



“LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS”

**Tesis previa a la obtención del título de
Master en Asesoría Jurídica de Empresas**

Autor

Dr. Paúl León Altamirano

Director

Dra. Vanessa Saltos Cisneros

**Cuenca – Ecuador
2006**

Dedicatoria

Para mi sobrina
María Cristina.

Agradecimientos

A la Dra. Vanessa Saltos Cisneros, por su valioso aporte en la elaboración de este trabajo.

A mis padres y familia por el apoyo y el cariño de siempre, especialmente a Rosana por su ayuda.

A Rafael Pinazo y a su cónyuge Jenny por todas las muestras de afecto en Valencia, España, dónde se desarrolló gran parte de este proyecto.

A los profesores de la Universidad de Valencia que coadyuvaron a contribuir este logro.

A mis amigos de oficina que hacen de nuestro día a día laboral, divertido y productivo. Especial mención a María Fernanda Toral por su colaboración.

A Paúl Granda por su amistad e impulso en este master.

Índice de Contenidos

Dedicatoria.....	ii
Agradecimientos.....	iii
Índice de Contenidos.....	iv
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
Introducción.....	1

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN AL CAMPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL Y CONCRETAMENTE AL MARCARIO

1.1	Objetivo de la ley ecuatoriana.....	4
1.2	Contenido básico de la ley.....	4
1.3	Aplicación obligatoria de Tratados Internacionales en el derecho interno. Supranacionalidad.....	5
1.4	Empresa y Marca.....	8
1.5	Elementos que conforman la marca.....	9
1.6	Marca Notoria. Criterios generales.....	10
1.7	Marca Notoria y Marca Renombrada.....	13

CAPITULO II

LA MARCA NOTORIA. REGULACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MAS NORMATIVA COMPLEMENTARIA

2.1	Ley de propiedad intelectual.....	19
2.2	Decisión 486.....	24
2.3	Aspectos probatorios.....	30
2.4	Decisión 344.....	33
2.5	ADPIC y Convenio de la Unión de París.....	35
2.6	Ley de Marcas Española	37

CAPITULO III

ANALISIS DE CASOS PRACTICOS

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

3.1	Caso KOLA REAL.....	40
3.2	Breve referencia al caso BIMBO y al caso MISTER.....	48
3.3	Interpretaciones Prejudiciales.....	49
3.3.1	Proceso 21-IP-2004.....	50
3.3.2	Breve referencia al Proceso 58-IP-200.....	66

CAPITULO IV

POTENCIALES INTERESES EN JUEGO CON LAS MARCAS NOTORIAS EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO.....

68

CONCLUSIONES.....76

RECOMENDACIONES.....77

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....82

Resumen

Dentro de la propiedad intelectual, existe una rama muy importante, que es la propiedad industrial y el tratamiento de las marcas es básico en el desarrollo de las empresas no solamente en nuestro medio, sino a nivel andino e internacional, pues la empresa en el desarrollo de su actividad mercantil necesita dar a conocer sus productos en el mercado, diferenciados éstos de los de sus competidores y una de las formas inteligentes y prácticas de lograrlo, es a través de la marca como uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto.

De las diversas clases de marca que tenemos, destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que importa y es conocida por un sector determinado del público consumidor.

La doctrina ha señalado acertadamente que las marcas notorias hacen relación a calidad, diseño, tecnología, precio, y hasta a una región geográfica determinada, elementos que inciden en la decisión de compra del consumidor respecto de un bien o servicio.

Con este trabajo podremos observar si el marco legal, es el adecuado para proteger una marca notoria, y si, de suscribirse un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, las potenciales repercusiones que podrían presentarse, de adoptarse el texto propuesto al Ecuador, que ha sido acogido y aceptado por Colombia y Perú.

Abstract

Industrial property rights and marks are very important issues within the subject of intellectual property. The proper treatment of marks is essential for the correct development of companies at local, Andean and international levels because companies need to promote their products in the market system by differentiating them from those from competitors. A practical and intelligent manner to achieve such a differentiation is indeed the use of marks as fundamental elements to create awareness of a product.

From the varied types of marks available, one may highlight the importance of the well-known marks, which is the one that makes the difference and is recognized in a specific group from the consumer market.

Current knowledge has properly pointed out that well-known marks relate to quality, design, technology, cost, and even to a specific geographical region, which are elements that fall into the consumer purchase decision of a good or of a service.

This work intend to study if the current legal frame is adequate to protect a well-known mark, and also to analyze the potential effects that the subscription of a North American Free Trade Agreement could have if Ecuador agrees to accept the proposed text. The same text has already been admitted and accepted by Colombia and Peru.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance de las empresas requiere de cada vez mejores sistemas de protección de los productos que fabrica y presta, desde múltiples puntos de vista, ya sean éstas defensas comerciales, económicas y jurídicas.

La marca, podríamos decir existe con el producto y, su protección, es cada vez más frecuente y técnica en los distintos ordenamientos jurídicos. No obstante, como señala **Monteagudo**,¹ “el fundamento y configuración del sistema de marcas no respondía, sin embargo a estas necesidades. En una primera época, la dimensión normalmente reducida de las empresas y el escaso desarrollo del fenómeno publicitario determinaron la nimia relevancia cuantitativa” añadiendo, “una desatención normativa”.

Con el transcurrir del tiempo y frente a la necesidad de satisfacer a un gran público consumidor cada vez más ávido de productos y servicios, las empresas no solamente crearon más y mejores ítems para satisfacer la demanda, sino exigía que, paralelamente, se fueran protegiendo sus creaciones en forma correcta, inicialmente en el ordenamiento jurídico interno.

Entonces surge la marca que es según **Jorge Otamendi** ² “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”, jugando la marca según este autor “un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo”.

En la actualidad, las empresas, deben estar conscientes del derecho que le asiste a su cliente, el público consumidor, de reclamar efectivamente si el producto o servicio no cumple sus expectativas, pero básicamente en el tema que nos ocupa, debe la empresa y no solamente el estado, a través de sus dependencias, velar para que a ese público no se le engañe con marcas que pretenden, utilizando fraudulentamente, la buena fama o

¹ MONTEAGUDO Montiano. La Protección de la marca renombrada. Página 28.

² OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 7.

reputación de una marca en el mercado, confundirlo, pretendiendo que adquiriera un bien o servicio diferente.

Gracias a la publicidad, al marketing, a las comunicaciones, a la televisión y a medios en suma, de gran difusión como la Internet por ejemplo, esas marcas fruto del esfuerzo empresarial pueden adquirir una importancia y conocimiento superlativos.

Surge entonces una especie diferente de marca, una marca que deja de ser simple u ordinaria, ya no es conocida por pocas personas, se vuelve o se torna NOTORIA, y en algunos casos, renombrada, que, como se verá en este trabajo son calidades diferentes y plantean confusiones incluso a nivel de prestigiosos autores marcarios.

Sumemos el hecho de la globalización y de la inversión cada vez más agresiva de las empresas y sus marcas ya no solamente en el mercado interno, requiriendo entonces protección internacional, que se logrará si el ordenamiento jurídico es adecuado y la manera de ejercitarlo es efectiva.

Como se ve en un primer y rápido vistazo que nos llama a plantearnos muchas inquietudes, el tema seleccionado de la "Notoriedad de las Marcas" definitivamente a más de interesante, es de mucha actualidad.

Así, se pretende analizar las ventajas y los inconvenientes que se pueden presentar desde la perspectiva ecuatoriana, frente a otros países, básicamente andinos, con los cuales se encuentran suscritos diferentes cuerpos normativos que deben ser aplicados, sumada a la experiencia europea y concretamente española sobre el tema, gracias a un análisis realizado en la Universidad de Valencia, España.

Como si el tema no fuese lo suficientemente importante, acorde se lo ha planteado muy brevemente, se procurará señalar las repercusiones que se podrían presentar desde la perspectiva ecuatoriana, frente al Tratado de Libre Comercio, el cual, como uno de los puntos más álgidos y polémicos de

negociación, plantea temas de propiedad intelectual absolutamente controversiales.

Por lo expuesto, asumo que con este trabajo investigativo se podrá señalar si la normativa vigente en nuestro país es la más adecuada, para solventar los asuntos prácticos que sobre la Notoriedad de la Marca se presenten, analizando sentencias dictadas por las autoridades locales, y si se otorga la suficiente protección a esta clase de signos distintivos, realizando de ser el caso recomendaciones y sugerencias para incentivar la producción, la inversión, pero sin descuidar el adecuado equilibrio entre empresa y consumidor, más aún si el tema rebasa de nuestras fronteras patrias.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN AL CAMPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL Y CONCRETAMENTE AL MARCARIO

1.1 Objetivo de la ley Ecuatoriana

Ya en los considerandos de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, se establece que, "la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial"³; delimitando en su artículo primero la garantía reguladora establecida por el Estado, relativa a dicha materia, adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

1.2 Contenido básico de la ley

Según el antes referido artículo, la propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
 - a. Las invenciones;
 - b. Los dibujos y modelos industriales;
 - c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
 - d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
 - e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
 - f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
 - g. Los nombres comerciales;
 - h. Las indicaciones geográficas; e,

³ Ley de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones.

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

Como podemos apreciar, en el Ecuador el tema de propiedad intelectual es bastante amplio y abarca todo un sistema de protección que antes de la ley del 19 de mayo de 1998, se encontraba disperso en diferentes cuerpos normativos.

1.3 Aplicación obligatoria de Tratados Internacionales en el derecho Interno. Supranacionalidad.

Actualmente se halla unificada esta materia (la propiedad intelectual en general e industrial en particular) en un solo cuerpo normativo: La Ley de Propiedad Intelectual, cuyo soporte de aplicación práctica, son los diversos Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito en legal y debida forma, y que, por ende, pasan a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico una vez ratificados por el H. Congreso de la República, por más que estas ideas repugnen a quienes hablan de una caduca soberanía incluso desde el punto de vista legal.

En esta materia, los aplicadores de la justicia y los profesionales del derecho acudimos constantemente a la normativa, a los acuerdos, a las decisiones y a los tratados que sin duda son fundamentales a la hora de velar por la adecuada protección intelectual.

Se ha dicho tradicionalmente que, nada está por sobre la Constitución de la República, llamada Carta Magna, la que se ubica en la cúspide de la pirámide; por debajo de la misma, siguiendo la clásica concepción de la jerarquización de normas desde la época de Kelsen, los Tratados Internacionales, para dejar a las leyes de diversa categoría y a las

ordenanzas y reglamentos al final. Sin embargo, esa clasificación no puede ni remotamente ser aplicada en nuestros días de derecho moderno, que tiene a la globalización, incluso a través de proyectos integrativos como el Tuning, mucho menos en materia de propiedad intelectual, pues como se verá incluso en referencia a la legislación española y europea, los Tratados, como no pueden ser de otra manera y, al tener la categoría de supranacionales, se encuentran por sobre la Constitución, obviamente, luego de que han sido aprobados y ratificados debidamente.

Es que no podemos imaginar que exista un acuerdo entre varios países, concretamente en nuestro caso, entre los de la Comunidad Andina, que velan por la propiedad intelectual, suscriben acuerdos y normas que buscan obtener una adecuada protección, impulsando el desarrollo y la creatividad y que abstraídos de aplicación práctica, si alegamos ese nacionalismo y esa soberanía jurídica que impida que dentro de la esfera ecuatoriana "no se atente" a nuestra "normativa patria".

Tan es verdad lo aseverado que, en materia de propiedad intelectual existen CONSULTAS OBLIGATORIAS, al Tribunal Andino que realizan los Tribunales ecuatorianos hoy lamentablemente y casi una década encargados a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, hasta que se creen los especializados.

Como se observa, es en esta materia donde con claridad se aplica lo que se ha venido señalando en líneas anteriores, es decir que, existe normativa reconocida debidamente por el Ecuador que se aplica incluso sobre normas legales y constitucionales. El principio de soberanía legal y de jerarquización de normas, con la Constitución en la cúspide es historia.

Daniel E. Herrendorf, recuerda la fuerza que tienen los Instrumentos Internacionales, así la Convención de Viena sobre derecho de los tratados que, impide invocar al derecho interno para incumplir un tratado.

Solamente para terminar este criterio tan apasionante y polémico, no aceptados por muchos dicho sea de paso, vale la pena comentar el

comportamiento europeo, relativo a la globalización no solo económica, sino también jurídica: cuando fueron requisados pescadores españoles por autoridades británicas, al haber pescado en "aguas territoriales" del Reino Unido, y luego de haber incautado la pesca de los ibéricos, los ingleses fueron conminados, previa demanda claro está, a indemnizar a los pescadores de la madre patria, pues el convenio supranacional europeo en materia de pesca, permite a cualquier europeo pescar como nacional en otras aguas del viejo continente.

La Cámara de los Lores, en su calidad de tribunal supremo de apelación, desestimó por unanimidad un recurso del Gobierno británico y reconoció el derecho de los españoles a reclamarle una compensación por no haber podido faenar durante tres años, según comentario de Cristina Frade⁴. Los hechos nos dice, se remontan a la entrada en vigor en 1988 del Merchant Shipping Act, una ley de la Marina Mercante que impedía faenar en aguas británicas a pesqueros de propiedad extranjera, aunque estuvieran matriculados en el Reino Unido. El Gobierno conservador de la época, presidido por Margaret Thatcher, intentaba evitar así que los extranjeros, especialmente españoles y holandeses, se beneficiaran de sus cuotas de pesca.

