Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 prevén la declaratoria de notoriedad de un signo como defensa y fundamento dentro de un proceso de oposición. La disposición es lógica y funcional dentro del territorio nacional, pues como se ha señalado, la declaratoria de notoriedad, está prevista únicamente cuando un tercero solicita el registro de un signo idéntico o similar a uno notoriamente conocido en el mercado, de modo que tal signo podría ser asociado a una calidad y origen determinados por la notoriedad de una marca en el sector consumo, cuando en realidad no existe ningún elemento de conexión con aquel solicitado.

En conclusión se requiere de un trámite o de una solicitud de un tercero, para que vía resolución se declare la notoriedad de un signo, de modo que dicho acto administrativo, otorga protección de acto único y válido

para defensa y ampliación de los derechos de titulares de marcas de prestigio, pero esta protección se otorga excepcionalmente

2.2. CRITERIOS DE LAS OFICINAS DE MARCAS DE LOS PAISES ANDINOS EN CASOS SOBRE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD.

2.2.1. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI. EXPEDIENTE N° 285575

“4. Determinación de la notoriedad de las marcas

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional; *protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, territorialidad e inclusive puede trascender el principio de especialidad.*

En base a dicha protección jurídica especial, la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple concesión o un reconocimiento otorgado por la sola manifestación de voluntad de una de las partes. Por el contrario, **la notoriedad es un reconocimiento especial que requiere de comprobación** y que es asignado a discreción por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situación cambiante en el tiempo, por cuanto *“lejos de ser una figura*

*estática la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situación oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, **una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad**".*

(...) “En el Artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 - artículo 130 inciso d) del Decreto legislativo 823, se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se 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 aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos...”

* Es importante hacer notar, que la Decisión 344, establecía la condición de **reciprocidad internacional** para otorgar protección a las marcas notorias; la actual Normativa Andina, en la Decisión 486, artículo 136 literal h), no contempla la mencionada reciprocidad y otorga una protección irrestricta a los signos notorios, evidentemente en la prueba de la notoriedad se observan los criterios de sectores pertinentes y

notoriedad subregional o internacional pero como factores que ayuden en la determinación y prueba de la notoriedad.

*** Condiciones de la protección** (RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI)

“a) La marca debe ser **notoriamente conocida por los sectores interesados**.

El uso y difusión de una marca pueden revestir diversos grados en cuanto a la extensión del conocimiento de la misma entre el público consumidor. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente al círculo interesado o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público consumidor.

En relación al universo de personas que debe tomarse como referencia, la norma bajo análisis establece que la marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados. No se requiere que la marca sea conocida por el público en general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo masivo o de servicios públicos, el sector pertinente del público coincidirá con el público en general” (...).

* En este caso, la Oficina de Marcas, claramente menciona la necesidad de la existencia de conocimiento en el círculo interesado, no obstante es necesario señalar que cuando el conocimiento de la marca llega al público en general hablamos de renombre del signo.

Sobre el conocimiento de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusión N° 4 del Proceso 17-IP-966: “*Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios Países se requiere del conocimiento que de ella y de*

sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero”.

En cuanto al grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que *“para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60 %, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor...”*

En tal sentido, el sector pertinente del público deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

Existen **critérios que pueden servir para determinar el sector interesado**, tales como:

a) Establecer cuáles serán los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado - tal como una máquina – herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer - que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). **También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio** (así, no es igual la forma de distribución del servicio de energía eléctrica que el servicio de *delivery* de alimentos preparados o el de calibración de balanzas de alta precisión). **Asimismo, resulta relevante**

establecer los círculos comerciales y empresariales interesados (así, es muy vasto el circuito de involucrados en la comercialización del arroz - sector agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores - y muy limitado el circuito de interesados en la venta de bisoñés: confeccionista, comerciante y usuario).

b) La marca debe ser notoriamente conocida en el **país en que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.**

Esta premisa está referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser conocida. La extensión territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional, regional o internacional.

El artículo bajo análisis no restringe la notoriedad de la marca al país en que se invoca la protección, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente conocidos en nuestro país (es decir, en todo el mercado peruano) pero que sí gozan de notoriedad en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, no sean objeto de usurpaciones por parte de terceros. (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 7 de marzo de 1997, p. 24. 7 Proceso N° 20-IP-97 en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p. 34.)

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos de marcas notorias de fuera de la Subregión, no es

suficiente la notoriedad en el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad. Así, “cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistrado la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco.

Pachón/Sánchez Ávila señalan que dicha reciprocidad puede nacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o de una fuente legislativa interna, independientemente del requisito de ser conocidas en el respectivo País Miembro en donde se pretende alegar la notoriedad.

c) Un tercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida.

Sólo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del signo.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97, para que el titular de una marca notoria pueda oponerse al registro de su marca debe necesariamente haber obtenido su titularidad a través del registro (entiéndase en el país donde se reclama la protección o en el país de origen), ya que es a base del registro cuando nace el derecho exclusivo de la marca y con el uso posterior o difusión una marca puede convertirse en notoria. Sin embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que procedan de sistemas de adquisición del derecho por el uso de la marca (Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.). Diferente

situación se da a nivel internacional en el supuesto del artículo 6bis del Convenio de París.

Al respecto, conviene señalar lo establecido por el Tribunal Andino en el citado proceso:

“Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el artículo 92 de la Decisión 344, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base de registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria.....En cambio, fuera del Área Andina el usuario extraregistro de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcario”.

* La actual Normativa Andina, establece que no se negará la calidad de un signo como notorio por el hecho de que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Art. 229), al respecto es importante aclarar que, el principio de irregistrabilidad se aplica para otorgar mayor protección de los signos notorios, es decir, dentro del proceso de determinación de la notoriedad, el registro no constituye un factor primordial para otorgar o no, la calidad de notorio a un signo distintivo.

Sin embargo, para ejercer alguna acción que la ley confiere a titulares de signos notorios, es importante la adquisición del derecho marcario y evidentemente la propiedad sobre una marca se adquiere por el registro, toda vez que es constitutivo del derecho.

d) Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional

(...) “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP- 97 señala que “La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 (*en los mismos términos por la 344*) no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan sólo conocida, y esto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmediatamente en otro País y en otro continente.....Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313”.

Similar interpretación se encuentra en la doctrina, Pachón/Sánchez Ávila, señalan *“la disposición comentada no exige que la marca notoriamente conocida se haya usado en el País Miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en el Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad”*⁶.

Las anteriores interpretaciones corresponden con el reconocimiento que el desarrollo del comercio internacional, el tráfico internacional de mercancías, el mayor contacto entre comerciantes y empresas de diferentes países, el acceso más fácil a nuevas fuentes de información comercial, el incremento en el número de personas que viajan o que tienen contacto con el extranjero y las técnicas modernas de publicidad y promoción de productos y servicios han hecho que los signos distintivos de las empresas se conozcan no sólo en los países en que los productos

⁶ Proceso 20-IP-97. Tribunal Andino de Justicia.

o servicios son comercializados, sino también en otros países de la misma región o de otras partes del mundo.

* La Decisión 486, en el Art. 229, literal b) señala que por el hecho que la marca no se haya usado o no se encuentre en uso, no se negará su notoriedad.

* **Circunstancias indicativas de la notoriedad** (*RESOLUCIÓN Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI*)

En la resolución se señala que el legislador andino facilita un conjunto de criterios orientadores para determinar cuándo el conocimiento de la marca es suficiente para considerar que ésta es notoriamente conocida.

En la resolución emitida por la INDECOPI, la autoridad aclara la importancia de resolver sobre quiénes deberían conocer el signo y dónde se debería tener dicho conocimiento.

Entre los **criterios** enunciados tenemos:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- La antigüedad de la marca y su uso constante;

- El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Estos criterios, están relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio y no son necesariamente concurrentes, por lo que - dependiendo del caso en concreto - podría bastar con que el titular de la marca demuestre, a su propia elección, que se cumple con uno o varios de ellos para acreditar que su marca es notoriamente conocida.

Otras circunstancias mencionadas en la resolución de la INDECOPI, que recomiendan, deben ser tomadas en cuenta, son:

- extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- fuerza distintiva de la marca, según se trate de una marca fuerte o débil;
- existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- registros efectuados y la protección obtenida en distintos países; y,
- clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

* Sobre la PRUEBA

La INDECOPI concluye que:

- La carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad, toda vez que es el interesado, quien debe ocuparse de formar la convicción de la autoridad, de acuerdo a las pruebas aportadas.
- Las partes podrán aportar cualquier medio probatorio que tiendan a demostrar la notoriedad alegada, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca.
- Otros medios de prueba que comienzan a reconocerse, son los llamados **medios de prueba indiciaria de notoriedad** que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (*entendida*

como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.

- Puede darse el caso excepcional, de que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados por las partes.
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia del Proceso N° 20-IP-97 señala que 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, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA, por el extenso 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.
- En los casos de excepción, en los que la notoriedad de la marca fluye del propio mercado como hecho evidente, la oficina de marcas, puede pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado prueba alguna. Si bien la notoriedad no puede ser atribuida arbitrariamente por la autoridad y deben existir pruebas, esto no significa que deban ser aportadas

físicamente, pues por el principio de la **comunidad de la prueba**⁷, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado

- El otorgar la calidad de notoria a una marca, es otorgar protección a un signo que ha logrado un buen posicionamiento en el mercado y evitar que terceros se aprovechen del prestigio ajeno y obtengan una ventaja económica explotando la reputación ajena.

* **Contenido de la protección** (*RESOLUCIÓN Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI*)

En la resolución analizada, la INDECOPI considera lo siguiente en cuanto al contenido de la protección:

a) La protección no solo se extiende a conflictos con otras marcas - incluidos símbolos, emblemas o logotipos – sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales. Los términos reproducción, imitación y transcripción dentro de su significado conceptual difieren en el siguiente sentido:

- **Reproducción.-** Copia de un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se **copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos,**

⁷ El principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a este beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere. (...) “El fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado; desde el momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho” DAVID ECHANDÍA, TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, TOMO I, BUENOS AIRES 1981.

tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo.

- **Imitación.-** Aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- **Traducción.-** Acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes, en otra o la interpretación que se da a un texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS o MEMOIRS si existe MEMORIAS. La traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas o donde el elemento denominativo es preponderante.
- **Transcripción.-** Copiar en una parte lo escrito en otra, o escribir en un sistema de caracteres lo que está escrito en otro. Se habla de *transcripción parcial* cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida y de *transcripción total* cuando el signo solicitado constituya la marca notoria escrita

en caracteres alfabéticos distintos. Ejemplo: la transcripción a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

b) La protección se otorga con independencia de los productos o servicios que pretende proteger el signo solicitado, ya sean idénticos, similares o distintos a los que distingue la marca notoriamente conocida, es por esta razón que si los signos notorios gozan de una protección, es importante que la autoridad aplique un criterio riguroso en la determinación de la notoriedad.

*** Otros aspectos y criterios importantes** (*RESOLUCIÓN Nº 1127-1998/TPI-INDECOPI*)

- “La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado requieren que una marca que goza de una extraordinaria implantación en el mercado (prácticamente en la totalidad del público de los consumidores), un *goodwill* desarrollado a partir de la excelente calidad de los productos o servicios distinguidos y que es utilizada en forma exclusiva en el tráfico por su titular, debe ser protegida contra un registro o uso que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria (protección contra el riesgo de dilución). A este tipo de marcas se les conoce como marca de alto

renombre, marcas renombradas, marcas famosas, marcas prestigiosas, etc.

- **La marca renombrada o de alta reputación posee una elevada dosis de reputación y prestigio y debe ser protegida contra la dilución de su valor atractivo**, su utilización para productos o servicios distintos de modo que pueda generar asociaciones negativas y que por su atractivo en el mercado existan terceros que se beneficien del prestigio logrado, es por esto que merecen una **protección especial, que va más allá del principio de registrabilidad y de especialidad.**

- La protección de la marca notoria en la fase de registro se proyecta coherentemente sobre el alcance del *ius prohibendi* que se confiere al titular de la marca, esto es facultades del titular para prohibir que terceros usen la marca ya sea en el tráfico mercantil o a través de cualquier medio.

- A nivel internacional, la OMPI ha señalado que el fundamento de la protección se halla vinculado a los siguientes riesgos: *riesgo de confusión*, que la utilización respecto a productos o servicios distintos indique un vínculo entre ellos y el titular de la marca notoria; que pueda *menoscabar el carácter distintivo de la misma de forma desleal*; que constituya una *ventaja desleal respecto de ese carácter distintivo*⁸.

⁸ Cfr. OMPI, Documento SCT/1/3 del 14 de mayo de 1998. Protección a las marcas notoriamente conocidas.

- El artículo 6bis CUP exige que se dé protección a las marcas que sean notorias en el país en el cual se reclama la protección. Los Estados miembros están en libertad de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ámbitos distintos del estrictamente nacional.

- Según la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado, el **conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque**; la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente.

- *“El artículo 6bis CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse conocida en el país en el cual se está solicitando la protección. Ello ha generado que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país, por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización. En la Conferencia de Revisión de Lisboa se pretendió aclarar el precepto en este último sentido, pero la iniciativa no llegó a prosperar por expresa oposición de Australia y Brasil. En la medida que el objeto del artículo 6bis CUP es proteger a marcas notorias o notoriamente conocidas no registradas de la usurpación por parte de terceros en países donde el registro es constitutivo de derechos, la protección prevista está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos*

en cuestión, no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes.”

- Las consecuencias jurídicas del supuesto tipificado en el artículo 6bis CUP estriban en la atribución al titular de la marca notoria de tres facultades.-

* La potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país para que **rechace el registro** de la marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria.

* El titular legítimo está facultado para **solicitar la nulidad del registro** de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que se sujeta al plazo y modo señalado por cada país. Sin embargo, el titular legítimo debe disponer de un plazo de **cinco años** por lo menos durante el cual puede pedir la anulación del registro.

* El titular tiene derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se **prohiba el uso** de una marca confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados miembros tienen libertad de establecer un período dentro del cual se habrá de solicitar la prohibición del uso de la marca en conflicto.. Para marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para entablar las correspondientes acciones.

- La Oficina de Marcas del Perú, señala algo importante sobre la aplicación del artículo 6bis CUP, y es que la mayoría de los países

miembros, al haber incorporado en sus legislaciones nacionales, la protección que establece el mencionado artículo hace que éste tenga un diferente ámbito de aplicación, pues el artículo 6bis CUP constituye un derecho reconocido a favor de los súbditos unionistas extranjeros, de modo que, nacionales que sean titulares de una marca notoriamente conocida no registrada no podrán en base al artículo 6bis oponerse al registro de un signo confundible con el suyo.

Se puede concluir que el objeto del antes mencionado artículo es proteger a marcas notorias en aquellos países donde el registro es constitutivo del derecho.

- La marca deberá ser conocida entre el sector pertinente del público, que son los destinatarios y consumidores o usuarios de los productos o servicios en cuestión.

- Es necesario, que la marca sea notoriamente conocida en el país donde se pretende su protección, además en el caso en que la marca aún no se halle con un buen posicionamiento en el mercado de modo que pueda ser considerada como notoria, la protección debe extenderse cuando ésta es conocida en el comercio internacional.

- En cuanto al uso efectivo, es suficiente que exista un conocimiento de la marca notoria por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización. (Art. 229 DECISION 486), evidentemente deberá ser

usada en su país de origen o al menos contar con un gran nivel de publicidad y extensión en su difusión.

- Todas las marcas, notorias o no, deben ser protegidas contra el riesgo de confusión, más aún tratándose de un signo notoriamente conocido, mientras más difusión y consolidación tenga en el mercado, debe ampliarse la tutela sobre el derecho adquirido, por lo que es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión de signos similares y que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusión.

- Hay que tener presente que la protección que se otorga a marcas notorias si bien es amplia y por ello independiente de los productos o servicios que pretende proteger el signo solicitado por un tercero, la condición que se requiere para rechazar o invalidar el registro, es que exista **riesgo de confusión o asociación**, es por ello que la autoridad deberá dar un análisis riguroso en este aspecto.

- “ En los casos excepcionales en que la notoriedad de una marca fluya del propio mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podrá pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.”

- “La marca notoria debe encontrarse registrada o estar siendo usada en el país de origen del titular, dependiendo del sistema constitutivo del derecho de marcas en ese país. No se requiere la utilización efectiva de la marca notoria en el país donde se está solicitando la protección.”

**2.2.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC.)
REPÚBLICA DE COLOMBIA. DELEGATURA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, ha emitido algunos criterios importantes sobre la notoriedad de las marcas que cabe mencionar y que se resumen a continuación:

* Para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, debe **probarse** la notoriedad en alguno de los países andinos, por lo tanto, si se demuestra la notoriedad en un país diferente, la protección a la marca notoria no es aplicable, salvo que exista una protección especial, en virtud de un tratado internacional. **(CONCEPTO 01042235- 13 DE JUNIO DE 2001)**

Al respecto es importante recalcar que si la notoriedad es probada en un país diferente, deberá necesariamente probarse la notoriedad en la Comunidad Andina, es decir la notoriedad declarada en un país extranjero no tiene validez dentro de la Región y únicamente dicha notoriedad

servirá como prueba dentro del proceso de determinación de la notoriedad de la marca en el país Andino donde se solicite protección.

* La marca notoria rompe los principios de territorialidad y especialidad.- En virtud de lo dispuesto por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es posible concluir que la marca notoria cuenta con una protección exclusiva que supera los límites de la especialidad, por lo que el titular de un signo notoriamente conocido puede impedir el uso o registro de una marca igual o similar sin que tenga que analizarse o demostrar una afinidad entre los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto. **(CONCEPTO 01042235- 13 DE JUNIO DE 2001)**

* Debe entenderse al aprovechamiento injusto, como el uso abusivo de un signo notorio, por el cual un tercero que no está autorizado, obtiene ventajas de fama y buen nombre. **(CONCEPTO 01042235- 13 DE JUNIO DE 2001)**

* Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.- La Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC, lleva el criterio del Tribunal Andino de Justicia y señala: "El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el **debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad.** Puede generarse la dilución bien por el **uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la**

registrada que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el **registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.**⁹ (El resaltado me pertenece) (*CONCEPTO 01042235- 13 DE JUNIO DE 2001*)

* La Superintendencia de Industria y Comercio ha adoptado lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 17-IP-96: “La marca notoria no es tal desde su nacimiento. La notoriedad sigue un proceso, que no se encuentra reglado, sino es una consecuencia del desarrollo comercial de la marca. Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios, pero la doctrina los ha concentrado en: **‘el uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el público de los consumidores’** (José Manuel Otero Lastres, La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario, Seminario Internacional, Quito, Ecuador, 1996). (El resaltado es mío). (*CONCEPTO 01042235- 13 DE JUNIO DE 2001*)

* La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no contempla la posibilidad de declarar la notoriedad de una marca de manera oficiosa, por lo tanto, el titular de una marca notoriamente conocida puede hacer uso de sus derechos y lograr el reconocimiento de su marca como notoria por medio de las oposiciones o de la cancelación. (*CONCEPTO 01028551-24 DE MAYO DE 2001*)

⁹ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 10-IP-98.

* La Oficina de marcas de Colombia, sobre la determinación de notoriedad de una marca, señala lo que el Tribunal Andino de Justicia ha declarado al respecto, esto es, que la *declaración de notoriedad se presenta como una defensa al titular de la marca notoria, teniendo en cuenta el esfuerzo que éste ha llevado a cabo para lograr su difusión en el mercado,*¹⁰ es decir al ser considerado como un mecanismo de defensa no puede hablarse de la posibilidad de declarar una notoriedad voluntaria pues esta figura no existe en la ley.

De modo que existen dos **alternativas de lograr el reconocimiento de la notoriedad:**

- *Mediante oposiciones al registro marcario.*- Reglamentado por los artículos 146 a 149 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debe tomarse en cuenta que la causa de oposición debe ser real, en tanto en cuanto, el opositor debe tener un legítimo interés, por lo tanto el titular del signo notorio deberá, dentro del trámite de oposición demostrar la notoriedad de su marca.

- *Mediante proceso de cancelación.*- La cancelación por notoriedad, consiste en la prueba que el titular de una marca notoria aporta a fin de demostrar que la misma tenía dicho carácter desde el momento en que se solicitó la marca demandada y por lo tanto tiene

¹⁰ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 5-IP-94

derecho a que dicho registro sea cancelado.¹¹ (**CONCEPTO 01028551-24 DE MAYO DE 2001**)

* “La declaración de notoriedad no sujeta a un proceso de observaciones o a una cancelación no se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; así mismo, téngase en cuenta que si bien el Convenio de París permite a los países miembros declarar la notoriedad de oficio, dicha norma igualmente establece que para proceder en tal sentido, se hará conforme lo dispone la norma interna que para el caso de Colombia es la mencionada decisión, en la cual como ya se afirmó anteriormente, no se encuentra regulado tal aspecto. De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio no se encuentra facultada para declarar notoriedades voluntarias.” (**CONCEPTO 01028551-24 DE MAYO DE 2001**)

* *Sobre la prueba para la declaratoria de la notoriedad*, es importante rescatar lo que la Oficina de Marcas de Colombia, ha expresado en varias decisiones, como es el caso de la Resolución Nro. 34939 del 26 de diciembre, 2003 emitida en el expediente Nro. 01.019.739.