La ley exigía una serie de condiciones restrictivas como nacionalidad, residencia y domicilio de los propietarios y beneficiarios de los barcos que los españoles no podían cumplir. Pero el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó en varias ocasiones que el Merchant Shipping Act era contrario a los principios de libertad de movimientos de personas y capitales consagrados en el Tratado de Roma y precisó la obligación de los Estados miembros de reparar los daños causados a particulares por las violaciones del derecho comunitario que les fuesen imputables, estimándose que ese valor podría superar los 80 millones de libras.

⁴ CRISTINA FRADE. <http://www.ucm.es/BUCM/be/prensa/1999/10/29/articulos/5>

Y es que, como nos indica **Miguel Baz y Alberto De Elzaburu**,⁵ como una de las razones que justificaban la necesidad de modificar la ley española de Marcas de 1988, señaladas en la Exposición de Motivos de la Nueva Ley de 2001 es para "incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español,... respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional", sosteniendo estos autores que, la explicación es tan detallada y expresiva que a más de revisarse el derecho supranacional aplicable en España a la protección de la marca notoria, se pueden interpretar de mejor manera algunos preceptos de la Ley.

La normativa sobre propiedad intelectual suscrita y ratificada por el Ecuador, se la debe cumplir y así se lo ha venido ventajosamente realizando, con preeminencia sobre el derecho interno.

1.4 Empresa y Marca

En la descripción que en el derecho ecuatoriano se realiza en la materia que nos ocupa, se podría afirmar que, uno de los principales elementos que ha preocupado a la doctrina es el tema relativo a las marcas.

Para **Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano**⁶ la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica".

⁵ BAZ Miguel y DE ELZABURU Alberto. La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español. Página 43

⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 118

Acorde **Marcos Bocos**⁷, la empresa en el desarrollo de su actividad mercantil necesita dar a conocer sus productos en el mercado, y que dichos productos sean diferenciados de los de sus competidores.

Dicho conocimiento lo puede conseguir de diferentes formas, no obstante, la marca es uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto. De esta forma, la marca se constituye a partir de todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra.

Para el citado autor, en la configuración de la creación de la marca, se puede determinar que como signo identificatorio la marca puede ser denominativa, como por ejemplo un vocablo; gráfica, como pudiera ser un dibujo; o mixta, esto es, la combinación de signos gráficos con denominativos, añadiendo que, la marca desempeña un papel de gran importancia en el mercado, dado que va a ser el signo que estimulará la competencia entre empresas, teniendo como función esencial la protección del titular de ese derecho frente a los competidores que pretendan comercializar productos y servicios indebidamente designados con otra marca de diferentes o análogas características que puedan confundir al consumidor.

Es por esto que, compartiendo el criterio de Bocos, podemos determinar que la marca es un elemento que garantiza la libre competencia, e impulsa la actividad mercantil, siendo imprescindible para la empresa que quiere dar a conocer sus productos y servicios a un sinnúmero de consumidores.

1.5 Elementos que conforman la marca

Según **Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse**,⁸ es vital destacar los elementos que conforman una marca.

⁷ BOCOS Marcos. **Id. vLex:** VLEX-KM483

<http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/2100-278460,01.html>

⁸ Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse. La marca blanca y la venta a pérdida.

La marca está compuesta de tres elementos:

- a) El signo o medio.
- b) Los productos o servicios distinguidos o reivindicados.
- c) El elemento psicológico: que es la aprehensión que el consumidor efectúa de la unión entre el signo y los productos.

Este elemento psicológico comprende las representaciones de la marca en la mente del consumidor, es decir: el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y nivel de calidad del producto marcario y el goodwill o buena fama del bien o servicio portador de la marca.

1.6 Marca Notoria. Criterios Generales

Existen diversas clases de marcas, así podemos hablar de la llamada "ordinaria", cuya diferencia de la marca notoria está exclusivamente en el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la marca notoria puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente. Nos encontramos así, según **Víctor Bentata**,⁹ en el terreno de la fuerza ejecutoria. Para este autor no es lo mismo actuar contra la violación de un simple registro marcario cuando la marca no es usada, y actuar sobre la base de una marca extensamente usada en el mundo aunque no fuere registrada.

Dentro del espectro empresarial actual, tenemos a la marca notoria como una de sus clasificaciones más importantes y que requiere de una protección mayor e incluso según algunos autores "exorbitante".

El estudio de la marca, presenta y plantea cuestiones de sumo interés en el quehacer comercial y jurídico diario. Así, para el autor antes citado, la marca frecuentemente es, en sí misma considerada, un indicador de precio. Señala que, las marcas notorias o renombradas son vías idóneas

⁹ BENTATA Víctor. Marca Notoria y Súper Marca. <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>

para identificar no solo una calidad superior, sino también una media o inferior.

Debemos advertir como un aspecto de suma importancia el que, según señala **González-Bueno**, se da con el consumidor que, es capaz de percibir una gran cantidad de información, acerca de la calidad del producto, de sus índices de seguridad, estándares de protección del ambiente y más, con un simple y fugaz vistazo al gráfico o a las palabras que componen la marca, por lo que se concluye que a estas marcas notorias y renombradas “se les proteja con particular ahínco, dotándoles de un régimen de protección reforzado o exorbitante”.¹⁰

Existe también la teoría del enriquecimiento injusto que se daría cuando una persona aproveche de los medios, de los recursos, de la publicidad, en suma del gasto o inversión que realice el titular de la marca notoria hasta llegar a ser tal y en una acción antijurídica aprovechar todo aquello. En este sentido por ejemplo, la doctrina española ha criticado duramente la redacción de la ley del año 2001, que exigiría que a más del menoscabo antes indicado se de un APROVECHAMIENTO del infractor, lo que conlleva a que las acciones no prosperen en unos casos de manera adecuada, al existir una doble obligación de prueba. En este sentido, **Arean Lalín** ¹¹, señala que el derecho debe arbitrar soluciones para evitar este ilícito proceder y para conseguir que las marcas desplieguen en el tráfico económico la función que están llamadas a desempeñar, labor que no podrá, realizar si no están suficientemente amparadas, y ello, porque si al aumentar su fama se redujera inversamente su protección el ordenamiento estaría provocando el efecto perverso de desincentivar las inversiones en propiedad industrial. De ahí que algunos autores afirmen que las marcas fuertes “proyectan una sombra alargada que los competidores deben evitar”.

¹⁰ GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Página 14.

¹¹ AREAN LALÍN Manuel. La protección de la marca por los Tribunales de Justicia. Cita de Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Página 104.

Actualmente la doctrina ha dado pautas de mucha valía, señalando que las marcas notorias hacen relación no solo a calidad, precio, sino a un país determinado que se relaciona con estos factores y con otros que potencializan a la marca. Un comentario en este sentido lo da **Reyero**, quien manifiesta:

“Hay muchos aspectos que inciden en la decisión de compra de un bien o servicio, como la calidad, el diseño, la tecnología o el precio. Pero no hay que olvidar el país de origen de ese producto o servicio como uno de los elementos que también influyen en esa decisión.

Un origen determinado puede añadir o restar credibilidad a un bien o servicio, y hay múltiples muestras de creencias estereotipadas sobre atributos que a los bienes o servicios puede aportar un determinado “made in”.

Existe además una interrelación directa y bidireccional entre la marca país y las marcas de las empresas de ese país, de manera que ambas actúan para reforzarse, o para debilitarse, mutuamente. Así, una generación de imagen positiva sobre un país de origen contribuye positivamente a promover la imagen de sus bienes o servicios, y una percepción favorable sobre determinadas marcas de un país beneficia a la imagen general de la oferta de ese país”.¹²

Podría darse como ejemplo, el de los vehículos, pues nadie podrá desestimar la altísima calidad de los alemanes, claro para un sector que podría adquirirlos, seguramente un alto porcentaje de ese público consumidor lo haría, por sobre otros de similar precio y características; pero si vamos a un automóvil popular, estoy seguro que una persona escogería sin duda un vehículo americano, en lugar de un ruso.

Y es que, según **Concepción Rodríguez**,¹³ la función primordial de la marca es la de identificar la procedencia empresarial del producto o servicio, pero también a este cometido, lo acompañan la función indicadora de la calidad, la función publicitaria, o, en fin, la función condensadora del

¹² REYERO. Prólogo a la imagen de España y sus marcas en el mundo. Foro de marcas renombradas españolas 2003. Cita de C. González-Bueno.

¹³ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

goodwill o reputación que el producto identificado tenga entre sus consumidores.

En referencia a la idea anterior, podemos citar a **Carlos Fernández-Novoa**, quién sostiene que, "a primera vista cabría pensar que la marca es simplemente un instrumento al servicio de los intereses de las empresas titulares de marcas que por medio de las mismas reforzarían su posición en el mercado. Mas lo cierto es que la marca protege no solo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores. La protección de este doble grupo de intereses a través del Sistema de Marcas es reconocida actualmente por la doctrina y la jurisprudencia de varios países".¹⁴

Según la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su artículo 194, "se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

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

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

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes."

1.7 Marca Notoria y Marca Renombrada.

El asunto marcario aludido en líneas anteriores, se vuelve más interesante aún, si tenemos en cuenta que existe protección a la marca renombrada o llamada también de "alto renombre" por la doctrina y que, no es lo mismo, ni se escribe igual que la marca notoria o notoriamente conocida.

¹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos. Fundamentos de Derechos de Marcas. Página 44.

Según **José Luis Concepción Rodríguez**,¹⁵ existen diversas denominaciones para designar a esta particular clase de signos distintivos. Así se habla de “marca renombrada” o de “alto renombre”, de “marca notoriamente conocida”, o simplemente “notoria”, de “marca reputada”, de “marca prestigiosa”, etc.

Para **Carlos González-Bueno**, en la categoría de marca, se tiene dos tipos de protección: uno para marcas que están incursionando en el mercado y otro diferente y reforzada para aquellas “que gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general)”¹⁶.

Se sustenta esta protección mayor a este tipo de marcas, según el autor antes citado, pues, desde la lógica criminal se entiende que, “los desaprensivos quieran falsificar un reloj de un fabricante suizo con fama universal o que se apresuren a registrar nombres de dominio que coincidan con su marca renombrada. Lo que no se entendería, ni siquiera aplicando la lógica de un delincuente, es que alguien procediera análogamente en relación con un pequeño productor taiwanés de relojes de baja calidad”.¹⁷

En este sentido, tenemos una sentencia del Tribunal español de 1993 afirmando “que el notorio conocimiento y difusión en el mercado de la marca lesionada, la hace merecedora de una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentablemente económica para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso”.

¹⁵ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

¹⁶ GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Página 10.

¹⁷ GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Página 11

Hay que necesariamente diferenciar a la marca notoria de la renombrada que, aunque doctrinariamente se las estudia en conjunto, son diferentes y cada una de ellas goza de particularidades especiales.

Para **Bercovitz**, en la marca notoria, "el principio de especificidad no regirá en la medida en que los ámbitos de conocimiento de esa marca o nombre comercial notorios se traspasen a sectores económicos limítrofes a los que ese signo notorio viene siendo aplicado."¹⁸

Según **Massaguer**, "la marca renombrada es una marca notoria, pero no a la inversa; de ahí que la marca renombrada pueda protegerse acudiendo a las disposiciones previstas para la marca notoria, pero a ésta no le será dable hacer lo propio con los preceptos que procuran la inmunidad del signo renombrado."¹⁹

Para **Felipe Palau Ramírez**, el concepto de marca notoria no puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera permite que sea altamente conocida por los sectores interesados y su protección supera los lindes del principio de inscripción registral y de territorialidad, la protección de la marca renombrada, entendida como aquella que se caracteriza por su alta reputación y prestigio y, en consecuencia, goza de una notoriedad que alcanza a la práctica total del público de los consumidores, llega a rebasar los límites de la especialidad. Según este autor, el fundamento de la protección de la marca notoria es el mantenimiento de una competencia no falseada, mediante la evitación en particular de aquellas conductas parasitarias especialmente perniciosas consistentes en el aprovechamiento del goodwill de la marca notoria en beneficio de los productos o servicios que produce, distribuye o presta un tercero.

¹⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 87

¹⁹ MASSAGUER FUENTES José. Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada. Cita de Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial.

En este último sentido, **Carlos Fernández Novoa**²⁰ señala que “el prestigio o la buena fama de la anterior marca registrada es precisamente el goodwill condensado en la misma. Con el fin de acreditar la existencia del goodwill o buena reputación de la anterior marca registrada, su titular podrá apoyarse en los factores siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; y la publicidad realizada por el titular de la marca o sus licenciarios en torno a la misma”.

Complementa esta idea el autor, indicando que, a los dos factores antes enunciados, se podrá añadir uno ulterior que es la propia fuerza distintiva y selling power de la denominación y signo que constituye la marca”.

Correlativamente podemos citar a **Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse**,²¹ para quienes el goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados con la marca. Es algo intangible sostienen, que existe en la mente del consumidor y se traduce en un estado de ánimo que induce a aquellos a comprar un determinado producto o contratar un determinado servicio.