“Entre los puntos importantes destacados por la Oficina, se incluyen:

- Declaraciones juradas firmadas por titulares de marcas: La oficina de marcas considera que estas declaraciones no son evidencia “confiable” ya que constituyen una declaración con información favorable o prueba

¹¹ Decisión 486 de la CAN. Artículo 235.

inventada. Por consiguiente, si se presenta ese tipo de declaración, todos y cada uno de los hechos mencionados en la misma deben estar acreditados con los respectivos documentos o pruebas.

- Certificados de registro a nivel mundial: Aunque la oficina de marcas considera que los registros marcarios en otros países constituyen prueba de “interés” para proteger la marca en cuestión, opina que el hecho de que una marca se encuentre registrada no necesariamente significa que ésta es conocida por los consumidores. En consecuencia, las copias legalizadas de certificados de registro deben estar acompañadas de otras pruebas de notoriedad. Los registros deben estar legalizados ya que de lo contrario, la oficina no tomará en cuenta dichos documentos.

- Material publicitario impreso: las copias de revistas, folletos, diarios o cualquier otro material publicitario impreso en el cual la marca ha sido promocionada deben acompañarse con documentos que prueben la incidencia de dichas publicidades en consumidores andinos. La prueba debe contener por ejemplo: la cantidad de copias impresas y el alcance de la distribución de las publicidades acompañada de declaraciones por parte de las agencias de publicidad.

- Ventas: La oficina de marcas tendrá en cuenta la información de ventas solamente si la misma es emitida por personas que no tienen interés en el resultado del proceso como por ejemplo auditores o contadores. Esta prueba debe incluir la cantidad de ventas por año hasta el presente y

debe demostrar la cantidad de ventas directamente relacionada con la marca.”

* *Sobre los requerimientos para cancelaciones basadas en marcas notorias*, la Oficina Nacional de Marcas de Colombia, en la resolución No. 8538, con fecha 18 de Marzo de 2004, concluyó lo siguiente:

- “la parte que presenta la acción debe ser dueña de la marca notoria sobre la cual está basada la acción- partes autorizadas para el uso de la marca, como distribuidores y poseedores de franquicias, no pueden presentar este tipo de acciones de cancelación”.
- “las marcas en conflicto deben ser confundiblemente similares y la notoriedad de la marca sobre la cual se basa la acción deberá ser demostrada asimismo al momento de la presentación de la acción de cancelación y no solamente cuando la marca a ser cancelada es solicitada para su registro. Este requisito final es aplicable cuando el tiempo entre estos dos eventos es considerable.”

La Oficina de Marcas colombiana, deja en claro que a pesar que la normativa andina, no señala expresamente que la notoriedad deberá demostrarse al momento de la acción de cancelación, sin embargo basa el mencionado requerimiento en lo que el Tribunal de la Comunidad Andina indica en el proceso No. 8-IP-98 (marzo 13,1998). “La Oficina de Marcas decidió agregar este requerimiento para asegurar que la parte que presenta la cancelación pruebe que efectivamente tiene un interés legítimo en proceder de esa forma”.

2.3. NOTORIEDAD EN LA COMUNIDAD EUROPEA

2.3.1. *PROTECCIÓN*

En la Unión Europea la legislación y la doctrina han distinguido dos clases de marcas, cuya protección va más allá de una tutela común u ordinaria: la marca notoria y la marca renombrada.

Esta división entre marca notoria y renombrada es puesta de resalto en la doctrina española, siguiendo las enseñanzas del Profesor Carlos Fernández Novoa.¹²

Tal y como ocurre en la Comunidad Andina, la Normativa y Doctrina Europea, aplica el criterio de los **sectores pertinentes** o **sectores específicos** en la consideración de la notoriedad; “la marca notoria es un signo que es conocido en el sector específico de los productos que distingue. El sector específico está compuesto por los productores, comercializadores y consumidores de los productos en cuestión”.¹³

En cuanto a la protección, rompe el principio de registrabilidad pero dentro del principio de especialidad, es decir, la marca notoria no

¹² Desarrollamos más extensamente la dicotomía marca notoria/renombrada en nuestro trabajo Martínez Medrano-Soucasse, “Derecho de Marcas”, La Roca, 2000, capítulo VI.

¹³ Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.32 y ss. Monteagudo, Montiano, op cit, p.41. En Argentina hemos introducido esta distinción para nuestro derecho en nuestra obra Martínez Medrano - Soucasse, “Derecho de Marcas”, La Rocca, 2000, p. 146.

registrada, será protegida pero dentro del rubro específico, esto es en relación a productos y servicios en los cuales se ha destacado.

“Dentro de este tipo de marcas encontramos por ejemplo la marca de guitarras eléctricas GIBSON (conocida por todos quienes tocan guitarra pero desconocida en otros sectores). Lo mismo puede decirse por ejemplo de la marca CAMARON BRUJO (tablas de surf) y de otras marcas tales como las usadas para aparatos médicos, odontológicos, etc. Estas marcas son de uso corriente y conocidas por todos los que se desempeñan en un determinado campo, pero desconocidas para el resto de la gente.”¹⁴

La marca **renombrada**, engloba el mismo concepto que marca famosa en los Estados Unidos, tal y como a lo largo de este trabajo se ha mencionado, goza de reconocimiento general por parte de consumidores, sean o no compradores del producto o servicio que se trate, pues por el poder de implantación en la mente del público alcanza niveles altos de reputación y en consecuencia de reconocimiento.

“Aquí los ejemplos son más fáciles de recordar: MARLBORO, COCA-COLA, IBM, NIKE, ADIDAS entre otras. También marcas argentinas renombradas como TOPPER, CLARIN, VIDEOMATCH, etc.”¹⁵

¹⁴ La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina. Comentario al fallo Stanton & Cia. S.A.C. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial S. Denegatoria de Registro. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Causa 4772/00. Sentencia del 21 de marzo de 2002.

¹⁵ Idem

“Para Fernández Novoa la marca renombrada debe cumplir dos requisitos: primero, ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que pertenecen los productos diferenciados y segundo: la marca debe poseer un nivel de reputación y prestigio.”¹⁶

La combinación de un elemento cuantitativo (conocimiento en sectores amplios, más allá del sector específico) y de un elemento cualitativo (prestigio, buen nombre), constituyen una directriz clara en la identificación de un signo de renombre.

La doctrina ha distinguido a la marca renombrada de la siguiente manera: “La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces , en la propia fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la marca.”¹⁷

Es por ello que la protección de las marcas renombradas se otorga más allá del principio de especialidad.¹⁸

En Europa, muy aparte de cuestiones terminológicas¹⁹, el tratamiento y protección a las marcas renombradas se ha visto influenciado por

¹⁶ Fernández Novoa, “Tratado...”, p.147. El autor habla de que la marca renombrada debe poseer un alto “good-will”.

¹⁷ Fernandez Novoa, “Tratado...”, p 326.

¹⁸ El art. 8.3 de la Ley 17/2001 de Marcas de España.

jurisprudencias inglesas y alemanas es por ello que se ha adoptado la protección de la marca renombrada en la Directiva de Armonización de marcas y el Reglamento de Marca Comunitaria.

Uno de los primeros casos de protección de la marca más allá de la especialidad es de 1898. La firma Eastman Photographic Materials Co. obtuvo una medida cautelar contra el uso no autorizado de la marca KODAK en relación con bicicletas en el Reino Unido.²⁰

2.3.2. CASOS ALEMANES QUE HA INFLUENCIADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA, EN EL TRATO A LOS SIGNOS RENOMBRADOS.

* 11 de abril de 1923. Demanda de nulidad del titular de la marca 4711 registrada y usada intensamente para distinguir un perfume, contra empresa que había registrado la misma marca para distinguir medias. El Tribunal de 1ª Instancia de Chemnitz sostuvo que la utilización de la marca 4711 por el demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca del actor.²¹

¹⁹ Existen discusiones sobre la terminología entre marca notoria y renombrada. En Francia por ejemplo la doctrina habla de marca notoria en supuestos que la doctrina española y alemana hablan de marca renombrada.

²⁰ Eastman Photographic Materials Co. Ltd v. John Griffiths Cycle Corp Ltd, 15 RPC 150 Ch D. cit por Mostert, op cit, p 49.

²¹ Cit Fernandez Novoa, Tratado.... Pg 308.

* 1924.- El Tribunal de 1ª Instancia de Elberfeld resolvió que el uso de la marca conocida ODOL en cuchillería por parte del demandado debilitaba la marca del demandante utilizada en un colutorio.²²

En estos casos, el argumento legal fundamento de la sentencia fue una cláusula general contra la competencia desleal²³ y el código civil alemán que disponía sobre responsabilidad extracontractual.

El Tribunal Supremo Alemán, mantuvo esta línea jurisprudencial, en estos casos²⁴:

* 1927.- El Tribunal Supremo defendió la marca SALAMANDER, conocida en el medio del calzado contra su uso por el demandado en papel de lija. Se estimó que a pesar de no ser similares los productos protegidos por la marca del actor y demandado, debía considerarse desleal el uso del demandado por aprovecharse del prestigio de la marca que el actor había forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campañas publicitarias.

²² Fernandez Novoa, op y pg. cit.

²³ “La cláusula general de competencia determina que son desleales los actos contrarios a los usos honestos en materia comercial e industrial.” La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina. www.geocities.com/martinezmedrano/mr.doc

²⁴ La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina. Comentario al fallo Stanton & Cia. S.A.C. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial S. Denegatoria de Registro. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Causa 4772/00. Sentencia del 21 de marzo de 2002. www.geocities.com/martinezmedrano/mr.doc

* 1945.- El Tribunal protegió la marca KOH-I-NOOR registrada para proteger lápices contra el uso de la misma en corchetes.

Estas sentencias ayudan a delimitar y dirigir las ramas en las que el derecho europeo defiende a las marcas renombradas, esto es la protección en cuanto a:

a) su dilución o debilitamiento

b) contra el aprovechamiento de su prestigio por parte de terceros.

2.3.3 ALGUNAS DISPOSICIONES DE LAS LEGISLACIONES EUROPEAS.-

El art. 4.4. literal a) de la Directiva Comunitaria en materia de Marcas impide el uso de una marca posterior con la cual se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a la misma.

* El art. L 715 - 5 del Código de la Propiedad Intelectual de Francia prohíbe el uso de una marca renombrada, para productos o servicios no similares, si el uso causare perjuicio al propietario de la marca o si implicara una explotación injustificada del renombre de la marca ajena.

* En el mismo sentido, el art. 8.1 de la Ley 17/2001 de España prohíbe el uso de una marca renombrada cuando ese uso pueda implicar un

aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos ajenos.

Para ejemplificar el uso indebido, en el artículo denominado “La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina”. Comentario al fallo Stanton & Cia. S.A.C. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial S. Sentencia del 21 de marzo de 2002, publicado en el sitio Web www.geocities.com/martinezmedrano/mr.doc, se señala lo que el Tribunal Supremo Suizo, resolvió en el caso **NIKE**, mediante sentencia de 24 de marzo de 1998:

“La marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada que ha forjado su buena reputación. Una marca no es per se renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero. Por este motivo, el art. 15.1 de la Ley suiza de Marcas concede al titular una acción para impedir que un tercero sitúe su marca a sotavento de la marca renombrada”²⁵

En el caso de marcas con poder atractivo, un ejemplo en contra del uso indebido, es el haberse declarado ilícito el uso de la marca “MAZDA” utilizada para distinguir lámparas.²⁶, al igual que en el caso de la marca

²⁵ Sentencia citada y traducida por Fernandez Novoa, Tratado, p. 330.

²⁶ Cour d’apell de Paris, 19 de octubre 1970, Burst, op cit, p 107.

*“AMERICAN EXPRESS” donde se entendió que el uso de dicha marca para vestimenta constituía un abuso del derecho del titular del signo y se consideró que el infractor se beneficiaba de la notoriedad de la marca ajena.*²⁷

2.3.4 Sobre el daño causado

En doctrina española, Monteagudo ha señalado que *“el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto al renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*²⁸

En la doctrina europea, se distinguen conceptos distintos a la dilución, y es que el **daño a la marca renombrada** implica también: el uso de ésta en productos de mala calidad y el uso en productos incompatibles con los protegidos por la marca originaria, estas circunstancias difieren de la dilución en tanto en cuanto se produce un daño directo a la marca, pues se produce decepción en el consumidor, al comprar un producto que no

²⁷ Burst, op cit, p107. Tribunal de grande instance, Paris 17 marzo 1987.

²⁸ Monteagudo, M. “La protección de la marca renombrada” op cit, p 247

llena sus expectativas de calidad o se produce una confusión al publicitarse productos disconformes a los originales lo que la doctrina ha llamado “competencia obstruccionista”²⁹

“Aplicando la teoría del daño causado a la marca renombrada la jurisprudencia alemana ha fallado varios casos entre ellos protegiendo a las marcas MC DONALD’S y YVES ROCHER.

En el caso MAC y MC se trataba de una empresa que vendía alimento para perros y gatos bajo el nombre MAC DOG y MAC CAT.

El Tribunal supremo alemán afirmó que en el supuesto de que se admitiese que a la fecha de registro de MAC CAT y MAC DOG la marca MAC DONALD’S fuera renombrada, es indudable que la utilización de las primeras para alimentos de animales provocaba una asociación negativa con respecto a los productos de la compañía demandante.

En el caso YVERS ROCHER el Tribunal de Apelación de Hamburgo señaló que dicha marca tiene una personalidad muy renombrada porque el público asocia esta marca con características positivas que se derivan de las propiedades naturales y de la base vegetal de los productos distribuidos bajo la marca. Sostuvo que el uso de la marca YVES ROCHE

²⁹ La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina. Comentario al fallo Stanton & Cia. S.A.C. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial S. Denegatoria de Registro. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Causa 4772/00. Sentencia del 21 de marzo de 2002. www.geocities.com/martinezmedrano/mr.doc

para distinguir bebidas alcohólicas implicaba la explotación y el perjuicio del renombre inherente a la marca YVES ROCHER.”³⁰

En conclusión:

- En Europa no existe una distinción clara de diferenciación en terminología de marcas de alto renombre y notorias, por lo que se otorga protección dependiendo del grado o nivel de reputación sin importar la clasificación internacional.
- El objeto de la protección europea a marcas de renombre, es el impedir el registro o uso de marcas similares para productos o servicios aún cuando sean disímiles, y el fundamento para ello es el evitar el aprovechamiento desleal de la reputación o una competencia obstruccionista.

2.3.5. NOTORIEDAD SEGÚN LA LEY DE MARCAS ESPAÑOLA. LEY 17/2001

- El Art. 8. **Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados**, de la Ley 17/2001, establece:

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos **notorios o**

³⁰ Idem

renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

(...)

De lo expuesto se deduce lo siguiente:

- *Al igual que en la Normativa Andina, es importante que la marca cuyo registro se pretende, pueda causar confusión entre los consumidores aún cuando se trate de productos o servicios sin relación alguna.*
 - *Los aspectos de dilución y aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, también se hallan previstos tal y como lo hace la Decisión 486, en su artículo 136, literal h).*
 - *Se califica a **la marca notoria**, en base a los criterios de volumen de ventas, duración, intensidad de uso, prestigio, reputación, entre otros, dentro del sector pertinente, y la protección se otorgará de acuerdo al nivel de notoriedad dentro del sector o sectores relacionados*
 - ***La marca renombrada**, tiene una protección más extensa pues al ser conocida por el público en general, su tutela no se centra en la confusión dentro del sector pertinente sino que se impide el registro solicitado ya sea en la misma clase o en una completamente distinta.*
- **Sobre los Derechos conferidos por la marca. Art. 34.-** El numeral 2, literal c, establece que el titular de una marca puede prohibir que terceros, utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento: c) "Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los

que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

- **Art. 34, numeral 5.-** “Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada *notoriamente conocida* en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c del apartado 2.”

- La Ley española, invoca expresamente la posibilidad de aplicar lo dispuesto por el Art. 6 bis del CUP, en caso de marcas notorias no registradas en España, es decir que gozan de la misma protección que cualquier marca registrada, salvo el **literal c del numeral 2**, que exige el registro.

Por otro lado, en atención al Art. 6 bis CUP, es importante aclarar que es aquí donde el criterio y aspectos analizados por la autoridad competente son los que ayudarán en el otorgamiento o no de la protección a la marca por ser considerada notoria y aquí se debe tomar muy en cuenta que el riesgo de confusión de los signos debe darse en el sector pertinente o relacionados.

Es importante señalar que los artículos enunciados son derechos especiales que la ley de marcas española otorga a los titulares de signos notorios, es decir que además de los derechos conferidos a titulares de marcas que no gozan de notoriedad, la Ley prevé ciertas normas para marcas renombradas o notorias, como las antes mencionadas o las que se señalarán más adelante.

➤ ***Algunos derechos conferidos al titular de la marca notoria o renombrada. Artículo 42.- Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.***

Este artículo en líneas generales, dispone la obligación que tienen terceros que han hecho uso indebido de una marca perteneciente a otro, de **responder de los daños y perjuicios causados**, cuando han ejecutado acciones, tales como:

* Poner el signo en los productos o en su presentación. (Literal a, artículo 34.3)

* Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido. (Literal f, artículo 34.3)

* Así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

En el numeral 2., se dispone que en los demás casos que impliquen un acto de violación de una marca registrada, aquellos que hubieren cometido la infracción, sólo indemnizarán los daños y perjuicios causados, si el titular de la marca o la persona autorizada para hacerlo, hubiera advertido suficientemente sobre la existencia de su signo y requerido el cese del acto violatorio, o cuando la marca en cuestión, aún cuando no hubiera mediado advertencia alguna, se trate de una marca **notoria** o **renombrada**; en este caso siempre habrá obligación de indemnizar.

➤ ***Sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.***

Artículo 43.

La indemnización por daños y perjuicios comprende los siguientes aspectos:

- Las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca, a causa de la violación de su derecho.
- El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

- Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

- Las consecuencias económicas negativas.

- La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia.

- **"La notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado."**³¹

** En la Normativa Andina, no se cuenta con un sistema de ponderación de daños y perjuicios, sistema que debería implementarse pues no sólo serviría para casos de notoriedad o renombre sino por infracciones en contra de marcas comunes que no gozan de prestigio pero que sin embargo, al haberse adquirido legítimamente, su titular cuenta con el derecho de ser indemnizado por un uso indebido de mala fe.*

2.3.6. REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE LA COMUNIDAD EUROPEA.

³¹ Artículo 43, numeral 3. LEY DE MARCAS ESPAÑOLA. 17/2001

La Oficina de Armonización del Mercado Interior, ha implementado el Reglamento No. 40/94 para regular el registro de las marcas comunitarias, el Artículo 8, habla sobre la notoriedad de las marcas en el siguiente sentido:

*** Art. 8 Motivos de denegación relativos**

“1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a **la marca anterior** y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a **la marca anterior** y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

Se entenderá por marca anterior:

(...) “c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, **sean notoriamente**

conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.”³²

“Mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2,³³ se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.”³⁴

³² Apartado 2, literal c) del artículo 8 del Reglamento (CE) No. 40/94 de la OAMI

³³ 2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marca anterior»:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la

fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

³⁴ Apartado 5, literal c) del artículo 8 del Reglamento (CE) No. 40/94 de la OAMI

- * El Reglamento, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 5, señala la protección a las marcas notorias más allá del principio de especialidad.
- * Además, hay que notar que la normativa de la OAMI no hace distinción entre notoriedad y renombre, ni estipula reglas de determinación de notoriedad; en mi criterio y según algunos precedentes jurisprudenciales, la autoridad considera la notoriedad en cada caso y aunque el registro comunitario es un sistema autónomo, el juez puede valorar algunas pruebas que pudieron haberse aportado en procesos nacionales de las oficinas de marcas de los países miembros, sin que estas sentencias sean vinculantes.

2.3.7. CASOS DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

- **RESOLUCIÓN del 22/12/2005 EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Nº B726 978**

Calvin Klein Trademark Trust, representado por Lehmann & Fernández S.L., titular de la Marca:



Presentó oposición en contra de la solicitud de la marca **CK CREACIONES KENNYA** solicitada por **Zafra Marroquinos S.L.**, representado por Ibidem Consulting, S.L.

El 07/10/2003 la solicitante presentó la solicitud nº 3 386 604 para el registro de la denominación **CK CREACIONES KENNYA** solicitada en las clases internacionales 18 y 25 .