El goodwill está conformado por tres elementos: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y la potencia publicitaria o selling power.

Para estos autores, todas las marcas gozan de goodwill, puesto que una marca que representa una imagen negativa difícilmente permanecerá en el mercado. Sin embargo las marcas que gozan de alta estima del consumidor - elevado goodwill - se denominan marcas renombradas.

Podemos por tanto concluir que existe, en efecto, diferencia entre la marca notoria conocida ampliamente por el **sector pertinente del público** consumidor, de la marca renombrada conocida por el **público en general**. Sin embargo, para las legislaciones e incluso para muchos doctrinarios, no

²⁰ FERNÁNDEZ NOVOA Carlos. Derecho de Marcas. Página 128.

²¹ Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse. La marca blanca y la venta a pérdida.

les queda claro esta diferenciación, tratándolas erróneamente como el mismo concepto, mencionando incluso a insignes tratadistas autorizados sobre la materia, por ejemplo al argentino Otamendi, muy estudiado y seguido en nuestro medio, quien sostiene al hablar de la usurpación de la marca que, "estas ideas confirman que solo una clase de **marcas notorias, de alto renombre o como quiera que se las quiera llamar** es la que merece la protección especial ..." ²² (las negritas me corresponden).

Se destaca el hecho del principio de especialidad, pues para ello tenemos la clasificación internacional de Niza de bienes y servicios, donde se clasifica a cada producto dentro de una determinada clase internacional y, pese a que la marca notoria debe defendérsela en un sector pertinente del público, deja de aplicarse este principio en ciertos casos, pudiendo señalar que ingresa o llega la marca notoria a categorizársela incluso como renombrada, en pro de la defensa de esa inversión y en contra de la obtención ilícita de beneficios gracias al esfuerzo ajeno.

Con uno de los más gráficos ejemplos que he encontrado, citado por Otamendi²³, quedará el tema espero, absolutamente claro:

"La marca "Christian Dior" estaba registrada en varias clases internacionales, especialmente las relativas a perfumería y cosmética, pero no en la clase que protege las mamparas de baño.

La firma "Mampar S.A" pretendió registrar la marca "Christian Dior" precisamente allí, dónde la marca francesa no tenía registro y aprovechó la fama de ésta al comercializar dichas mamparas entre el público consumidor. Luego de la demanda respectiva, el fallo de la Corte Suprema señaló que, puesto que la marca es notoria, el principio de especialidad consagrado en la normativa correspondiente, no puede aplicarse en forma estricta, indicando que se utilizó una copia servil de la prestigiosa marca pretendiendo inducir a engaño al público consumidor. Agregando

²² OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 331.

²³ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 339,340.

finalmente: “de modo que ante ese flagrante acto de mala fe, era razonable que Dior reclamara el cese de uso de la marca”.

Finalmente diremos que, la protección a estos dos tipos de marcas, notoria o renombrada, se da estando o no éstas registradas. **Rodríguez-Cano** opina que, “se les protege tanto para constituir prohibiciones relativas de registro como a los efectos del ejercicio de acciones derivadas del titular de la marca, sin estar sujetos al principio de especialidad de la marca”.²⁴ Sin embargo, para **González-Bueno** si una marca no está registrada, la protección merece igualmente el calificativo de privilegiada, reforzada o exorbitante, pero actúa de un modo distinto, pues el titular de una marca notoria pero no registrada, no puede pretender la anulación de un signo que sea idéntico o semejante cuando se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por aquella, rigiendo el principio de que “todo registro premia a quién confía en su publicidad”. Por lo que podemos concluir que, pese a que existe protección con o sin registro, ésta última es más débil y siempre será prudente aconsejar a nuestros clientes el registro de la marca, por más que la misma goce de una alta notoriedad.

²⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 88

CAPITULO II

LA MARCA NOTORIA. REGULACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MÁS NORMATIVA COMPLEMENTARIA

2.1 Ley de Propiedad Intelectual y Marca Notoria

El capítulo VIII de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, regula lo relacionado a las marcas, señalando para el efecto que, se entenderá por tal a cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

El artículo 194 adicionalmente señala que, *“Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”²⁵

Se indica que, no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan considerarse como tales acorde a la ley; los que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases; o los que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; o los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate; o los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o en un color aisladamente considerado; los contrarios a la Ley, a la moral o al orden público, lo cual es además absolutamente lógico; los que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; los que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida; o reproduzcan o imiten el

²⁵ Ley de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones.

nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de los países, los que reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía; los que reproduzcan monedas o billetes de curso legal, o los que finalmente consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida.

Es de vital importancia la preocupación de nuestra ley por los derechos de terceros, llegando a impedir el registro de una marca, si ésta es violatoria de los mismos.

Señala el artículo 196 que, *“Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:*

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

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

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

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

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen."

Se debe destacar que, de una manera antitécnica, por decir lo menos la Ley ecuatoriana, en el artículo 196 pretende regular a la marca notoria, mezclando la regulación general de marca, de la marca notoria y de la marca renombrada, es decir, en el mismo artículo, se tratan tres temas diferentes. Sin embargo, como positivo podemos señalar que, nuestra normativa coincide con el tratamiento doctrinario internacional que se realiza respecto a la marca notoria y a la marca renombrada.

Se señala que, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en consideración, la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la misma; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que se distinguen con la marca.

Plausible es el hecho, de que nuestra normativa diferencie la marca de alto renombre con la marca notoria, al señalar que, para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios antes referidos, *“pero deberá ser conocida por el público en general.”*²⁶ Recordemos que la marca notoria requiere del conocimiento del sector del público y no del público en general.

La protección de nuestro ordenamiento respecto a la marca que ponga en peligro a la notoria, permite la cancelación, al indicarse en el artículo 122 que, *“Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.”*

Como un carácter informativo nada más, podemos señalar que, las disposiciones de la Ley sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales, que gocen de similar notoriedad o alto renombre.²⁷

La protección legal, viene dada a través de acciones, pudiendo plenamente a más de la de cancelación antes citada, caber, la de competencia desleal. En este sentido el artículo 285 manifiesta lo siguiente:

“Se consideran actos de competencia desleal ,entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el

²⁶ Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 198.

²⁷ Art. 234 Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales, identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido."

Adicionalmente, la ley ecuatoriana incluyó nuevos tipos penales, respecto a las infracciones en el tema que nos ocupa. Claro que para muchos penalistas y realmente considero que con absoluta razón, se debía para no tener normas penales dispersas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, constar únicamente en el Código Penal. Sin embargo, pese a este inconveniente de metodología en la normativa ecuatoriana, existe preocupación en la Ley de Propiedad Intelectual al establecer un capítulo independiente que trata acerca "De Los Delitos y de las Penas".

Se señala en este sentido que, se reprimirá con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en

violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

*f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;".*²⁸

Debemos indicar que, el UVC (Unidad de Valor Constante), desapareció de nuestra legislación, sin embargo existe aún un precio referencial por cada unidad que es de USD \$ 2,6289 Dólares de los Estados Unidos de América.

Existe sanción penal y multa también, a quien utilice nombres comerciales y apariencias distintivas sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales públicos y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

Existe sanción, así mismo, para quienes fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior.

Finalmente, el artículo 323 sanciona igualmente a *"quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país."*

2.2 Decisión 486

Como se indicó al iniciar este trabajo, la Ley de Propiedad Intelectual no es la única (ni podría ser en un mundo globalizado y cada vez más lleno de Acuerdos y Tratados Internacionales que entrelazan a los Estados), aplicable a los problemas de Propiedad Intelectual, concretamente al tema marcario. Es de fundamental importancia y de práctica aplicación, la

²⁸ Art. 319 Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

Decisión 486, que trata sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina.

Entre las regulaciones más destacadas de este ordenamiento, acorde el artículo 136, no se podrán registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

De acuerdo con la Decisión, se impide usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de productos o servicios, que conlleven al titular un daño económico o comercial injusto impidiéndose que se dé un aprovechamiento ilegal del prestigio de la marca.

Inclusive en esta Decisión, se prohíbe usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, si esto puede causar una dilución de la fuerza distintiva que en definitiva se traduce a un ilegal aprovechamiento del prestigio ajeno.

Como se puede observar en nuestro sistema Andino, al igual que en el Español y en el Europeo, se da una protección mayor a la marca notoria, precisamente para impedir que terceros se aprovechen injusta o ilegalmente del prestigio y la fama de la marca notoriamente conocida, cuyos titulares debieron seguramente haber invertido grandes cantidades de dinero para desarrollarla, posicionarla en el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen

dicha marca y, lo más difícil, conservarla como notoria en ese sector consumidor.

En el sentido antes expuesto, sería prudente resaltar lo que nos dice **Carlos González-Bueno**,²⁹ cuando precisa que “tanto el concepto de la marca notoria como el de la renombrada giran en torno a un conocimiento masivo”. Para este autor, el marketing, nos enseña a reconocer la protección exorbitante que gira en torno a la marca notoria, a través de dos modalidades de conocimiento: el primero llamado “espontáneo” donde se incluyen a todos los consumidores que espontáneamente mencionan una determinada marca cuando son preguntados por una determinada categoría de ellos. El segundo es el llamado “sugerido” que puede predicarse de todos los usuarios que reconocen una marca dentro de una determinada categoría cuando se les enseña una lista de aquellas.

Así para González-Bueno se puede diferenciar las marcas notorias de las marcas de alto renombre o renombradas, cuando nos dice que “En la medida en que el número de conocedores sugeridos será muchísimo mayor que el de espontáneos, se plantea la cuestión de a que categoría de conocimiento se refiere la Ley cuando condiciona la notoriedad de los signos a que 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 y cuando hace depender su renombre del hecho de que sean conocidos por el público en general.”

Continuando con el análisis del tratamiento sobre el tema marcario que se da en la Decisión Andina, el artículo 224 señala que, “*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*” Se indica además que, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido

²⁹ GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Página 55.

contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de protección sobre competencia desleal del País Miembro, suscriptor de esta normativa.

Se protege al signo notoriamente conocido, si tal uso pudiese causar riesgo de confusión, daño económico o comercial o un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo, pudiendo incluso verificarse esta situación a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los medios electrónicos.

Es de alta importancia destacar lo que para nuestro ordenamiento Andino, constituye factor de notoriedad, señalándose en el artículo 228, los siguientes parámetros:

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

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Para un importante sector doctrinario, lo relevante es que la marca sea conocida, sin importar la intensidad de dicho conocimiento. Según este criterio, **González.-Bueno** nos indica que, en una sociedad de consumo como la que vivimos todos hoy en día, donde la oferta de productos es amplísima, suficientemente meritorio es que los consumidores recuerden las marcas, aunque sea con la ayuda de la sugestión que la mencionamos anteriormente. En este punto discrepamos del autor invocado pues, si requerimos del público consumidor y vía sugestión pretendemos que recuerde una marca, de que marca notoria hablamos? Nos parece un contrasentido que, atenta a los principios diferenciadores del tema que nos ocupa, pues a la marca notoriamente conocida se la protege ampliamente, precisamente porque se entiende que está en la conciencia del público consumidor y se la debe defender de aquella que busca beneficiarse indebidamente.

En conclusión si no tiene una marca conciencia entre el sector pertinente del público consumidor, el tratamiento que debería dársele es de una marca común, que sigue el esquema jurídico de cualquier marca ordinaria, entonces, mal podríamos pensar en una protección exorbitante a una marca que no goza de notoriedad o que requiere una sugestión al público para que pueda ser conocida o recordada, al ver una lista, en la cual dirá más o posiblemente menos de lo que recuerde.

Conforme se analizó, la protección que se da a la marca notoria, sea ésta registrada o no, en la Decisión 486, se indica que, 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 o en el extranjero; o, no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Acorde al cuerpo normativo analizado se, considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización y a los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Según la Decisión 486, para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores antes referidos.

Se han señalado las prohibiciones que están establecidas para los terceros que pretendan aprovecharse de la marca notoria, teniendo además el titular de un signo distintivo notoriamente conocido, acción para prohibir su uso a terceros y ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan, prescribiendo la acción, a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la misma. Siempre los daños y perjuicios podrán ser reclamados conforme al derecho común.

Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. Para **Baz y Elzaburu**,³⁰ "la mala fe no se contempla como causa autónoma de denegación de una solicitud".

El hecho de que en nuestras legislaciones andinas, al igual que en las europeas, conste la sanción a la mala fe, es un acierto sin duda. El problema que encontramos es en relación prueba, es decir, procesalmente debemos dejar absolutamente claro al juzgador que la contraparte actuó de mala fe, aspecto muy difícil, aunque no imposible, pudiendo con esa

³⁰ BAZ Miguel y DE ELZABURU Alberto. La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español. Página 155

mala fe entrar al terreno del dolo que podría inclusive tener repercusiones legales serias.

2.3 Aspectos probatorios

La prueba y su valoración, desde nuestro punto de vista constituyen sin duda uno de los temas de mayor importancia dentro de cualquier procedimiento legal contencioso en toda rama del derecho.

Para el **Dr. Guillermo Cabanellas de Torres**, la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.

El **Diccionario Jurídico Anbar**, citando a E. Couture, manifiesta que prueba "en general, dicese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido.