La oponente fundamentó su oposición, en el registro comunitario anterior No. 66712, registrado para proteger los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 y 42. Además en los registros españoles nº 2 023 213 y nº 2 028 104 del signo, en la clase 18 y 25 respectivamente, argumentando que gozan de notoriedad y renombre.

La oposición se basa en los motivos del artículo 8(1)(b), 8(2)(c) y 8(5) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993.

La oponente alegó:

- Coincidencia entre los elementos dominantes de los signos así como de los productos enfrentados.
- La solicitud es una reproducción o imitación de su marca **CK**, *“cuya notoriedad trata de utilizar a su favor la nueva solicitante.”*
- En el evento de concederse la marca solicitada, se causaría un perjuicio económico, dilución de la notoriedad y aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas propiedad de **Calvin Klein Trademark Trust**.

- La notoriedad de la marca **CK**, ha sido reconocida de forma expresa en diversas resoluciones de la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEMP).
- Se presentan certificaciones de las cámara de comercio de Madrid y Barcelona, como prueba del renombre alegado.

*** Puntos y consideraciones de la Sala**

- La oponente dentro del proceso de oposición argumentó la resolución emitida por la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEMP), a lo cual el Departamento de Marcas de la OAMI señaló: (...) *“debe tenerse en cuenta que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-32/00 Messe München GmbH v OAMI [2000], párrafos 46 y 47). Así las cosas, lo que haya podido suceder en el ámbito nacional, en principio, no puede determinar el resultado del presente procedimiento”*.
- A pesar del criterio autónomo de la OAMI, en la práctica considera las decisiones de Tribunales Nacionales, aún cuando no tengan

efectos vinculantes, a fin de destacar los aspectos relevantes considerados en el Estado miembro.

- La OAMI, para aplicar precedentes al caso, exige la presentación de toda la información que demuestre, sin lugar a duda que dicho precedente está pronunciado sobre la base de los mismos hechos y fundamentado en los mismos principios jurídicos.

- En aplicación a lo dispuesto por el artículo 8, apartado 5 del RMC, sobre la notoriedad y de acuerdo con el Tribunal de Justicia, *el renombre debe ser entendido como la exigencia de un umbral de conocimiento*³⁵. Frente a una marca reconocida en el sector consumo, el hecho de que se pretenda un registro posterior, para productos o servicios similares e incluso no similares, existe el riesgo de que la marca anterior se vea perjudicada, tomando en cuenta la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-375/97 *General Motors v Yplon, S.A.* [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 22 et seq.).

³⁵ Resolución del 22/12/2005, en el Procedimiento de Oposición No. B726 978.

- Las marcas deben ser notorias y/o renombradas en el momento de presentación de la solicitud de marca impugnada.

- La notoriedad o el renombre es una cuestión de derecho que se fundamenta en hechos probados, es decir, es un concepto jurídico que resulta de la aplicación de unos parámetros jurídicos a unos hechos. No obstante, a pesar de las declaraciones del oponente según las cuales las Cámaras de comercio en cuestión han realizado su labor *“en base a la información propia de que disponen, estudian la cuota de mercado de la marca, su presencia en los medios de comunicación, los volúmenes de ventas”* y que han realizado *“una encuesta entre las empresas de la respectiva Comunidad Autónoma pertenecientes al mismo sector”*, la Oficina desconoce cuales son los criterios adoptados y cual es el procedimiento seguido por dichas instituciones con el objeto de llegar a dicha conclusión: ¿utilizan factores cuantitativos o cualitativos?, ¿dependen de las ventas, de la facturación, de los beneficios, del “éxito” entre los consumidores/clientes?, ¿qué relación guardan dichos parámetros con los establecidos por el Tribunal de Justicia?.

- Los documentos aportados no proporcionan información sobre como se obtuvieron los datos contenidos en los mismos, por lo que el valor probatorio que se les otorga es limitado.

- Las pruebas facilitadas por el oponente, no proporcionan información relativa a la intensidad del uso de las marcas anteriores (cifras de ventas, inversiones en publicidad, etc., a la duración del uso, a las cifras sobre el grado de conocimiento de las marcas anteriores CK, al ámbito geográfico.
- Las marcas notorias y renombradas adquieren una protección excepcional únicamente cuando se ha probado tal calidad.
- “La protección excepcional otorgada por el Artículo 8(5) RMC no es ni automática (una vez se prueba el renombre) ni absoluta (contra todo tipo de productos y/o servicios). Por este motivo corresponde al oponente, y no a la Oficina, por virtud de lo contemplado en el Artículo 74 RMC, argumentar los motivos por los que la solicitud impugnada se aprovecharía o causaría un perjuicio a la distintividad o el renombre de la marca anterior”.
- En cuanto al riesgo de confusión, el criterio de comparación y cotejo a aplicar es el del análisis global de los signos, las marcas opositoras están compuestas por dos letras, mientras que la marca solicitada al hallarse compuesta de tres expresiones la impresión visual y fonética son distintas, en tal virtud no son confundibles.

*** La autoridad concluye:**

Al no haberse probado la notoriedad o renombre de las marcas opositoras y al no existir indicios suficientes y claros de un aprovechamiento y/o perjuicio a la distintividad de las marcas anteriores, la oposición se considera infundada, al no haberse cumplido los supuestos del Artículo 8(5) RMC en que se basó la oposición.

** A mi criterio, la marca opositora CK que constituye una contracción de la prestigiosa compañía CALVIN KLEIN, es una marca de prestigio en el sector pertinente, sin embargo en el caso descrito, el Tribunal consideró que no se aportó la prueba pertinente para la determinación de la notoriedad de manera que el Tribunal pudiera otorgarle una protección especial. Este es un caso en donde se demuestra la importancia de la prueba dentro de un proceso de defensa de una marca de prestigio.*

Las pruebas que tenían que incorporarse al proceso, para acreditar la reputación y prestigio alegados, debían ser documentos que demuestren volúmenes de ventas, publicidad e intensidad de uso, de este modo se habría logrado declarar la notoriedad del signo y que se acepte la oposición planteada.

➤ **RESOLUCIÓN N° 2458/2004 del 23/07/2004 EN EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN N° B 454 589**

PEPE JEAN NV., representado por Carlos Polo & Asociados, titular de las marcas: *PEPE, PEPE DENIM DELUXE, PEPE JEANS, PEPE 2XL, PEPE F4, PEPE M99, PEPE M3, PEPE F6, PEPE JEANS M5, KHAKI DELUXE BY PEPE JEANS LONDON, CHINO DELUXE BY PEPE JEANS LONDON, DENIM DELUXE BY PEPE JEANS LONDON*; presentó oposición en contra de la marca **PEPE VARÓ**, solicitada por **CALZADOS MAYJO, S.L.**

Con fecha 11 de Agosto de 2000, CALZADOS MAYJO, S.L. solicitó la marca **PEPE VARÓ**, para proteger los productos comprendidos en las clases internacionales Nos. 18, 25 y 35.

Con fecha 7 de Noviembre de 2001, **PEPE JEAN N.V.**, presentó oposición al registro solicitado, basado en los derechos prioritarios sobre las marcas antes mencionadas registradas en las clases 18 y 25 y alegando principalmente:

- **Renombre** de sus registros en el mercado.
- **Notoriedad** en países del Benelux, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria,

Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido para gafas de sol en clase 9 y artículos de vestir, cinturones, tejanos, calzados y sombrerería en clase 25.

- **Notoriedad de la marca PEPE** en países del Benelux, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido para bolsas, bolsos, mochilas, carteras de colegio, maletas, bolsones, estuches, maletines, bolsos de viaje, carteras (de bolsillo), paraguas, sombrillas en clase 18 y vestidos, cinturones, pantalones vaqueros, calzados y sombrerería en clase 25.

La oposición se basa en los motivos del artículo 8(1)(b) y 8(5) Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ("RMC") (DO OAMI 1/95, p. 52 y siguientes).

* ***Alegaciones de las partes***

- Riesgo de confusión, por la coexistencia en el mercado.
- Notoriedad y renombre de las marcas, por lo que el uso de la marca solicitada supondría un aprovechamiento de la reputación de las marcas del opositor.
- El oponente presenta documentación con el objeto de probar sus argumentos.
- El solicitante limita los productos protegidos por su marca.

- Sobre la prueba presentada por el oponente, indica que estos documentos únicamente prueban el uso y prestigio de las marcas, entre distribuidores y comercializadores, mas no prueban, la notoriedad y renombre en el consumidor.

*** Puntos considerados por la Oficina de Marcas**

- **“Aprovechamiento indebido/perjuicio del carácter distintivo o del renombre**

De acuerdo con el artículo 8(5) RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca: cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.” (RESOLUCIÓN N° 2458/2004 del 23/07/2004)

- **En cuanto al renombre de las marcas anteriores**, la Oficina señala, que únicamente cuando la marca sea conocida en grado suficiente, el público, podría relacionar la marca posterior aún cuando ésta pretenda proteger productos o servicios no similares a los protegidos por la marca

anterior, y como consecuencia de ello, existiría un perjuicio a la marca registrada con anterioridad.

- Todos los elementos aportados al proceso deben tomarse en consideración, en particular: la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-375/97 *General Motors v Yplon, S.A.* [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 22 et seq.).

- **Sobre la prueba de lo notoriedad**, es importante analizar los documentos presentados:

* Certificaciones libradas por las Cámaras Oficiales de comercio de Alicante, Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid y Baleares, emitidas en base de los datos que obran en su poder, de consultas entre los comerciantes del sector, de datos obtenidos mediante encuestas de informaciones públicas efectuadas para tal efecto y de procedimientos informativos; todas certifican y acreditan que las marcas PEPE JEANS y PEPE disfrutaban de un alto grado de notoriedad, prestigio y reputación en el sector de los artículos de confección y en especial en sector de la ropa vaquera.

* Certificación expedida por ANDEMA, Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (13/12/1999), en la que se deja constancia, que la

marca PEPE JEANS es “notoriamente conocida en el mercado y goza de reconocido prestigio... tiene amplia implantación comercial y está dotada “per se” de un amplio carácter distintivo en prendas textiles y calzado, relojes, gafas, papelería, toallas y ropa de baño, entre otras líneas de productos”. Se señala que avalar la notoriedad de un signo es medir el prestigio y fama de la marca, la calidad de sus productos y su amplia difusión.

* Recortes de prensa, en los cuales se describen las acciones emprendidas por el titular de la marca a fin de impedir la falsificación de sus productos que llevan las marcas PEPE o PEPE JEANS.

* Artículo publicado en el libro “Entrepreneur”, que narra la Historia de la compañía opositora, desde su conformación en Londres.

* Sentencias del Tribunal Superior de Madrid, en las que se establece el riesgo de confusión entre las marcas PEPE con marcas que contienen el término PEPE (PEPE HAND-ME DOWNS, PEPE MARCHA, PEPE BORRERO ALAMAO, TEJANOS PEPE SOCIEDAD LIMITADA, PEPE LAZHER’S, etc.). En las sentencias presentadas, el Tribunal considera que de concederse las marcas, se favorecería un aprovechamiento indebido del prestigio que los productos de marca PEPE han alcanzado en el mercado, tomando en cuenta la notoriedad e implantación de tales productos poseen en el sector de prendas de vestir, pues atendiendo al

sector relevante, la denominación PEPE en el ámbito de los productos de la clase 25, ha adquirido notoriedad, sobre todo en relación con la confecciones para vestir.

* Sentencias de Juzgados de Primera Instancia, donde se afirma que es un hecho notorio el renombre y fama de las marcas PEPE en el sector de la moda juvenil, al ser un hecho notorio se entiende que en incluso está exento de prueba.

* Listado de marcas PEPE denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas como consecuencia de las oposiciones presentadas por el oponente.

* Resoluciones de recursos ordinarios interpuestos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en donde se insiste sobre la notoriedad y el renombre de las marcas PEPE del oponente;

* Inversiones publicitarias del oponente para la promoción de sus marcas PEPE, así como información relativa a las ventas efectuadas en España.

- La Oficina de Marcas, consideró que de la documentación aportada, se puede deducir la intensidad de uso, el ámbito geográfico y duración de uso, por lo tanto son pruebas válidas que deben tomarse en consideración. Además el hecho de que entidades independientes como

Cámaras de Comercio, ANDEMA, Tribunales y la Oficina Española de Patentes y Marcas, hayan reconocido la notoriedad y renombre de las marcas PEPE y PEPE JEANS, es un factor altamente persuasivo.

- Sobre las objeciones del solicitante, en cuanto a que la notoriedad alegada por el opositor se obtuvo de encuestas dirigidas a comerciantes y no al público en general, la Oficina de Marcas, señaló que la notoriedad o renombre *“no necesariamente debe venir manifestado en una cifra concreta de cantidad de personas que conocen la marca”*.

- De una valoración conjunta de los documentos presentados dentro del proceso, se concluye que aunque no se dispongan de cifras concretas de la cantidad del público que conoce las marcas, se considera que PEPE y PEPE JEANS son renombradas para ropa vaquera.

- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 8(5) RCM, que para la protección más allá del principio de especialidad, exige registro y además fama y reconocimiento por parte de los consumidores, debe indicarse que: *“las ‘marcas notorias’ en la medida que se traten de derechos no registrados (es decir, marcas no registradas, simplemente utilizadas y que han alcanzado un grado de conocimiento notorio por parte de los consumidores – Artículo 8(2)(c) RMC en relación con el Artículo 6bis*

*CUP) no son derechos válidos para la aplicación del Artículo 8(5) RMC dado que se exige que sean marcas registradas”.*³⁶

- Solamente se ha acreditado el renombre para ropa vaquera o ropa en general.

- *“Se ha probado al renombre de las marcas PEPE y PEPE JEANS, en consecuencia, - las marcas registradas que no consistan en la denominación PEPE y PEPE JEANS no se consideran renombradas. Esto es así porque no hay motivo que justifique (al menos no lo ha alegado el oponente y no resulta obvio para esta Oficina) la “transferencia” del renombre de los signos PEPE y PEPE JEANS a los signos siguientes: PEPE 2XL, PEPE M99, PEPE M3, PEPE F6, PEPE JEANS M5, KHAKI DELUXE BY PEPE JEANS LONDON, CHINO DELUXE BY PEPE JEANS LONDON, DENIM DELUXE BY PEPE JEANS LONDON, PEPE DENIM DELUXE. Esto es así porque las marcas citadas incorporan otros elementos distintivos que crean una impresión global distinta de las generadas por las marcas PEPE y PEPE JEANS y no hay prueba de que la utilización de las marcas PEPE y PEPE JEANS hayan alcanzado el renombre mediante la utilización de tales elementos distintivos.”*

³⁶ RESOLUCIÓN N° 2458/2004 del 23/07/2004

- En el caso de las marcas comunitarias, si se prueba el renombre en un Estado Miembro, se considerará que la marca comunitaria es renombrada en su totalidad.

- Sobre la **comparación de signos**, la Oficina consideró el mismo criterio utilizado en casos similares, esto es que basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre, tenga el efecto de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto Case C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd, S.A.* [2003]), para vedar el signo solicitado.

.

- **Sobre el aprovechamiento injusto y la dilución de la marca.-** El aprovechamiento indebido tiene como consecuencia, causar perjuicio a la distintividad y renombre de una marca anterior, esto es lo que se conoce como **dilución**. *“La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. El concepto de perjuicio al renombre de una marca, al que se hace referencia a menudo como **degradación** o deterioro de la marca, describe la situación en que los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado. Finalmente, los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del*

*renombre de la marca comprenden «los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre».*³⁷

- *“No es suficiente con que se acredite el renombre de la marca anterior ni que los signos se consideren conexos para rechazar la marca posterior. **Es necesario que se acredite, o al menos se argumente, que la marca posterior (usando las palabras del Abogado General) producirá la dilución, degradación y/o se beneficiará indebidamente de la marca anterior.** Es por este motivo por lo que es necesario estudiar y analizar los ámbitos comerciales (y, por ende, los productos y servicios) en liza, para examinar la factibilidad de dicha dilución, degradación y/o beneficio indebido.”*³⁸

- La Oficina concluye que en el caso de que se llegara a utilizar la marca solicitada se causaría un perjuicio a las marcas PEPE y PEPE JEANS, notoriamente conocidas en el mercado, toda vez que se obtendría un beneficio indebido de la reputación adquirida, pues los consumidores asociarían los productos y servicios amparados por PEPE VARÓ confundiendo su origen empresarial y relacionando con la imagen de las marcas PEPE.

³⁷ “opinión del Abogado General Jacobs en el asunto *Adidas* citado previamente, párrafos 37-39”. RESOLUCIÓN N° 2458/2004 del 23/07/2004

³⁸ Idem

- **Conclusiones:**

* Las marcas fundamento de la oposición, han adquirido reputación para ropa vaquera en España.

* Existen semejanzas entre los signo cotejados.

* El oponente posee una familia de marcas PEPE, por lo que la solicitud impugnada puede aprovecharse de la fama y distintividad de las marcas anteriores.

* **La oposición fundamentada en el Artículo 8(5) RMC es aceptada en su totalidad.**

*En el caso en análisis, se concluye que en virtud del renombre demostrado se rechazó el registro de la marca solicitada, sin embargo es importante recalcar, que del razonamiento de la Oficina de Marcas, se evidencia, lo fundamental de una prueba bien aportada y además que al considerar los hechos alegados y probados, debe concluirse que la similitud con una marca notoriamente conocida, debe ser tal que cause un **beneficio indebido** como consecuencia de la dilución y aprovechamiento injusto del signo anterior; obviamente deberá considerarse también los ámbitos comerciales y el sector pertinente al cual se destinan los productos o servicios protegidos, pero para determinar la notoriedad o renombre y según estos factores extender el ámbito de protección.*

2.4. JURISPRUDENCIA SOBRE LA NOTORIEDAD EN EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA

Es importante mencionar algunos aspectos considerados por el Tribunal Andino de Justicia en procesos actuales.

* PROCESO 65-IP-2007

- Hechos:

La compañía VIAJES GALEXPLORES CIA. LTDA. solicitó el registro de la marca **GE** en la clase internacional No. 39.

A dicha solicitud presentó oposición GENERAL ELECTRIC COMPANY, en base a los registros de la marca **GE** en las clases internacionales 1, 7, 9, 10, 11 y 17, alegando:

- a. Las marcas son confundibles a simple vista.
- b. Semejanzas gramaticales, fonéticas, auditivas y visuales.
- c. El público consumidor de nivel medio asocia la marca **GE** con **GENERAL ELECTRIC**. Por lo anterior, se generaría confusión en cuanto al origen empresarial.
- d. Las marcas **GE** de **GENERAL ELECTRIC COMPANY** son notoriamente conocidas, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo.

Las alegaciones presentadas por el solicitante fueron:

- Las marcas **GE** de **GENERAL ELECTRIC COMPANY** se encuentran caducadas.
- No hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que protegen productos y servicios ubicados en clases diferentes. Además son servicios de diferente naturaleza.
- El demandante no ha probado la notoriedad de sus marcas.

- El Tribunal sobre la notoriedad, considera lo siguiente:

1. La marca notoria.

a. Concepto.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”. (Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit. Pág. 10).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.³⁹

“Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.”

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas

³⁹ OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág.255.

resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. ⁴⁰

b. Protección.

El tribunal analiza la protección de la marca notoria desde dos aspectos:

- en cuanto a los principios del derecho marcario, y
- en cuanto a los riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

• ***En relación con los principios que gobiernan el derecho marcario.***

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los **principios de territorialidad y especialidad**, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (...). 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 aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o**

⁴⁰ ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.

servicios distintos"; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), "independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro".⁴¹

*En relación con **el principio de territorialidad** se deben hacer las siguientes precisiones:*

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección.

Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

- **En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas notorias en el mercado.**

⁴¹ La interpretación del Tribunal Andino de Justicia, hace referencia a la Decisión 344, puesto que al tiempo de haberse solicitado la marca **GE** estaba vigente la mencionada Decisión.

Entre los riesgos que el Tribunal señala, a fin de proteger los signos notorios, están:

- Riesgo de confusión,
- Riesgo de asociación,
- Riesgo de dilución y
- Riesgo de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

*Y, por último, el **riesgo de uso parasitario** es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(...)

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de

salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que 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 solicite el registro (...)'.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca' (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las

causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(...)

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

** La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.*

** Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.*

** Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.*

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se

presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada". (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: "CAPITAN Z", publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).

(...) El Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió.

c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según

sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde al Juez Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso; la legislación andina dispone tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- 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”.*

Sobre la Notoriedad, el tribunal en el Considerando SEXTO, concluye:

“La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección.

Además tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.”

2.5. NOTORIEDAD DECLARADA POR INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*** Caso marca VITA, de propiedad de la compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A.**

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en el trámite No. 01-198 RA (reposición), correspondiente al registro de la

marca **L-A V-I-T-A** solicitada por MAURICIO SAMANIEGO, en la clase internacional No. 41, solicitud a la que la compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A. presentó oposición en base a la titularidad de las marcas que contienen la expresión **VITA**, registradas en la clase internacional 29.