Forma de verificación de la exactitud o error de una proposición.

Conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o falsedad de las manifestaciones formuladas en el mismo.

Medios de evidencia, tales como documentos, testigos, etc. que crean al juez la convicción necesaria para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proposiciones formuladas en el juicio".

Para **Giuseppe Chiovenda**, probar significa crear el convencimiento del juez sobre la existencia o la no existencia de hechos de importancia en el proceso. Por sí, la prueba de la verdad de los hechos no conoce límites; pero la prueba en el proceso para este autor, a diferencia de la prueba puramente lógica o científica, experimenta una primera limitación por la necesidad social de que el proceso tenga un término.

Según **Francesco Carnelutti**, probar indica una actividad del espíritu, dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, para el tratadista ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los

medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.

Debemos acudir al Derecho Procesal, que enseña a que, luego de haber sido presentada la prueba ante el juzgador, es menester que éste examine su eficacia y proceda a la valoración apreciada con la sana crítica, que no es otra cosa que basar el convencimiento en el conocimiento jurídico, el aporte de la experiencia, los principios del derecho universal y el sustento de la lógica jurídica.

Sin embargo aquí nos enfrentamos ante un nuevo problema, pues si existe prueba podemos manejarnos hábilmente, aportar la adecuada y confiar en el Tribunal. Sin embargo existe un amplio sector doctrinario que sostiene que si una marca en verdad es notoria y cumple con los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 no requiere de prueba para el juez o el administrador, ya que si fuera necesario el probar de una u otra manera la notoriedad de una marca por parte de su titular a cada momento, dicha notoriedad no existiría. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o una buena mayoría y no requiere, por tanto de prueba específica.

Parecería bastante arriesgado conociendo la tendencia positivista de nuestros Tribunales, pues tenemos el convencimiento que si no se articula prueba, el fallo por más notoria que sea una marca, sería contrario “por falta de prueba”, pues ya han ocurrido eventos que podríamos asimilarlos, como cuando existe una catástrofe de conocimiento y dominio público que ha impedido el cumplimiento de un contrato, se ha ordenado de que pese a lo público y notorio del acontecimiento debió probarse “conforme a derecho” es decir a través de medios “idóneos” como documentales, testimoniales, periciales, etc., para justificar el incumplimiento.

Es de lamentar la rigurosidad positivista, que están muy lejos de crear derecho como lo sostienen autores modernos, para quienes los jueces son verdaderos creadores de normas y del día a día del derecho.

Así, **Daniel Herrendorf**,³¹ manifiesta que la doctrina sostiene todo un andamiaje formalista que, si bien por un lado es un gran sustento para la preservación de la legalidad y el funcionamiento de todo orden jurídico, también puede convertirse en una verdadera camisa de fuerza para sujetar al derecho judicial; camisa de fuerza que controla a los jueces para que sólo actúen como aplicadores de normas, sin que se hable ya de la actitud de los jueces.

Sería correcto afirmar que el derecho está haciéndose siempre y que siempre que haya jueces que juzguen, el derecho estará haciéndose y reapareciendo en todos sus tramos de existencia.

Abunda el autor referido su planteamiento y explica que el juez no es indiferente al derecho, no está fuera de la vivencia de la experiencia jurídica, sino que la integra vivenciándola de una manera sustantiva.

Esta forma interesante de observar el comportamiento que debería tener un juez, se presta para precisar diferentes situaciones del quehacer jurídico y que podría presentarse si damos al Tribunal o Comité juzgador sobre la notoriedad o no de una marca tanta libertad por pretender excluirles de su rígido positivismo:

- Es un planteamiento alentador si consideramos al juez o a los miembros de un Tribunal o Comité como funcionarios dedicados por entero a su función de impartir justicia, con imparcialidad.
- Le da un interesante campo de acción al juez o miembro de Tribunal o Comité honesto, formador del derecho, cuando interviene no solamente como un aplicador de normas.
- El problema a nuestro criterio, podría presentarse con jueces, autoridad o Comité que no viven a plenitud su judicatura, que pudieran tener compromisos, que en definitiva no sean las personas

³¹ HERRENDORF Daniel. Módulo Derecho Procesal Civil, dictado por el Dr. Santiago Andrade Ubidia. Universidad Andina Simón Bolívar-Universidad del Azuay. Cuenca, 2002.

idóneas para impartir justicia, sería realmente peligroso que este planteamiento valedero propuesto por Herrendorf sea tergiversado por estos funcionarios. Hay que decirlo claramente, tenemos muy buenos jueces, en cuyas manos sería ideal que se cumplan los planteamientos indicados, sin embargo existen también juzgadores en nuestro país, que no poseen las cualidades necesarias para esta vital función de impartir justicia.

- Daniel E. Herrendorf, nos dice que es el juez quien “dicta la justicia”, y en él está la posibilidad de comprender y valorar las conductas. Concordamos plenamente, con buenos jueces que sí los tenemos se garantiza no sólo la aplicación fría de una norma en concreto, sino que se valoren conductas, que pueda el juzgador percibir por sí mismo aspectos que una norma abstracta no puede describir, por eso indica que el Legislador, cuya comprensión y valoración están estampadas en la norma, legisla para conductas en abstracto; sin tener a la vista la situación existencial. Al apreciar las conductas de una manera directa se cumple el postulado referido por el autor de que la justicia no es para todos sino para cada uno.

2.4 Decisión 344

Debemos resaltar la importancia que en su momento tuvo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual fue sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que hemos comentado, cuya vigencia empezó el 1 de diciembre de 2000 y, al tenor de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, según resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a veinte y tres días del mes de octubre del año dos mil uno,³² el derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

³² Trámite 01-227RA. IEPI. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales

Entre las disposiciones más importantes de la Decisión 344, estuvo la institución de la llamada "marca notoriamente conocida" o simplemente marca notoria, según nos señala **Víctor Bentata**.³³

Este autor, resalta la Decisión andina 344, en su artículo 83.d y e, donde se establece que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos":

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos."

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

La misma Decisión 344, en su artículo 108, último párrafo, establecía otro principio fundamental:

"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

Lo que realmente debemos valorar es la preocupación que tuvo y mantiene nuestra normativa andina, por precautelar los intereses de personas que logran posicionar una marca como notoria en legal y debida

³³ BENTATA Víctor. MARCA NOTORIA Y SUPER MARCA.
<http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>

forma, pues esta situación sin duda influye en la inversión que empresas con marcas podrían hacer en nuestros países si sienten verdaderamente que existe seguridad jurídica.

2.5 ADPIC y Convenio de la Unión de París

Se puede manifestar, acorde indica **Fernández Novoa** que, el origen europeo de la protección a la marca notoria y a la renombrada, la tenemos en la jurisprudencia alemana que ya en 1923 analizó la sentencia dictada en el caso seguido por parte de la firma de perfumería 4711 que logró con éxito una oposición a una marca con el mismo signo (4711), que pretendía su registro para medias.

Desde un punto de vista internacional, según Fernández Novoa, con la expedición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se introducen normas relativas a la protección marcaria. Se exige previamente que los signos tengan capacidad distintiva, regulándose a la marca notoriamente conocida, como la que es precisamente conocida en el sector pertinente del público, aunque sea como consecuencia de la promoción llevada a cabo por el titular, disponiendo que el artículo 6 del Convenio de la Unión de París se aplique a los servicios y extiende la protección de la misma fuera del principio de especialidad, siempre que haya conexión entre bienes y servicios del titular y sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Un complemento a lo indicado, lo da el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, adoptada por el Consejo de la Unión Europea, la marca notoria es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva, siendo conocida, de forma muy desarrollada por los consumidores y sectores interesados.

Marca renombrada es aquella que por su uso tan extremado en el mercado, no solo es conocida por un sector de los consumidores, sino que

se encuentra difundida de manera amplia entre todos los habitantes del territorio que cubre.

En el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) que fueron tratados y desarrollados en la Organización Mundial de Comercio (OMC), al hablar acerca de la materia de protección de las marcas, conceptuando a la misma como "cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa o los de otras empresas."³⁴, nos dice posteriormente en su artículo 16 numeral segundo que *"el artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la Notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca"*.

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

A este respecto, **Diego Agustín Carrasco Pradas**³⁵, nos dice que el artículo 16.2 ADPIC prevé la aplicación, en lo que proceda, del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (protección de la marca comunitaria) a los servicios. Señala que el Tratado sobre el Derecho de Marcas también amplía la aplicación del artículo 6 bis del CUP a las marcas de servicio. En la

³⁴ IGLESIAS PRADA Juan Luis. (Director) Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo II. Página 198.

³⁵ CARRASCO PRADAS Diego Agustín. Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I. Página 408.

relación con el artículo 16.3 ADPIC, este autor nos indica que el mismo, “parece contemplar las marcas renombradas, al superar el criterio de la especialidad, aunque también por la vía de la remisión mutatis mutandis al artículo 6 bis del CUP.”

De lo dicho, es importante saber lo que señala el Convenio de la Unión de París a este respecto, citando para ello al maestro **Felipe Palau Ramírez**, para quién de acuerdo con el artículo 6 bis del antes indicado Convenio, el uso o el registro de una marca que puede resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe resultar prohibido por las autoridades del país miembro, ya sea de oficio o a instancia de parte, aunque el signo conocido de forma notoria no se halle registrado.

2.6 Ley de Marcas Española

Es importante analizar, para tratar de extraer aspectos positivos, a la **La Ley de Marcas española** del año 2001, que sustituyó a la ley anterior de 1988, dónde se define a la Marca como “todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Para el tratadista **Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano**³⁶ una de las críticas que se había formulado a la ley española de Marcas del año 1988 era precisamente que no había protegido de manera específica a las marcas notorias, al margen de la protección dada por la jurisprudencia para suplir este aspecto.

En la Ley de Marcas de España del año 2001, se establecen varios preceptos, en los cuales existe una dedicación mucho más específica de este tema, sumado al de las marcas renombradas.

En el artículo ocho de la ley, en principio, protege a la marca registrada. En este precepto, se diferencia entre signos notorios y signos renombrados, de conformidad con la doctrina española, es decir que un signo notorio es

³⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 86

aquel que es conocido por un sector determinado de la actividad económica al que van dirigidos los productos o servicios diferenciados por este signo, en tanto que los signos renombrados son conocidos por el público en general.

Según el artículo 8 de la Ley de Marcas de España:

“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 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.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 7.2.”

Para **Felipe Palau Ramírez**, en la legislación española si bien se ha preocupado de mejorar el tratamiento normativo de la marca notoria y de la renombrada con la nueva ley, el artículo octavo, inciso segundo, en su parte final complica sobremanera el tema al señalar que alcanza “el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público **o en otros sectores relacionados” (las negritas nos pertenecen).**

Como se ha analizado a lo largo de este trabajo, la protección de la marca notoria y su tratamiento pese a tener muchísimas similitudes con la marca renombrada, es diferente, pues abarca un segmento menor del público y realmente la parte final del numeral segundo del artículo octavo de la legislación de marcas española complica el tratamiento adecuado del tema, pues al proteger a los “sectores relacionados” extendería la protección.

Se presentaría un problema práctico pues, los sectores relacionados, quedarán a criterio de quién juzgue, pero dependerá mucho, de la habilidad de los abogados intervinientes, de su habilidad de demostrar si en efecto se atenta a un sector relacionado, impidiendo cualquier registro posterior o, si el sector no se relaciona en lo absoluto y por ende no puede extenderse la protección como se lo ha hecho.

Podemos concluir que la Ley de 2001 trata adecuadamente las diferentes marcas, sin embargo, complica el tema en gran medida al extender la protección de la marca notoria al señalar que también forma parte del paraguas los sectores relacionados, con lo cual es de desear, que no se den abusos por parte de los titulares de marcas notorias, al impedir el registro de otras marcas en diferentes clases siempre y obviamente que no atenten a la notoriedad bien ganada, de las mismas.

CAPITULO III

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS Resoluciones Administrativas

Es muy importante analizar casos prácticos, para observar el comportamiento que nuestras autoridades administrativas y el Tribunal de Justicia han realizado a través de las resoluciones y absoluciones de consultas respectivamente, en los casos relacionados con la notoriedad de las marcas.

3.1 Caso KOLA REAL

Para el adecuado análisis del tema, se prefirió transcribir la resolución, misma que será comentada inmediatamente.

“INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. IEPI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Trámite No. 136767/03 de registro del signo: KOLA REAL y Logotipo

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Quito D.M., 15 de julio de 2005, las 12h08.

ANTECEDENTES:

El 28 de agosto de 2003 EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicita el registro del signo KOLA REAL y Logotipo destinada a proteger refrescos, sodas, aguas minerales, bebidas gaseosas y similares, clase internacional No. 32.

El 23 de octubre de 2003 INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A. presenta oposición al registro del signo en referencia, fundamentando su demanda en que tiene registrada en Ecuador la marca COLA REAL + GRÁFICA, título No. 5785-00 para proteger productos de la clase internacional No. 32 y manifiesta que las denominaciones en controversia son extremadamente similares, por lo que sin lugar a dudas su uso

simultáneo y paralelo en el mercado crearía confusión en el público consumidor.

El 04 de noviembre de 2003 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. presenta oposición al registro del signo en referencia, fundamentando su demanda en que tiene registradas en Ecuador las marcas ETIQUETA REAL, título No. 1134-80; ETIQUETA REAL, título No. 1135-95; REAL & diseño, título No. 1069-91; ISLA REAL, título No. 8095-00; ISLA REAL; título No. 8096-00; REAL y diseño; título No. 6355-00; DISEÑO REAL PARA ENSALADAS DE ATÚN, título No. 6380-98; DISEÑO REAL PARA ENSALADAS DE ATÚN ESCABECHE, título No. 6381-98, las mismas que protegen productos de la clase internacional No. 29, manifiesta además que **la marca REAL y sus variantes gozan de un gran reconocimiento, prestigio y que le hacen merecer la calidad de notoria. (las negritas son mías).**

Mediante Resolución No. 00985182 de 11 de noviembre de 2004, notificada a las partes el 22 de los mismos mes y año. Esta Dirección Nacional resolvió aceptar el desistimiento de la oposición efectuada por la compañía INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A., rechazar la oposición presentada por la compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.; y denegar el registro de la marca KOLA REAL y Logotipo.

El 09 de diciembre de 2004 EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANC.AYOS.R.L. presenta Recurso de Reposición a la referida resolución.

El 14 de diciembre de 2004, NEGOCIOS INDUSTRIALESREAL NIRSA S.A.. presenta Recurso de Reposición respecto del mismo pronunciamiento de la Dirección.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, esta Unidad Administrativa en uso de sus facultades legales debe proceder a resolver sobre los Recursos de Reposición presentados a los actos administrativos dictados por la misma.

SEGUNDO.- Que el recurso de reposición planteado por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. tiene como objetivo que se revoque la negativa de registro y lógicamente se conceda el registro de la marca KOLA REAL y Logotipo, solicitada.

TERCERO.- Que el recurso de reposición planteado por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A., tienen el objetivo de que se reforme la resolución No. 00985182 de 11 de noviembre de 2004, y se acepte la oposición planteada porque las marcas registradas de su propiedad son notorias.

CUARTO.- En primer lugar se debe analizar el recurso presentado por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. más las pruebas aportadas al expediente. En virtud de ello al realizar el cotejo marcario de la marca REAL GOLD, de la negativa de registro, con la marca solicitada KOLA REAL y Logotipo y habiendo realizado un análisis de acuerdo a lo recomendado por la doctrina, esto es, que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, sumado a que, "el hecho de que las denominaciones enfrentadas posean determinadas coincidencias no determina su parecido si analizadas en su conjunto presentan diferencias con entidad suficiente como para que puedan ser declaradas compatibles" (Manual para el examen de marcas en los países andinos) por lo tanto al realizar el cotejo marcario se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos y no desquebrajarlos ya que es necesario tener "en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor no procede en tal forma."(Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, Proceso 1-lp-87).

Por lo cual la marca solicitada es susceptible de registro ya que tiene suficiente distintividad respecto de la marca registrada.

QUINTO.- Que NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. ha manifestado en el recurso planteado que no se consideraron las pruebas aportadas con el fin de demostrar la notoriedad de la marca REAL, por lo cual solicita se revisen dichas pruebas y se considere la notoriedad de dicha marca en el mercado.

SEXTO.- Que respecto a la notoriedad de las marcas de la opositora, una vez analizados los argumentos expuestos y las pruebas aportadas por el opositor, debemos manifestar que no es suficiente la afirmación de que tal o cual signo es notorio, si no que, se debe demostrar, probar fehacientemente lo afirmado, esto en virtud de que la notoriedad es un grado superior al que llegan poquísimos signos distintivos. Lograr dicho status implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio o actividad que los signos distinguen, por estas razones no es fácil definir que un signo es notorio ya que no existen formas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso. Por esta razón y a pesar de que la Decisión 486 en el Art. 228 cita a manera de ejemplos algunos factores que se deben considerar para determinar la notoriedad de un signo, hay que señalar que la misma es un hecho, y no un derecho declarativo, es decir que la notoriedad de un signo nace o termina en el mercado, o en el comercio y no en una declaración de parte de cualquier autoridad e incluso, aunque parezca contradictorio, la doctrina ha señalado que si una marca en verdad es notoria y cumple con los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 no requiere de prueba para el juez o el administrador, ya que si fuera necesario el probar de una u otra manera la notoriedad de una marca por parte de su titular a cada momento, dicha notoriedad no existiría, así lo han reconocido los tribunales al sostener que la "notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o una buena mayoría y no requiere, por tanto de prueba específica." (Causa 7183, Chevron U.S.A. INC v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. salo 11, del 22/5/1990. cita tomada de Derecho de Marcas de Jorge Otamendi,

Pág.351). Por lo que en el momento procesal actual y al analizar las pruebas aportadas por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. se denota que la marca REAL alcanza dicha calidad en el mercado ecuatoriano respecto a los productos específicos que se detallan en los registros correspondientes.

SÉPTIMO.- Que al analizar el ámbito comercial a los cuales están dirigidas la marca solicitada y las marcas opositoras, a mas de lo anotado en el numeral anterior, se debe considerar lo establecido en el Art. 136 de la Decisión 486 en el literal h), que señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; b la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." (El resaltado corresponde a esta Dirección).

OCTAVO.- Que en el presente caso no hay riesgo de confusión entre los productos que protege la marca solicitada con los protegidos por las marcas registradas, razones por las que no existe riesgo de asociación respecto al origen empresarial de los mismos.

NOVENO.- Que en la sustanciación del presente recurso, el recurrente EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. ha desvirtuado los fundamentos de hecho y de derecho materia de la resolución recurrida, por lo tanto y al haber variado la situación jurídica del expediente, se denota que la marca solicitada cumple con las exigencias del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no se encuentra inmersa en las prohibiciones absolutas

contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por las consideraciones anteriores, esta Dirección en ejercicio de sus funciones, RESUELVE: 1.- Rechazar el recurso presentado por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. y por consiguiente se rechaza la oposición planteada, por las consideraciones constantes en esta resolución, 2.- Aceptar el Recurso de Reposición presentado por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. Y 3.- Conceder el registro de la marca KOLA REAL y Logotipo, a favor de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCA YO S.R.L. para proteger refrescos, sodas, aguas minerales, bebidas gaseosas y similares encasillados en la clase internacional No. 32, ordenando la emisión del título respectivo previo el pago la tasa correspondiente.

NOTIFIQUESE.-

Debemos comenzar el análisis de esta Resolución del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, señalando que dicho órgano administrativo aplica las consideraciones y sugerencias del Manual para el examen de marcas en los países andinos, habiendo realizado un estudio de acuerdo a lo recomendado por la doctrina, según dice la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, esto es, que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, sumado el hecho de que las denominaciones enfrentadas posean determinadas coincidencias no determina su parecido si analizadas en su conjunto presentan diferencias con entidad suficiente como para que puedan ser declaradas compatibles.

En el presente caso, se enfrentaron dos marcas, a saber: KOLA REAL y REAL, debiendo señalar que la primera pretendía el registro para proteger productos de la clase internacional 32, misma que se refiere a refrescos, sodas, aguas minerales, bebidas gaseosas y similares, mientras que la segunda ampara productos de la clase internacional 29 relativa a carne,

pescados, aves y caza. Es decir, por un lado tenemos una marca de gaseosas, enfrentada con una marca que identifica atún y sardinas.

Conocido es en el medio ecuatoriano que, quienes consumimos atún, la marca REAL es en efecto notoria y por ende en su espacio debe ser efectivamente protegida.

Sin embargo, hay que decirlo, existe en este caso un abuso de ese derecho exorbitante que la ley, la doctrina y la jurisprudencia han dado a la marca notoria, por parte de los titulares de la marca REAL, pues como hemos analizado a lo largo de este trabajo, una cosa es la marca renombrada cuyo conocimiento es del público en general, y otra es la marca notoria, cuyo conocimiento es de gran difusión, pero se encasilla dentro de los parámetros del público consumidor de la determinada especie de producto. En otras palabras, el gran público en general no la conoce, sino un sector que puede acceder a ella. Y otra cosa es la marca ordinaria que para llegar a ser tan afamada como las dos antes indicadas, deberá pasar por un serio proceso de inversión, publicidad y quién sabe si llegue a lograrlo finalmente.

En la resolución que hemos escogido, ventajosamente se desvirtúa la protección que pretendía por notoria la marca REAL, pues entre los consumidores de atún en el Ecuador, sabemos la notoriedad y el posicionamiento de Atún Real, incluso reconocida por la misma resolución, cuando señala que, "se denota que la marca REAL alcanza dicha calidad en el mercado ecuatoriano respecto a los productos específicos que se detallan en los registros correspondientes", pero pretender que Kola Real no logre su registro, abusando desde mi óptica del término "real" es eso sí, exorbitante.

Aún más, si se presentaran criterios de aplicación acorde, por ejemplo, con el numeral segundo del artículo 8 de la Ley de Marcas de España, podría sostenerse que las gaseosas se relacionan con los atunes o las sardinas, pues ambos son productos de consumo y por ende están muy ligados.

No parecería posible que eso pueda ocurrir en la práctica, sin embargo se presentan otros y muy graves problemas en la aplicación práctica, pues recordemos que con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana de 1998, se establece que hasta que se creen los Tribunales Especializados en Propiedad Intelectual, serán los Tribunales de lo Contencioso Administrativo quienes se encargarán de dichos temas y, en el día a día profesional, es muy complicado, por decir lo menos, que un Tribunal no preparado ni especializado para estos asuntos, se hagan cargo de temas marcarios y de propiedad intelectual con un desconocimiento de nuestra normativa y de su forma de aplicación.

Es de esperar que, ya cerca de cumplir la primera década de este cuerpo legal, se creen al fin estos tan anhelados Tribunales especializados, compuestos de gente idónea, quienes se encarguen de impartir justicia de manera adecuada.

No obstante, la resolución del caso REAL realizada administrativamente el IEPI que es un órgano especializado y que gran parte de sus funcionarios tienen conocimiento en la materia. No obstante, este organismo no ha escapado a las "asignaciones" de los gobiernos de turno, posesionando en los más importantes cargos a personas con un limitado conocimiento técnico, en el mejor de los casos.

Es de lamentar también que los trámites de propiedad intelectual estén dispersos en diferentes manos, pues, un Juez de lo Civil conoce medidas preventivas por ejemplo, los Comités del IEPI, reclamos administrativos y nuestros Tribunales de lo Contencioso Administrativo las demandas que puedan presentarse.

Retomando la resolución analizada, absolutamente nada se dice respecto al tratamiento de la notoriedad y del límite que en nuestro ordenamiento jurídico existe. Es decir, pese a ser una resolución motivada, ésta debería ser más extensa y contemplar debidamente los temas de fondo que se discutieron.

Otro asunto que llama poderosamente la atención, es que, pese al desistimiento de la oposición al registro de KOLA REAL por parte de los titulares de la marca COLA REAL, el organismo ecuatoriano debió de oficio denegar la inscripción de la marca KOLA REAL, pues, si bien desestimó la exorbitante pretensión sobre la marca REAL, debió negar el registro de KOLA REAL, por la confusión que eso generaría en el público al tener frente a frente a las "reales" bebidas KOLA y COLA, al margen de que ninguna reúne la calidad de notoria en nuestro mercado.

Más allá de las críticas antes señaladas, debemos destacar aspectos positivos de la resolución, pues nos da pautas relativas a la conceptualización de marca notoria, cuando se indica, siguiendo a Jorge Otamendi³⁷ que la notoriedad es un grado superior al que llegan contados signos distintivos. Se expresa que, lograr dicho status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto, el servicio o la actividad que los signos distinguen, lo cual nos lleva a concluir que para las autoridades ecuatorianas una marca para ser notoria, debe ser exitosa, y "**éxito**" según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española³⁸ "es la buena aceptación que tiene una persona o cosa". Y, encontrar el secreto de una marca exitosa, según Kevin J. Clancy, "es lograr que los consumidores entiendan claramente por qué comprar su marca en vez de la de otros."³⁹

3.2 Breve referencia a los casos BIMBO y MISTER

Se podrían analizar muchas más sentencias tal como se lo ha hecho anteriormente, sin embargo, sólo de manera ejemplificativa, mencionaremos dos casos muy rescatables, a saber:

1.- Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI; Trámite No. 01-243 RA, Caso BIMBO, de fecha 25 de Octubre de 2001, mediante la cual se niega el registro de la marca Bimbo

³⁷ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 327

³⁸ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Primera Edición. Páginas 658,659.

³⁹ KEVIN J. CLANCY. Al rescate de una marca.

en el Ecuador, en la misma clase internacional de la notoria marca de pan mexicana, llegándose a sostener en dicha resolución que esta práctica incluso constituye competencia desleal.

2.- Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI; Trámite No. 01-227RA, Caso MR. (MISTER), de fecha 23 de Octubre de 2001, donde de una manera muy parecida al accionar en la Resolución dentro del caso de la marca Real, el titular de la marca MR. POLLO se opuso a la marca ARCOR MR. POPS, considerándose único y legítimo titular del término "MR".