La compañía opositora fundamenta su oposición en base a que las marcas son idénticas y por lo tanto confundibles y tratándose de marcas notorias, la protección va más allá del principio de especialidad.

Consideraciones del Comité:

- El Art. 136, literal h), prohíbe el registro de marcas similares a signos notoriamente conocidos, independientemente de los productos o servicios que pretendan proteger.
- Entre las pruebas de notoriedad aportadas al proceso por PASTEURIZADORA QUITO S.A., son:
 - Cuadros estadísticos, que indican los niveles de satisfacción de clientes que consumen leche marca VITA.
 - Informes sobre las características del producto; calidad y procesos de elaboración.
 - Cuadros estadísticos sobre hábitos de compra de la marca VITA.
 - Encuestas sobre el nivel de compra de leche VITA en las amas de casa.

- Datos sobre niveles de distribución.
 - Encuestas sobre razones de consumo y compra.
 - Fortalezas de la presentación del producto.
 - Elementos de identificación del producto.
 - Informes concluyentes sobre la leche más comprada, que demostraron que la leche VITA ocupa el segundo lugar entre las preferencias de los consumidores.
-
- Los documentos agregados 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 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 de distribuidores con establecimientos en los centros comerciales son igualmente significativos, lo mismo que las cantidades de leche procesada, que los productos que salen de la planta industrial son de calidad porque se elaboran con tecnología de punta: todos estos datos reunidos conducen a la convicción de que las marcas de su propiedad, **no sólo merecen el carácter de notoriamente conocidas, sino de alto renombre.**”*

- Los medios de prueba contables y publicitarios no fueron objetados por el solicitante de la marca **L-A V-I-T-A**.
- El término VITA, constituye una denominación de fantasía, y es la parte distintiva de las marcas pertenecientes a PASTEURIZADORA QUITO S.A.
- El permitir la coexistencia de marca similares o idénticas a una marca de prestigio, sería causa de que la marca pierda su carácter distintivo, razón por la cual la marca **L-A V-I-T-A** no puede ser registrarse.

El Comité de acuerdo a la valoración de la prueba aportado, determinó que las marcas merecen el carácter de alto renombre, pues se trata de una marca que trasciende a los sectores pertinentes y es conocida por el público en general, lo cual hace que para la protección que debe otorgársele no se debe considerar la dilución de la fuerza distintiva y el riesgo de confusión, factores que son más analizados en el caso de la notoriedad, mas en el renombre la protección es más general.

Así lo entiende el Tribunal Andino, al señalar que *“... la naturaleza de protección que la ley otorga a la marca notoriamente conocida es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad;*

respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.”²³

En consecuencia, la Autoridad administrativa está premunida de la capacidad para realizar una evaluación con respecto al desarrollo de la marca en el mercado a fin de determinar si la misma reúne la condición de una marca notoria.

CAPITULO III

3. DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD A NIVEL ANDINO

3.1. NORMAS QUE DEBERIAN IMPLEMENTARSE, SOBRE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD. DECISION 486.

Como hemos visto, la declaratoria de notoriedad de una marca únicamente está prevista dentro de un proceso de oposición o de nulidad de un registro, pues la notoriedad es declarada vía resolución y es el

fundamento para denegar una marca solicitada o para invalidar un registro que pueda producir confusión en el consumidor.

Es por esta razón que ante la falta de un procedimiento de declaratoria de notoriedad y a objeto de otorgar una mayor protección a los signos notorios o de renombre, se requiere de un procedimiento independiente, que permita a los titulares de marcas de prestigio solicitar se reconozca su notoriedad o renombre y que implique la aportación de prueba oportuna y celeridad probatoria a nivel andino.

En base a la legislación mexicana y al estudio realizado en el presente trabajo, un modelo o proyecto de normativa sobre un procedimiento de declaratoria, que debería incorporarse en la Decisión 486 involucraría los siguientes aspectos:

*** DE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS.**

Reforma del Título XIII de la Decisión 486.

* Incorporación del **Art. 225 bis.- De la declaratoria de Notoriedad o Renombre.-** Se entiende por declaratoria de notoriedad o renombre de un signo distintivo, el acto administrativo por medio del cual la autoridad competente declara la fama o prestigio de una marca en base a las pruebas aportadas, las mismas que demuestran que al momento de dicha

declaración, subsisten las condiciones que hacen que la marca sea conocida o famosa.

La declaración emitida en uno de los países miembros, tendrá los mismos efectos y validez en cualquier otro país miembro.

Para obtener la declaratoria de notoriedad de una marca, ésta deberá estar registrada en el país miembro donde se solicita la declaratoria o donde se pretende hacer valer la misma, y para los productos o servicios en los que la marca originó su prestigio.

* **Art. 225 bis 1.- De la Solicitud de declaratoria de notoriedad o renombre.-** La solicitud de declaración de notoriedad o renombre será por escrito, y deberá reunir las mismas formalidades señaladas para una solicitud de registro de marca, a la que acompañarán comprobantes de pago de la tasa respectiva y los elementos probatorios que funden la petición .

La solicitud deberá contener al menos:

- 1.- Nombres, apellidos, nacionalidad, domicilio, del solicitante.
- 2.- Nombres, apellidos y dirección del representante legal del solicitante, si fuere el caso.

3.- La marca que se pretende registrar con la indicación del número de registro y fecha de caducidad.

4.- Firma del solicitante o de su representante legal si fuere el caso.

El titular de una marca, podrá solicitar la declaratoria de notoriedad o renombre de su signo, una vez que han transcurrido tres años desde que la marca fue otorgada por primera vez en alguno de los países miembros.

* **Art. 225 bis 2.-** Una vez presentada la solicitud, en el término de 15 días, la autoridad deberá analizar si la solicitud reúne todos los requisitos exigidos, y concederá el plazo de 3 meses adicionales para que el solicitante presente pruebas que no se adjuntaron a la solicitud y que acrediten la notoriedad alegada.

* **Art. 225 bis 3.- De las pruebas.-** Las pruebas o datos que deberán aportarse, sin perjuicio de los establecidos en el art. 228, son:

- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

- Los sectores diversos al sector pertinente, que identifican la marca con los productos o servicios que protege, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier medio permitido por la ley.

- El conocimiento e identificación de la marca, en los círculos de comercialización y distribución que guarden relación con los productos o servicios que ésta protege, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- Fecha del primer uso en el país donde se solicita la declaratoria de notoriedad y en su caso en el extranjero.
- Tiempo de uso continuo de la marca en el país de solicita la declaratoria de notoriedad y en su caso en el extranjero.
- Volúmenes de venta de los productos o servicios que la marca protege, durante los 3 últimos años.
- Tiempo de duración de la marca, en el mercado.
- Intensidad de publicidad. Cifras de la inversión publicitaria realizada en el país miembro o en su caso en el extranjero, durante los 3 últimos años.
- Difusión de la marca en la Comunidad Andina o en su caso en el extranjero.
- Registros de la marca en la Comunidad Andina o en el extranjero.
- Área geográfica de influencia de la marca.
- Valoración económica que representa la marca en el giro de compañía titular.
- Franquicias y licencias otorgadas en base a la marca.

De acuerdo a la valoración de las pruebas y a lo que de ellas se deduzca, la autoridad deberá determinar si la marca merece el carácter de notoria o de renombre, lo cual será debidamente expuesto en la resolución.

Art. 225 bis 5.- Concluido el término probatorio, la autoridad dentro de 15 días hábiles emitirá la declaratoria respectiva.

Si la oficina competente, negare el otorgamiento de la declaratoria de notoriedad, notificará por escrito al solicitante mediante resolución debidamente fundamentada.

En caso de que se pretenda hacer valer la declaración en un país miembro distinto de donde fue emitida, deberá acompañarse copia de la declaratoria debidamente apostillada.

Art. 225 bis 6.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o renombre deberán ser publicadas en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

Una vez notificada y publicada la resolución respectiva, la oficina de marcas emitirá un certificado de declaratoria de notoriedad o renombre.

Art. 225 bis 7.- La oficina de marcas, presumirá, salvo prueba en contrario, que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria o sus renovaciones, subsisten por un periodo de 5 años a partir de la fecha de su expedición.

La declaratoria podrá renovarse a petición de su titular o de quien tenga legítimo interés, siempre que se acredite que las condiciones que dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud correspondiente.

Art. 225 bis 8.- La declaratoria podrá declararse nula en los siguientes casos:

- Cuando se hubiese otorgado en contravención a la ley.
- Cuando se hubiese otorgado en base a pruebas falsas.
- Cuando se hubiese realizado una incorrecta valoración de las pruebas.
- Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.
- Cuando el o los registros marcarios que constituyeron la base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

La petición de nulidad, deberá ser solicitada por quien tenga legítimo interés y acredite los supuestos en los que fundamenta su solicitud.

El acto administrativo por el que se emita la nulidad de la declaratoria, deberá ser notificado al titular marcario y marginado en el respectivo certificado de notoriedad o renombre, el cual quedará sin validez.

Art. 225 bis 9.- La declaratoria de notoriedad se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen, para efectos de su transmisión.⁴²

⁴² En los artículos 225 bis señalados en los aspectos que deberían incorporarse a la Decisión 486, se han tomado algunos aspectos importantes de la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana.

Art. 225 bis 10.- Todas estas disposiciones se extienden para los lemas, nombres comerciales y denominaciones de origen notorios.

3.1.1. REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR.

A).- *Sobre la declaratoria de notoriedad o renombre*

Es importante que en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, se incorpore, tal y como se hace en la Decisión 486, un capítulo destinado al tratamiento de las marcas notorias que incluya el procedimiento de declaratoria propuesto.

La LPI, en cuanto a la notoriedad y el renombre, es muy general y no contempla disposiciones como el uso no autorizado de la marca notoria, las acciones conferidas al titular de los signos notorios, la consideración a los sectores pertinentes.

Sin embargo como la Decisión prevalece sobre la Ley, podría adicionarse únicamente el procedimiento de declaratoria para que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual pueda administrar este proceso y fijar tasas correspondientes.

B).- *Sobre las atribuciones de las Direcciones Nacionales*

* **Art. 359.-** *La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:*

a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, **declaratorias de notoriedad o renombre**, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente.

C).- Sobre los recursos económicos y las tasas

* **Art. 368.-** *Se establecerán tasa por lo siguientes actos y servicios:*

Lit. a) a lit. b)...

c) La presentación de solicitudes de declaratoria de notoriedad o renombre, así como su renovación.

El literal d) del mismo artículo señala: *Los certificados de concesión o registro de derechos*

.

Se entiende entonces, que el certificado de declaratoria de notoriedad, también estaría comprendido dentro de este literal, por lo que no hace falta una reforma o incorporación de una disposición en este sentido.