Posiblemente el problema que se da en el Ecuador es la serie de abusos de las diferentes marcas por el posicionamiento en el mercado, lo que hace bastante común la interposición de oposiciones a solicitudes de registros, pensando en el monopolio de un término genérico o de general utilización en el léxico de la gente, sin darse cuenta que en conjunto con otras palabras o en un contexto más amplio, ese signo constituye en forma global la marca y no una palabra aislada.

En el caso señalado, no creemos que el público consumidor pueda confundir jamás los chupetes y caramelos identificados con la marca ARCOR MR. POPS, con aves peladas listas para hornear "MR. POLLO".

3.3 Interpretaciones Prejudiciales

Es muy interesante revisar en el marco de nuestro trabajo, interpretaciones prejudiciales que se dan por parte del Tribunal Andino de Justicia que nuestros Tribunales ecuatorianos **deben aplicar de manera obligatoria**, con lo cual se denota la importancia que destacamos al iniciar nuestro estudio, que corrobora que la justicia no se limita al sistema jurídico nacional, sino que se respeta y se aplican los Tratados y los Acuerdos suscritos con otros países.

3.3.1 Proceso 21-IP-2004

Se transcribirá la interpretación a fin de analizarla posteriormente.

“Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6393-ML.

Actor: WARNER COMMUNICATIONS INC. Marca: ELEKTRA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro del proceso interno N° 6393- ML.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes.

Actor:

Warner Communications Inc.

Demandados:

Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)

Director Nacional de Propiedad Industrial

Procurador General del Estado

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

WARNER COMMUNICATIONS INC., plantea recurso de plena jurisdicción contra el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y del Director Nacional de Propiedad Industrial, para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución N° 970459 del 18 de junio de 1999, en la que se rechazan las observaciones presentadas contra la inscripción de la marca de fábrica "ELEKTRA" para la clase 42.

El demandante explica que WARNER COMMUNICATIONS INC., es propietaria en el Ecuador de las marcas de fábrica DISEÑO (REVISADO) DE Y ELEKTRA, ELEKTRA ENTERTAINMENT LOGO, ELEKTRA & EE LOGO, para distinguir productos y servicios comprendidos dentro de las clases internacionales N° 41 y 9.

Manifiesta que al observar la denominación cuyo registro fue solicitado y las marcas registradas anteriormente, se aprecia que son idénticas y confundibles y que su inscripción pudiese inducir al consumidor a error.

Explica que el riesgo de confusión radica en que la denominación ELEKTRA protege productos y servicios que son de igual naturaleza a aquéllos protegidos por las marcas registradas por WARNER COMMUNICATIONS INC.

Finalmente expresa que las marcas registradas de su propiedad, por sus características, tienen la calidad de marcas notorias.

1.3. Contestación a la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial explica, al contestar la demanda, que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto, éstas no inducirían a crear confusión entre el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos o servicios.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI se ratifica en la Resolución N° 970459 y niega los fundamentos de derecho de la demanda.

La compañía ELEKTRA S.A. DE C.V. niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; niega el derecho de la compañía WARNER COMMUNICATION INC., para demandar la cancelación del registro de la

marca de servicios ELEKTRA, alega ilegitimidad de personería y validez y legalidad de la resolución que se impugna.

2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión, solicitados por el alto Tribunal consultante.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

Decisión 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83

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

a) 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;”

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

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

Artículo 84

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

- a) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;*
- b) *La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante;*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.*

Artículo 128

"El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro."

4. Aspectos a ser tratados en la providencia.

El Tribunal se referirá, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos

confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad; clases de marcas; reglas para la comparación entre marcas; comparación entre marca mixta y denominativa; la marca notoria y su prueba; la protección al nombre comercial.

4.1. Requisitos para el registro de marcas:

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El régimen común de propiedad industrial contenido en la Decisión 344 a través del mencionado artículo, ofrece protección al consumidor evitando que éste sea engañado, y al mismo tiempo salvaguarda el interés del titular de la marca a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio; en definitiva, la adecuada protección legal que se ofrece a la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

A más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

4.1.1. La Distintividad.

La distintividad es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, ya que el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

4.1.2. La Perceptibilidad.

La marca es un bien inmaterial que para poder ser captada por los sentidos, es preciso que se torne perceptible o adquiriera expresión material a través del empleo de diversos medios, que permiten que el signo sea apreciado o aprehendido, por quien lo observe. O como dice Fernández Novoa, “...

para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias."

4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.

El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, además la descripción material del signo, es el mecanismo a través del cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

4.2. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud.

Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en forma exclusiva.

No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores.

Al respecto del tema la doctrina manifiesta que:

"... es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro."

"... los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una variedad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía".

La similitud entre las marcas puede presentarse en los aspectos: gráfico o visual, fonético o auditivo e ideológico o conceptual.

La similitud visual o gráfica surge por la identidad o semejanza de los signos en las palabras, dibujos o en el conjunto que se percibe de la marca, estas semejanzas pueden ser ortográficas, gráficas o ambas; en el campo ortográfico la similitud se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en la secuencia de las vocales y las consonantes; en el aspecto gráfico se produce, cuando las características de los dibujos, los tipos de letras, objetos o la combinación de colores presentan trazos parecidos o iguales.

La similitud auditiva, se percibe cuando las palabras al ser pronunciadas emiten una fonética parecida, se determina si existe esta clase de similitud al apreciar semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen.

La similitud ideológica se produce por la identidad o semejanza conceptual de las palabras, que evocan una misma cosa o idea, al punto de impedir al consumidor distinguir una de la otra.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, impide el registro de signos que afecten derechos de terceros al establecer la prohibición de registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen 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; no siendo necesario a los efectos de la prohibición que el error se produzca de manera efectiva, sino que basta con la existencia del riesgo.

La identidad o la semejanza entre signos puede generar dos tipos de confusión: la directa que se caracteriza por que la identidad o semejanza lleva o induce al comprador a adquirir un producto determinado, erróneamente, en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta, existe cuando el consumidor en forma equivocada, asume que

dos productos o servicios que se le ofrecen, tienen un origen empresarial común.

Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado:

"La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad."

4.3. Clases de marcas, examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos.

La legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, establece la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de un nombre comercial o de una marca solicitada y determina que una vez admitida a trámite la observación, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos; vencido este plazo la Oficina Nacional Competente debe resolver las observaciones luego de efectuar el examen de registrabilidad, para pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro solicitado, emitiendo resolución debidamente motivada que será notificada al peticionario.

Para efectuar el examen de registrabilidad los signos deben compararse partiendo del hecho de que ellos, según la doctrina, se clasifican de manera general en DENOMINATIVOS, GRAFICOS y MIXTOS.

La marca denominativa o verbal utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual. Dentro de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado que es “...la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica...”.

La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y un accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.

El examinador deberá tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para la comparación de marcas a fin de determinar si existe riesgo de confusión.

Tales reglas se resumen en:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En la comparación de todo tipo de marcas debe aplicarse la regla de que el cotejo debe realizarse en conjunto, ya que el consumidor al apreciar las marcas lo hace a través de una visión general; se debe observar el todo

que forma el conjunto marcario, sin fraccionar sus elementos para comparar cada componente de las marcas; una visión global o de conjunto, implica observar la totalidad de sus elementos, esto es, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas.

La doctrina aconseja que el examen entre las marcas deba realizarse con base en las semejanzas y no a las diferencias existentes, ya que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada, de esta manera se podrá determinar cuál es la impresión final que el público tiene luego de la observación de las dos marcas.

El juzgador debe observar si existe o no la posibilidad real de incurrir en confusión entre dos marcas para ello debe ponerse en el lugar del consumidor y del titular de la marca.

En la comparación de marcas mixtas con denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. Al respecto el Tribunal ha señalado:

“La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que:

“En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.

Al comparar una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale sobre el mixto, la razón de ser de este principio está en que, al solicitar el producto identificado con la marca generalmente se hace uso de la palabra, por lo que el signo gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación.

4.4. La marca notoria.

Se entiende como marca notoria a aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, esta clase de marca goza de un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, lo cual les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

Por su naturaleza, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

La marca notoria ostenta un nivel superior que será reconocido por la autoridad respectiva al comprobar que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento entre los consumidores, quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad.

La intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante y, la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, son factores que ayudan a determinar que una marca es notoria.

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.”

4.5. La protección del nombre comercial.

Se define al nombre comercial como el elemento identificador que le permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.

El derecho al nombre comercial y la protección que se le otorga a éste, es consecuencia del registro o de su uso efectivo, las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre una u otra.

El Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, brinda protección al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas entre éstos y pueden inducir a error a los consumidores; por su parte la Decisión 344 en su artículo 83 literal b) dispone, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros *“sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.”*

La Decisión 344 no define al nombre comercial, pero le ofrece protección sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que el registro tiene un carácter facultativo, y se establece a fines meramente declarativos.

En materia de nombres comerciales se aplican los conceptos referentes a las marcas, que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, además se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para la comparación de signos, para determinar la existencia o no de la confusión de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre comercial.

La diferencia entre el nombre comercial y las marcas fue establecida en forma clara por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que al respecto expresó lo siguiente:

“Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989)”.

“Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”.

(...)

“Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.”

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:**

1. Un signo puede registrarse como marca cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.
2. La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el error que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, característica o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
3. La Oficina Nacional competente, está obligada a realizar un examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, este análisis precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo y constituye una etapa necesaria dentro del proceso de registro de marcas.
4. Los criterios que deben aplicarse para apreciar la solicitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, realizado de manera sucesiva y no simultánea y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias, estas reglas imponen la obligatoriedad de no descomponer o fraccionar a los signos observados a fin de obtener una visión global.
5. Al realizar la comparación de una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente

sobresale frente al gráfico, por lo que éste ostenta, por lo general, menor importancia frente a la denominación.

6. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca, cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

7. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal debe ser continuo, público e ininterrumpido y será tutelado aun cuando no posea registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 6393 ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena."

Como se puede observar, en primer lugar hemos de destacar que, el Tribunal Andino de Justicia, obliga a que en cada legislación interna de los países miembros, se adopte y se cumpla de manera fehaciente los criterios que son consultados en los casos del problema que aquí nos ocupa.

Concretamente sobre nuestro tema, debemos indicar que para el Tribunal Andino la marca notoria goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de productos o servicios de que se trate, siendo ésta siempre la distinción que deba hacerse para diferenciar a la marca notoria de la renombrada.

Así, el Tribunal sostiene que, la marca notoria goza de un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, lo cual les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor, gozando por ende de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes.

Este es un aspecto de vital importancia que debe ser analizado: Cuando se quiere registrar una marca, ésta sigue un proceso para que al culminar, se obtiene un título conferido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), con el cual el propietario, persona natural o jurídica, adquiere derechos que deben respetar terceros.

Decimos en principio, pues, podría suceder y de hecho se ha dado en la práctica que, este proceso de registrabilidad contenga errores y se otorgue la inscripción de una marca que, no debería obtener tal calidad, pues, atenta a una marca preexistente o atenta a una marca notoria o de alto renombre, posibilitando a los titulares iniciar acciones que pretendan anular el registro de dicha marca o, demostrar una competencia desleal con el uso de aquella, si fuere el caso.

De nuestra experiencia, el IEPI ha cometido errores en conferir por ejemplo certificados de búsqueda de marcas previamente registradas, lo que ha conllevado varios problemas prácticos, pues al no reportar impedimento para el proceso de registro se inicia el procedimiento tendente al registro. En estas circunstancias, la presentación de oposición por parte de un titular anterior, o el inicio de otras acciones administrativas o judiciales en contra de la marca solicitada, serán sin duda un justo reclamo.

Se debe señalar que, en principio, una marca notoria no requiere estar registrada, para que pueda ejercitar esos derechos de protección. En efecto, a la marca notoria se la protege por el hecho de ser tal, es decir, por ser NOTORIA, llegando inclusive algunos estudiosos, doctrinarios y sobretodo algunos fallos a sostener que la marca notoria ni siquiera requiere de aporte

de prueba en juicio, pues su notoriedad -si la hay desde luego- debe per se, servir para que el Juez o Tribunal sancionador determine la notoriedad y falle a favor de ésta.

Para **Lobato**,⁴⁰ "la excepción más importante que en la práctica afronta el carácter constitutivo del registro de marca es la protección de la marca notoria no registrada. Esta protección encuentra su antecedente en el artículo 6bis CUP y su justificación radica en evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida en el país".

Y es lo que hemos manifestado anteriormente, a la marca notoria se le otorga o concede una protección mayor, exorbitante, para prevenir, como bien lo establece la sentencia que antes se ha transcrito, que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

3.3.2 Breve referencia al Proceso 58-IP-2000

En esta sentencia que acabamos de analizar el criterio es absolutamente claro, por lo que es valioso para su estudio, especialmente el tratamiento que se da a cada tema y la referencia doctrinaria y de otras sentencias emitidas. Tan valioso resultaría el análisis de la sentencia 58-IP-2000, pero no por su claridad, sino por su errónea aplicación de la normativa y de los principios doctrinarios en materia de marca notoria.

No se transcribirá íntegramente la interpretación, sino solamente señalaremos la parte pertinente:

"La marca notoria... está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de productos o servicios o "regla de la especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de

⁴⁰ LOBATO Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Página 320,321.

confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad" 2/."