3.2.- DE LA NOTORIEDAD DECLARADA EN UN PAIS MIEMBRO

Como hemos visto, el procedimiento de declaratoria de notoriedad o renombre propuesto señala que ésta tendrá validez y el mismo efecto en cualquier País Miembro, es por este motivo que es importante contar con un sistema de inscripción o registro de declaratoria de notoriedad o renombre, de manera que aún cuando no exista un conflicto entre signos, el titular de una marca notoria podrá ampliar la protección de su signo, inscribiendo la declaración en la Oficina de marcas del otro País Miembro.

Evidentemente para proceder con la inscripción de declaratoria, la marca deberá estar registrada en el País Miembro donde se la pretendiere inscribir, lo cual deberá ser examinado por la autoridad.

De igual modo deberá preverse un control sobre la caducidad de la declaratoria, pues si no se renovó en el término estipulado (5 años), deberá ser eliminada del sistema de inscripción, de modo que pierda el carácter de notoria; igual situación corresponderá en caso de cancelación del registro marcario o de pérdida por falta de renovación, pues si el registro base de la declaratoria caduca o se nulifica, lo mismo ocurrirá con la notoriedad o renombre del signo.

En este sentido conviene incorporar disposiciones que involucren la posibilidad de contar con un sistema de inscripción andino:

* **Art. 225 bis 10.- Inscripción de la declaratoria.-** El titular de una marca notoria podrá solicitar la inscripción de la declaratoria, ante la Oficina de marcas del País Miembro donde deseare.

Los efectos de la inscripción permitirá ampliar la protección y control sobre registro y uso de marcas en ese país, sin embargo la inscripción no constituye una exigencia para que la declaratoria tenga validez en un País Miembro distinto al que fue emitida.

Las actualizaciones de las declaratorias de notoriedad o renombre, también deberán comunicarse a la oficina de marcas donde se hubiere inscrito, donde se marginará en el respectivo libro de declaratorias.

* **Art. 225 bis 11.- Solicitud de inscripción de declaratoria.-** La solicitud de inscripción de declaratoria deberá hacerse por escrito y contendrá los datos del solicitante, de la marca notoria o de renombre y debe adjuntarse el certificado y la resolución de declaratoria debidamente apostillados.

La inscripción será inmediata.

La oficina de marcas emitirá un certificado de inscripción de declaratoria.

3.3. CANCELACION DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD.

Como hemos visto, una marca notoria o de renombre goza de tal calidad, siempre que se pruebe y subsistan las circunstancias que originaron su

prestigio y buen nombre, es por este motivo que terceros que tengan legítimo interés, podrán pedir la cancelación de la declaratoria siempre que concurren acontecimientos que demuestren que la marca perdió su fama.

La disposición sobre la cancelación de la declaratoria de notoriedad o renombre, involucraría los siguientes aspectos:

*** Art. 235 bis 1.- De la cancelación de la declaratoria de notoriedad o renombre.-** La Oficina de marcas, podrá cancelar la declaratoria de notoriedad o renombre de un signo distintivo, a petición de quien tenga legítimo interés, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- Reducción en el nivel de ventas.
- Reducción de las inversiones en publicidad.
- Se haya dejado de comercializar los productos o servicios amparados por la marca.
- La compañía titular de la marca hubiere dejado de operar.

Si la autoridad considera que por la concurrencia de estas circunstancias, la marca hubiere perdido su poder atractivo en el mercado, podrá cancelar la declaratoria de notoriedad o renombre

La cancelación no implica cancelación del registro marcario, sino únicamente de la declaratoria de notoriedad o renombre.

* **Art. 235 bis 2.-** Recibida la petición de cancelación de la declaratoria, la oficina de marcas notificará al titular de la marca notoria, a fin de que haga valer sus derechos, concediéndole el término de 2 meses para que presente pruebas de notoriedad o renombre.

Podrá demostrarse la notoriedad en base a las mismas pruebas contempladas en la ley para la declaratoria pero actualizadas.

* **Art. 235 bis 3.-** Transcurrido el término probatorio, el cual únicamente podrá prorrogarse por una sola vez y por 30 días plazo, la autoridad emitirá la resolución debidamente fundamentada, por medio de la cual se acepte o rechace la cancelación planteada.

* **Art. 235 bis 4.-** No podrá iniciarse la cancelación de la declaratoria antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha que se emitió la resolución de declaratoria respectiva.

* **Art. 235 bis 5.-** La petición de cancelación, no suspende los efectos de la declaratoria hasta que no exista una resolución debidamente fundamentada al respecto.

* **Art. 235 bis 6.-** La resolución de cancelación de la declaratoria de notoriedad o renombre deberá ser publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

De la resolución de cancelación, deberá realizarse la marginación respectiva en el certificado de declaratoria de notoriedad emitido.

3.3.1. REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.(2)

3.3.1.1 Sobre las atribuciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor.

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

(...)

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

El comité tiene la facultad de resolver sobre la cancelación de un derecho de propiedad intelectual por lo tanto la cancelación de la declaratoria deberá ser resuelta por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y

Obtenciones Vegetales; y Derechos de Autor, sin necesidad que deba reformarse la ley.

3.3.1.2 *Sobre las tasas*

El Artículo 368, literal I), establece que se establecerán tasas por las solicitudes de cancelación, es decir que la solicitud de cancelación de la declaratoria de notoriedad también estará comprendida en este literal, por lo que tampoco en este caso se hace necesaria una reforma.

4. CONCLUSIONES

- La notoriedad es un reconocimiento al esfuerzo que el titular de la marca hace para desplazarla de la categoría de marca común u ordinaria a Notoria, valiéndose de varios medios como: intensidad de uso, divulgación, inversiones en publicidad.
- El registro de una marca, no le otorga la categoría de notoria, sino su difusión en el mercado, el conocimiento en el grupo económico y su difusión nacional y extranjera.
- La notoriedad debe probarse, no se presume.
- La doctrina y algunos criterios de tribunales internacionales, señalan que la determinación de la notoriedad debe hacerse tomando en consideración la extensión del conocimiento en el sector pertinente, donde el porcentaje de reconocimiento no sea menor de un 60%.
- La notoriedad o renombre, está sujeta a variaciones que dependen de la actitud de los consumidores.
- **Sobre la protección.**- Existen varias normas internacionales que otorgan protección a las marcas notorias y renombradas:

* Art. 6 bis Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.- El artículo dispone la protección de las marcas notoriamente conocidas contra la utilización o registro de una marca idéntica o confundible utilizada para productos idénticos o similares.

Este Artículo protege las marcas “notoriamente conocidas”. La marca notoriamente conocida es la conocida en los sectores comerciales interesados.

Por otro lado, la protección prevista en la mencionada norma, se extiende a las marcas **usadas** o registradas por terceros para idénticos o similares productos que los cubiertos por la marca notoriamente conocida.

Es decir que la protección se brinda **más allá de la inscripción registral**, pero dentro de los círculos relacionados.

* Art. 16 inciso 3º) del Acuerdo de los ADPIC.

* Recomendación conjunta concerniente a las Provisiones sobre las Marcas Notorias adoptada por la Asamblea de la unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI.

El art. 2 (a) de la Recomendación Conjunta señala que el “sector relevante del público” incluye, **pero no necesariamente está limitado** a:

- a) los consumidores actuales o potenciales del tipo de producto al cual se aplica la marca,
- b) las personas que intervienen en los canales de distribución,
- c) los círculos comerciales que negocian con el tipo de productos.

“Si la marca GIBSON es conocida entre los músicos, pero es una total desconocida entre, por ejemplo, los compradores de artículos deportivos, la protección especial sólo se extiende a los instrumentos de música, pero no a artículos deportivos.”⁴³

* Es decir que cuanto más famosa o renombrada sea una marca, mayor será el campo de protección en cuanto a productos o servicios se refiere.

* *“En el caso de marcas que sean conocidas solo en sectores específicos, la protección alcanzaría a estos sectores y los vinculados. En los casos de marcas conocidas por el gran público, la protección podría alcanzar las 45 clases del nomenclador. Entre estos dos ejemplos será cuestión de evaluar caso por caso el poder de conocimiento o renombre que alcance la marca y los productos o servicios en que se encuentren las actividades del titular y del presunto infractor.”⁴⁴*

⁴³ **LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE ALTO RENOMBRE EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA.**
COMENTARIO AL FALLO STANTON & CIA S.A. C. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S. DENEGATORIA DE REGISTRO. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, Causa 4772/00. Sentencia del 21 de marzo de 2002. Publicado en Revista Jurídica Argentina LA LEY, Diario del 19 de marzo de 2003.

⁴⁴ **LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE ALTO RENOMBRE EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA.**

- La Decisión 486, no diferencia a las marcas notorias de las de alto renombre, pues únicamente se refiere a los signos notoriamente conocidos por el sector pertinente, es decir no existe una distinción entre la notoriedad y el renombre, sin embargo la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, sí hace referencia a ambos niveles de prestigio y fama, de modo que la autoridad o juez competente, deberá analizar, en el caso de la notoriedad, que el uso de un signo fuese susceptible de causar confusión, mientras en signos de alto renombre la protección es más amplia.

- A pesar de que la Normativa Andina, no establece una delimitación entre notoriedad y renombre, el Tribunal Andino de Justicia, en varios procesos ha establecido ésta distinción, lo cual permite a las Oficinas de Marcas actuar con un criterio uniforme y conceder una protección adecuada a los signos de prestigio.

- El tener un procedimiento de declaratoria de notoriedad o renombre, permite contar con celeridad probatoria en eventuales procesos de oposición en contra de registros similares o idénticos, además las Oficinas de Marcas podrán actuar en base a criterios fundamentados y uniformes para la denegación de una marca solicitada.

5. BIBLIOGRAFIA

- OTAMENDI JORGE. Derecho de Marcas. Tercera edición ampliada y actualizada, 1999.
- CORNEJO GUERRERO CARLOS. Derecho de Marcas, 1992.
- COMARES MONOGRAFIAS. Propiedad Industrial y Competencias desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal. 2000.
- ETIENNE SANZ DE ACEDO HECQUET. Marcas renombradas y Nombres de dominio en Internet: en torno a la Caber-piratería.
- CASADO CERVIÑO ALBERTO. El Sistema Comunitario de marcas: Normas, jurisprudencia y práctica. 2000.
- ANDRADE RAIZA, MIGUEL ARTEAGA, BIANCHI PAULA y otros. Temas marcarios. 1999.
- ELENA DE LA FUENTE GARCIA. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. 2001.
- GACETAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tribunal Andino de Justicia.