Como podemos advertir de esta interpretación prejudicial, se confunde a la marca notoria con la marca renombrada que, es la conocida por el público en general sin importar la clase, tipo o especialidad de producto de que se trate, pues el público de todas las esferas y no solamente de la línea de protección especial de la marca, la podrá reconocer y diferenciar de otras.

Adicionalmente se trata en esta interpretación de la marca notoria registrada, como si la que no lo está no tuviese derecho alguno, por su carencia de registro, lo que nos lleva nuevamente a señalar que la marca notoria puede o no estar registrada y goza igualmente de protección.

CAPITULO IV

POTENCIALES INTERESES EN JUEGO CON LAS MARCAS NOTORIAS EN LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO

El tema de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio que el Ecuador negocia con los Estados Unidos de América, se ha discutido mucho, existiendo diversas opiniones de entendidos en la materia al respecto.

Debemos señalar que Colombia y Perú ya han suscrito el Tratado de Libre Comercio y la tendencia según los negociadores es la misma que se aplicaría para el Ecuador.

Respecto a nuestro tema de análisis, La Marca Notoria, debemos destacar los puntos seis y siete del Tratado de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos de América con Colombia y Perú, a saber:

“6. El artículo 6bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, independientemente que esté registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios pueda indicar que existe una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y siempre que los intereses del titular de la marca pudieran resultar lesionados por dicho uso.”

“7. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, ninguna Parte requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes. Para mayor certeza, el sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes es determinado de acuerdo con la legislación interna de cada parte. “

De lo transcrito podemos comentar lo siguiente:

- 1) Se reforzaría el criterio doctrinario que hemos analizado, referente a la no necesidad de registrar una marca notoria, pues la misma tiene protección per se.
- 2) Coincide con la normativa nacional y extranjera en el sentido de sostener que la marca notoria alcanza al sector del público pertinente.
- 3) Sin embargo de lo indicado anteriormente, resultaría novedoso y se asimilaría a la redacción de la nueva Ley de Marcas española, en el sentido que se pretende dar una protección extendida a la marca notoria con los productos y servicios relacionados, no solamente idénticos a los registrados.

Creemos que esta posición que podría discutirse y plasmarse al retornar las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, traería en la práctica muchas acciones tendentes a proteger a una marca notoria, su alcance de protección, y a los productos relacionados, generándose muchos problemas y conflictos con marcas registradas en una clase internacional, llegando incluso a la situación de que a esas marcas notorias, se les estaría casi protegiéndolas como si fuesen de alto renombre.

En este contexto, es claro que los Estados Unidos de América, poseen un sinnúmero de marcas afamadas, notorias y de alto renombre, ostentándolas el Ecuador en una escala muy inferior. De ahí el interés de la extensión y reforzamiento de la protección a esta clase de signos.

Podría pensarse que, una suscripción con el texto propuesto, beneficiaría más a marcas tradicionales, que se encuentran en el mercado norteamericano que a nuestras marcas nacionales que, si bien algunas han llegado a grados de notoriedad, muchas apenas están intentando hacerlo y en este contexto la negociación sería muy complicado.

Uno de los asuntos que resulta enigmático, es el que se plantea, en cuanto a la imposibilidad de registrar licencias de marcas. Por parte de las autoridades negociadoras ecuatorianas se nos indica que, "aún queda un tema pendiente que hace relación a no requerir la licencia "para otros propósitos". No conocemos aún el alcance de esta norma. Es un tema que preocupa especialmente a Colombia que requiere el registro de licencias para fines tributarios de información y para controlar el lavado de dinero"⁴¹

Realmente es un gran problema el que de parte de nuestros negociadores se señale que no se conoce el alcance de la norma. Lamentablemente y hay que decirlo con frontalidad, los expertos en propiedad intelectual ecuatoriana, son por lo general defensores de grandes empresas extranjeras, por lo que obtener un criterio objetivo en este tema es bastante difícil. Sin embargo, actuando con hombría de bien, pensando en función al interés del país y a no a la conveniencia profesional, se debe destacar que en esta materia el Ecuador debe abrir sus ojos y centrándose en su realidad dar paso al respeto de las marcas extranjeras que han invertido grandes sumas de dinero en investigación, desarrollo, publicidad y posterior venta de cualquier bien o servicio, sin embargo no debe despreocuparse de su población y de personas con ánimo de figurar en el mapa marcario.

Es que el tema es difícil y parece un círculo vicioso, pues por un lado se plantea el respeto a los derechos de terceros, pero es difícil empatar a éstos con las necesidades de nuestra gente. Que pasará en farmacéuticos. Ese es un gran problema, pues por un lado se indica que el medicamento genérico no desaparecerá, por otro lado se dice que solamente se expondrán una vez firmado el TLC, medicamentos de marca, a precios mucho más altos que un remedio genérico que tiene los mismos componentes pero no la marca muchas veces notoria que si existe en las grandes farmacéuticas.

Debemos pues, para entender este entorno, tener presente que el paciente no las adquiere por lo general directamente, sino es un facultativo quién la

⁴¹ INFORME DE LA XIII RONDA DE NEGOCIACIONES
TLC Ecuador – Estados Unidos
Washington 17 - 21 de octubre 2005

receta, sin que tenga también el consumidor apreciaciones de gusto, pues lo que requiere es una cura efectiva. Para **Cabanellas y Bertone**,⁴² "la consecuencia de estas especiales condiciones de los productos farmacéuticos es que las marcas pierden, respecto a ellos, algunas de sus principales propiedades y funciones".

Para los citados autores, en materia de publicidad y promoción, las empresas farmacéuticas invierten sumas considerables, lo que tiende a producir un encarecimiento innecesario de los productos promocionados.

Cuando a un medicamento no se lo conoce por su nombre genérico, sino por su marca, se tiende a la desinformación dándose según Cabanellas y Bertone, desabastecimientos artificiales de productos, pues lo que falta no es la medicina en sí, sino una marca en particular de la misma.

Nos preguntamos entonces ¿cómo proteger a la marca notoria sin destruir las esperanzas de gente pobre que sin un medicamento genérico no podría obtener salud?

Es de lamentar que la respuesta no satisfaga las dos posiciones, pues soy un defensor del derecho y por ende de los que le confiere a su titular en este caso de la marca notoria, la posibilidad de exigirlo, inclusive a través de la coacción. Por otro lado como un ser humano, me duele y preocupa la situación de la gente, especialmente la más pobre, para quién es casi prohibitivo y muchas veces imposible adquirir medicina de marca a precio de genérico. Solamente firmado el Tratado de Libre Comercio podremos ver en la práctica si los medicamentos genéricos subsistirán o no. Lo que si es seguro es que las grandes marcas, las notorias, si lo harán y sabremos si emprenderán o no acciones de cancelación o competencia desleal para defender sus derechos. El asunto debería tratárselo, sin embargo la desinformación en esta materia es preocupante y por ende las futuras repercusiones positivas o negativas no podrán saberse sino después de suscrito el mismo, si es que se lo hace.

⁴² CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo y BERTONE Luis. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I.

Es importante destacar, lo que **Jorge Villón**⁴³, señala desde Washington: "Una protección que plantea el Tratado de Libre Comercio (TLC) en materia de propiedad intelectual divide a los países de la Comunidad Andina (CAN).

Villón señala que, "Ecuador, Colombia y Perú negociaron en sus TLC con EE.UU. otorgar una protección de cinco y diez años a los datos de prueba para fármacos y agroquímicos, respectivamente.

Estos datos cubren la información que determina la eficacia de un fármaco. Bolivia y Venezuela se oponen a otorgar esta protección.

Los detractores del TLC afirman que al concederse esto se limita la producción de medicamentos genéricos, pues las firmas transnacionales, que tienen capacidad para hacer estos estudios de datos, tendrían más protecciones que impedirían que un medicamento de marca salga en su versión genérica."

En la reunión señala Villón se buscarán una reforma a un artículo de la decisión 486, que se refiere a propiedad intelectual y que abre paso al otorgamiento de la protección a los datos de prueba. En este sentido, el Gobierno ecuatoriano apoyará una modificación al texto en ese sentido "para que la decisión de dar o no esta protección sea de carácter optativo. Los años de protección dependen de cada legislación", en referencia a declaraciones de nuestro representante.

Indudablemente el problema en este sentido es más grave desde el punto de vista de las patentes que no son materia de nuestro análisis, pues el gobierno americano plantea que las mismas tengan una duración más larga, aspecto que Ecuador no comparte, recordando que según nuestra legislación, una vez que la patente concluye su plazo de vigencia pasa al dominio público y su protección como patente termina.

⁴³ VILLÓN Jorge. CAN discutirá protección del TLC en propiedad intelectual Abril 03, 2006. | WASHINGTON

Es de desear una negociación más justa y humana que permita coexistir a los dos tipos de medicamento, posiblemente dejando la posibilidad de adquisición del medicamento genérico solamente a la gente sin recursos, para lo cual se requiere un muy serio censo y registro y un mecanismo para la adquisición y sobretodo para la aplicación de ese medicamento en quién efectivamente no puede pagar el notoriamente conocido amparado por una marca.

El tema realmente es muy, pero muy difícil si no hemos podido establecer el sistema para dejar la subvención al gas, pues paga el mismo dólar con sesenta centavos el millonario, el profesional, el obrero o el mendigo. Pensar en que para el tema medicamento genérico versus medicamento protegido con marca notoria podremos realizar esta diferenciación, a fin de que exista una coexistencia en este sentido parece realmente muy difícil.

El caso del TLC, aún plantea más dudas e interrogantes, pues en diferentes foros y espacios dónde se conversa sobre derecho industrial, concretamente en el tema marcario que nos ocupa, cabe pensar en el siguiente problema: ¿realmente es factible que las grandes empresas de fármacos inviertan miles de millones de Dólares investigando, desarrollando y consiguiendo la cura al cáncer o al sida? Sólo pensemos por un momento si la empresa X lo logra. Cuál es el precio de la pastilla o del tratamiento para curar esas terribles enfermedades: cien, mil, diez mil dólares. Quién sabe. Pero lo que si se sabe es que la gente que vive en la miseria en el África por ejemplo, no podría pagarla. Entonces se impone la misma cuestión anterior. Podrán coexistir el mismo medicamento en un caso, bajo una marca notoria, muy caro o costoso y, por otra, un medicamento genérico a bajo precio. Podrán recuperar la inversión ni se diga obtener beneficios esas empresas de fármacos, con la presión mundial que buscará obtener una cura de dichas enfermedades a costos o precios que puedan pagarse.

En este sentido, debemos señalar lo destacado por Cabanellas y Bertone, al sostener que “dados los controles de calidad que exige la industria

farmacéutica, con total independencia del sistema marcario, la violación de los cuales supone infracciones de tipo penal, es poco lo que las marcas pueden hacer para coadyuvar a la mejora de los fármacos."⁴⁴

Los autores citando a Cornisa y Phillips, indican que, las propuestas y reformas del sistema marcario en la industria farmacéutica se centran en la eliminación o debilitamiento de los signos marcarios, y su reemplazo por la denominación genérica de la droga. En este aspecto no concuerdo, pues al jugarse grandes y significativas sumas de dinero en invención, desarrollo y publicidad de marcas en esta materia, las grandes empresas inversoras no perderán fácilmente tan altas cantidades de dinero.

Se han planteado otras figuras jurídicas, con pros y contras, que hasta el momento aún no prosperan, a saber: reemplazo de la marca por la utilización del nombre del producto genérico correspondiente, juntamente con el de la empresa productora o comercializadora; imposición de tasas de registro y renovación más elevadas, o vinculadas con el uso de la marca, etc.

Un tema importante también y que se relaciona con el asunto marcario en esta negociación del TLC, es el dado por las indicaciones geográficas. A este respecto, Alfredo Corral⁴⁵, señala que, "los estadounidenses solicitaron a los andinos aplicar el sistema de marcas en los conflictos que puedan producirse entre estas y una indicación geográfica.

El problema de esta propuesta radica en que EE.UU. no tiene un mecanismo de indicaciones geográficas, utilizadas en la región andina cuando un producto asume el nombre de una zona determinada. Al parecer EE.UU. intenta equiparar (para la solución de conflictos) a las indicaciones geográficas con las marcas y eso ya contradice el sistema que tenemos los andinos".

⁴⁴ CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo y BERTONE Luis. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I. Página 118.

⁴⁵ http://www.joyceginatta.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=179.

Por eso es fundamental que la negociación en el Tratado de Libre Comercio a celebrarse entre Ecuador y los Estados Unidos, sea llevada de la mejor manera en todas las áreas y también en nuestra materia. Sin embargo es difícil negociar cuando existe una desigualdad absoluta en todo sentido, debiendo estar conscientes de que para el Ecuador, Los Estados Unidos de América es su socio comercial más importante; en cambio para los americanos, Ecuador no representa sino una mínima parte en lo que respecta a comercio y negocios. En todo caso, se debe procurar una negociación en los mejores términos y no quedarnos fuera, pues eso a mi criterio, podría ser perjudicial si tomamos en consideración que las firmas de Colombia y Perú ya están estampadas en este Tratado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Podemos concluir que, dentro de la propiedad intelectual, existe una rama muy importante, que es la propiedad industrial y el tratamiento de las marcas es básico en el desarrollo de las empresas no solamente en nuestro medio, sino a nivel andino e internacional, pues la empresa en el desarrollo de su actividad mercantil necesita dar a conocer sus productos en el mercado, diferenciados éstos de los de sus competidores y una de las formas inteligentes y prácticas de lograrlo, es a través de la marca como uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto.
- De las diversas clases de marca que tenemos, destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que importa y es conocida por un sector determinado del público consumidor.

La doctrina ha señalado acertadamente que las marcas notorias hacen relación a calidad, diseño, tecnología, precio, y hasta a una región geográfica determinada, elementos que inciden en la decisión de compra del consumidor respecto de un bien o servicio.

En verdad existen diferencias que deben estar absolutamente claras respecto de la marca notoria y la marca de alto renombre.

- Se debe destacar la importancia de las consultas obligatorias al Tribunal Andino de Justicia con lo que el aspecto de supranacionalidad en este tema deja de ser un mito, para convertirse en una realidad.

La idea es impedir a gente inescrupulosa, usufructuar del trabajo ajeno y ganar dinero fácilmente confundiendo al público consumidor, recordemos el gráfico caso Christian Dior.

A nuestro entender, las legislaciones ecuatoriana, andina y española analizadas en líneas anteriores, trata el tema en gran medida acertadamente y se podría decir que, es efectiva la protección que se otorga a las marcas notorias y también a las de alto renombre, debiendo destacarse la dificultad que en la legislación española podría presentarse la redacción actual de la Ley de Marcas que, complicaría el asunto desde el punto de vista práctico si la protección a la marca notoria se extiende a los sectores pertinentes, se podría caer en confusión y extralimitándose en el amparo respectivo, tratarla como una marca renombrada, aspecto criticable. Sin embargo hay trabajo por hacer para mejorar la aplicación de esta normativa.

RECOMENDACIONES

- Pese a que el tratamiento en términos generales es adecuado en lo referente a la calificación y protección de la marca notoria, nos parece que tanto en la ley ecuatoriana, como en la Decisión Andina, deben darse regulaciones más técnicas.
- Se observó que, la marca notoria se diferencia de la marca de alto renombre, pues ésta última alcanza dicha categoría cuando se encuentra en conocimiento del público en general.

Se podría sostener que existen muchas más marcas notorias que renombradas, pues para que una marca llegue a tener esta última categoría requiere de mucho esfuerzo económico y publicitario por parte de sus titulares. Adicionalmente que todo el público en general la conozca es bastante difícil, pero existen marcas muy afamadas a nivel mundial que sí lo han logrado.

La protección que se confiere a estos tipos de marcas, en la legislación ecuatoriana, andina y mundial, es en efecto mucho mayor que la que se confiere a una marca ordinaria, precisamente

porque los niveles de conocimiento, divulgación, promoción alcanzados luego del antes indicado esfuerzo, requiere de una mayor protección legal.

Por lo expuesto, no es prudente a nuestro entender que en un mismo artículo se regule la marca ordinaria, la notoria y la de alto renombre. Debería tratarse de una manera independiente.

Se observa en nuestra jurisprudencia que en muchos casos se diferencia con propiedad a estas clases de marcas, pero existen otros fallos, en los que ni siquiera, pese a ser el problema de fondo, se menciona adecuadamente cuando se lo hace, debiendo a nuestro parecer dejarse claramente establecido en todas las intervenciones de autoridad, que obviamente interesen a nuestro tema de análisis.

- Es muy difícil pensar en regular lo relativo al principio de especialidad, que en cierto momento deja de aplicarse con la marca notoria, pero debe existir definitivamente una cultura en nuestros juzgadores sean éstos administrativos o judiciales, referente a dicho tema, dando obviamente esa posibilidad de crear derecho como se lo ha manifestado, pues cada caso es diferente de otro y, difícilmente pero no menos deseable sería encontrar una uniformidad de criterios jurisprudenciales en este aspecto.

El Tribunal Andino será sin duda, el llamado a dar valiosas pautas de aplicación respecto al tema que nos ocupa.

- Pese a que, en principio, no es necesario registrar una marca notoria ni probar nada en juicio debido justamente a su "notoriedad", creemos prudente recomendar a nuestros asesorados que, en la medida de lo posible, efectúen el registro de la marca, para escapar de una interpretación ceñida del principio de territorialidad en materia marcaría.

Sería recomendable que, exista definitivamente uniformidad de criterios jurisprudenciales, respecto a la prueba de la marca notoria que, como se ha visto, es contradictoria.

Para **Fernández-Novoa**, respecto a la prueba, deben conjugarse varios factores: En primer lugar habrá que confrontar la marca notoria anterior con la marca posteriormente solicitada. Luego se deberá analizar si los productos o servicios para los que se solicita la nueva marca se sitúan en una zona competitiva o no en relación a los protegidos por la marca notoria, para finalmente analizar si el registro de la marca solicitada lesiona los legítimos intereses del titular de la marca notoria.

- Respecto al uso, existen criterios interesantes que requieren también de una posición jurisprudencial más clara para evitar problemas prácticos. Destacamos la cita de **Cabanellas y Bertone** que señalan: “La notoriedad no requiere de uso de la marca en el país en que se alega existe tal notoriedad, sino que la marca sea allí conocida por una parte relevante del público; no es un requisito de uso, sino una protección especial derivada del conocimiento que en un país se tenga de la marca”.⁴⁶

Debemos destacar los linamientos que, la Asamblea de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) nos da respecto de protección de las marcas notoriamente conocidas (well-known marks).

Se explica los factores para considerar si una marca es notoriamente conocida:

- a) Para determinar si una marca es notoriamente conocida por autoridad competente debe tomar en consideración cualquier circunstancia que le lleva a deducir que una marca es en efecto, notoriamente conocida.

⁴⁶ CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo y BERTONE Luis. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I. Página 319.

b) La Autoridad competente debe tomar en consideración información remitida a ella.

La información debe ser concerniente a lo siguiente:

- 1.- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en un sector relevante del público.
- 2.- La duración, extensión y área geográfica del uso de la marca.
- 3.- La duración, extensión y área geográfica de propaganda y publicidad de la marca, incluyendo presentación de la misma en ferias y exhibiciones.
- 4.- La duración, extensión y área geográfica de registro de la marca que refleja uso o reconocimiento de la marca.
- 5.- El registro de éxito de derechos de marca, considerándose la extensión que la marca tuvo como reconocimiento de autoridad competente.
- 6.- El valor asociado con la marca.

c) Factores de asistencia a la autoridad para determinar si una marca es notoriamente conocida, dependiendo de cada caso y de su relevancia.

Los sectores relevantes deben incluir sin limitación:

- 1.- Al real y/o potencial consumidor que aplica la marca.
- 2.- Personas vinculadas a canales de distribución para bienes y/o servicios que la marca aplica.
- 3.- Círculos de negocios para bienes y/o servicios que la marca aplica.

Se brindan los lineamientos de las marcas conflictivas, expresando lo siguiente:

- Una marca se considera en conflicto cuando la marca o una parte esencial de ella constituye una reproducción, imitación, traducción o transliteración, sujeto a crear confusión con una marca notoriamente conocida.
- Que con la marca se diluya injustamente el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Las acciones son imprescriptibles en casos de mala fe.

Como observamos si existen pautas que podemos sugerir a nuestros juzgadores, a fin de que las tengan en consideración al momento de pronunciarse y obtener una uniformidad de criterios sobre las temáticas antes indicadas, que no solamente será importante para el adecuado ejercicio de acciones y defensas en el área de propiedad industrial, sino para la tan anhelada seguridad jurídica que buscamos todos.

Bibliografía

- ALONSO ESPINOSA, Francisco. **El nuevo Derecho de Marcas**. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Editorial Comares. España. 2002.
- ANBAR. **Diccionario Jurídico**. Tomo V.
- BAZ A., Miguel y DE ELZABURU, Alberto. **La Protección de las Marcas y Renombradas en el Derecho Español**. Editorial Colex. Madrid, España. 2004. 325 p.
- BENTATA, Víctor, **Marca notoria y super marca**, <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>. [Consulta: 14 de mayo de 2006]
- BOCOS, Marcos. **La marca: concepto y análisis histórico**. <http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/2100-278460,01.html>. [Consulta: 14 de mayo de 2006]
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES, José Antonio. **Comentarios a la Ley de Marcas**. Editorial Thompson Aranzadi. Navarra, España. 2003. 1511p.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y BERTONE, Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Tomo I Segunda Edición. Editorial Heliasa. 2003. 511p.
- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario Jurídico**.
- CARNELUTTI, Francesco. **Instituciones de Derecho Procesal Civil**. Tomo III.
- CLANCY, Kevin, **Al rescate de una marca**, http://www.copernicusmarketing.com/copernicuses/articulos/rescate_de_una_marca.htm. [Consulta: 14 de mayo de 2006]
- **Código De Comercio Y Otras Normas Mercantiles**. Editorial Thomson, Civitas. Navarra, España. 2005. 1613p.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. **Ley de marcas**. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Editorial Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, España. 2003.
- Corporación de Estudios y publicaciones. **Constitución Política Del Ecuador**. Quito, Ecuador. Actualizado 2006.
- Corporación de Estudios y publicaciones. **Ley De Propiedad Intelectual Ecuatoriana**. Quito, Ecuador. Actualizado 2006.

- CHIOVENDA, Giuseppe. **Instituciones de Derecho Procesal Civil.** Tomo III.
- **Ecuador: TLC entra en fase final de 10 días de negociación,** http://www.google.com/search?q=cache:Op9lqHWCDfQJ:www.joyceg inatta.com/index2.php%3Fopcion%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D179+tlc+marcas+ecuador&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=43. [Consulta: 23 de junio de 2006]
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Derecho de Marcas.** Editorial Montecorvo S.A. Madrid, España. 1990. 307p.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Fundamentos de Derecho de Marcas.** Editorial Montecorvo S.A. Madrid, España. 1984. 578p.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas.** Segunda Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 2004. 755p.
- FRADE, Cristina, **Caso de indemnización a pescadores españoles,** <http://www.ucm.es/BUCM/be/prensa/1999/10/29/articulos/5>. [Consulta: 07 de Julio de 2006]
- GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael. **Derecho de Marcas.** Editorial Bosh S.A. Barcelona, España. 2003. 495p.
- GONZÁLEZ BUENO, Carlos. **Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.** Editorial La Ley. Madrid, España. 2005. 346p.
- HERRENDORF, Daniel. **Módulo Derecho Procesal Civil,** Dictado por el Dr. Santiago Andrade Ubidia. Universidad Andina Simón Bolívar-Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador. 2002.
- IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director). **Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.** Tomo I. Editorial Instituto de Derecho y Ética Industrial. Madrid, España. 1997. 411p.
- IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director). **Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.** Tomo II. Editorial Instituto de Derecho y Ética Industrial. Madrid, España. 1997. 239p.
- **Informe de la XIII Ronda de Negociaciones TLC Ecuador – Estados Unidos (Washington 17 - 21 de octubre 2005),** <http://www.cig.ec/html/Informe%20XIII%20Ronda%20de%20Negociaciones%20TLC.pdf>. [Consulta: 28 de abril de 2006]
- LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas.** Editorial Civitas. Madrid, España. 2002. 1141p.

- MARTINEZ MEDRANO, Gabriel Alejandro, SOUCASSE, Gabriela, **La marca blanca y la venta a pérdida, Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica**, <http://www.dpi.bioetica.org/soucasse-medrano.htm>. [Consulta: 28 de abril de 2006]
- MONTEAGUDO, Montiano. **La protección de la marca renombrada**. Editorial CIVITAS S.A. Madrid, España. 1995. 304p.
- OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989. 391p.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe. Apuntes personales. Entrevista Directa. Valencia, España. Mayo de 2006.
- **Patentes, Marcas y Diseño Industrial Española**. Editorial Thomson, Civitas. Navarra, España. 2005. 376p.
- Real Academia Española 2001. **Diccionario de la lengua española**. ESPASA. Madrid, España. 1514p.
- Resolución: **Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales**.
Trámite No. 01-243 RA
Caso BIMBO
Quito, 25 de Octubre de 2001
- Resolución: **Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales**.
Trámite No. 01-227RA
Caso MR. (MISTER)
Quito, 23 de Octubre de 2001
- Resolución: **Dirección Nacional de Propiedad Industrial**.
Trámite No. 136767/03
Caso KOLA REAL
Quito, 15 de julio de 2005
- **Sentencias del Tribunal Andino de Justicia Proceso 21-IP-2004**, http://www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/comunidadandina/proceso_21-ip-2004.pdf. [Consulta: 23 de junio de 2006]
- **Sentencias del Tribunal Andino de Justicia Proceso 62-IP-2000**, <http://www.worldlii.org/int/cases/ACCJ/2001/14.html>. [Consulta: 23 de junio de 2006]
- **Sentencias del Tribunal Andino de Justicia Proceso 58-IP-2000**, <http://www.worldlii.org/int/cases/ACCJ/2000/66.html>. [Consulta: 23 de junio de 2006]

- VILLON, Jorge, **Ecuador dejará pendientes solo tres capítulos en TLC**, Washington, Estados Unidos, http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/ecuador/txt/2006/0403ecuador_tlc.html. [Consulta: 14 de mayo de 2006]