



**UNIVERSIDAD  
DEL AZUAY**

**Universidad del Azuay**

**Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Escuela de Derecho**

**MARCA NOTORIA Y SU EFECTIVIDAD EN EL  
NUEVO TRATAMIENTO NORMATIVO**

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Abogada de los Tribunales de Justicia  
de la República del Ecuador

Autora:

**Paola Fernanda González Acurio**

Director:

**Paúl León Altamirano**

**Cuenca – Ecuador**

**2021**

## **DEDICATORIA**

Para mi pequeño Agustín.

## **AGRADECIMIENTO**

A mis padres John y Jeannette, por la constancia y paciencia a lo largo de estos años universitarios y por demostrarme que todo es posible.

A Gabriel, Ariel, Joaquín, Indy y Mia por el cariño y apoyo incondicional.

Al Dr. Paúl León Altamirano, por su tiempo, guía y aporte en la elaboración de este trabajo de titulación.

## ÍDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO .....	III
ÍDICE DE CONTENIDOS.....	IV
RESUMEN.....	VI
ABSTRACT.....	VII
INTRODUCCIÓN .....	1
CAPÍTULO I.....	3
CONCEPTOS GENERALES EN RELACIÓN A LA NOTORIEDAD .....	3
1.1    CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE MARCA NOTORIA Y ALTO RENOMBRE.....	3
1.1.1 <i>Concepto De Marca Notoria</i> .....	3
1.1.2 <i>Definición de notoriedad</i> .....	8
1.1.3 <i>Características de la Marca Notoria</i> .....	9
1.2    CARACTERES REQUERIDOS PARA SER NOTORIA.....	11
1.3    PRUEBAS DE NOTORIEDAD.....	13
1.4    PROHIBICIONES DE REGISTRO.....	17
CAPÍTULO II .....	20
NORMATIVA .....	20
2.1    TRATAMIENTO EN EL CÓDIGO INGENIOS .....	20
2.2    REGULACIÓN INTERNACIONAL .....	30
2.2.1 <i>Convenio de París</i> .....	30
2.2.2 <i>ADPIC o Acuerdo de TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)</i> .....	32
2.3    MARCAS NOTORIAS, MUNDIALES Y CÉLEBRES.....	34
2.3.1 <i>Conceptos</i> .....	34
2.3.2 <i>Diferencias</i> .....	34

<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 REALIDAD ECUATORIANA AL RECONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD, PRUEBA Y JUSTIFICACIÓN. ....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS DE MARCA NOTORIA.....</b>	<b>37</b>
<b>3.2.1 Caso Louis Vuitton normativa colombiana.....</b>	<b>37</b>
<b>3.2.2 Caso Mcdonalds.....</b>	<b>47</b>
<b>3.3 PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE DICHO TRATAMIENTO.....</b>	<b>51</b>
<b>APLICACIÓN PRÁCTICA .....</b>	<b>51</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>54</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>55</b>
<b>ANEXO 1: SENTENCIA LOUIS VOUITTON .....</b>	<b>57</b>
<b>ANEXO 2: CASO MCDONALDS .....</b>	<b>73</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>81</b>

## **RESUMEN**

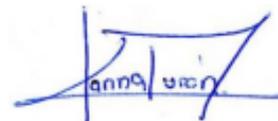
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano tras la derogación de la Ley de Propiedad Intelectual y la vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, se ha pretendido mejorar la regulación de marca, en especial de la Marca Notoria, la cual merece especial protección debido a la fama, prestigio y calidad que ha generado a través de los años frente al público, es por ello que el Código contiene un capítulo entero cuyo objetivo es el normar los signos notorios, sin embargo, a pesar de esta reciente normativa no se ha podido regular de manera correcta y eficiente, es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo recopilar la mayor información posible sobre Marca Notoria para observar si el marco legal es adecuado y eficiente en la práctica, así como las sugerencias de mejora en su normativa.

## ABSTRACT

In the Ecuadorian legal system, after the repeal of the Intellectual Property Law and the entry into force of the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation. The aim has been to improve the regulation of trademarks, especially the Notorious Trademark, which deserves special protection due to the fame, prestige and quality it has generated over the years before the public. This is why the Code contains an entire chapter whose objective is to regulate notorious sign. However, despite this recent regulation, it has not been possible to regulate it correctly and efficiently. This is why this research aimed to gather as much information as possible on the Notorious Trademark to observe whether the legal framework is adequate and efficient in practice, as well as suggestions for improvement in its regulation.

Translated by:

 Paola González

 Anna Viana

## **INTRODUCCIÓN**

Con la Derogación de la Ley de Propiedad Intelectual en el 2016 y la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación han existido cambios importantes en materia de propiedad industrial, sobre todo en temas relacionados a signos notorios.

Y las marcas tienen varios objetivos entre algunos de ellos están las de distinguir los productos o servicios de la competencia, servir de garantía sobre todo al hablar de calidad, darle publicidad al producto o servicio, entre otros.

Las marcas notorias son aquellas conocidas entre el público consumidor que pertenecen a un sector específico al que se destinan algunos productos o servicios, que han demostrado tener un grado de conocimiento sobre los mismos y buscando cierto estado de calidad de tal manera que el mismo puede reconocer la relación marca y calidad casi de inmediato.

Por lo tanto, al reconocer la notoriedad de una marca, ya no se busca solo la protección del titular sino también del consumidor para evitar causar confusión en él, sobre todo al buscar calidad, es por esto que la protección ya no se da al estar en una de las clases de la clasificación de Niza, sino que esta protección va más allá y no solamente sobre el principio de especialidad.

En la actualidad, gracias a la globalización, el Ecuador está interconectado con todo el mundo, razón por la que varias marcas han podido establecerse en diferentes países al cual se originaron, creando una reputación y teniendo aceptación entre el público, es por ello que los sistemas de protección deben actualizarse para brindar una mayor defensa, evitando la competencia desleal, fraudes y la afectación económica del público y las empresas.

En consecuencia, el presente trabajo tiene el objetivo de señalar la normativa vigente en Ecuador, analizar si esta es la más conveniente y si resuelve asuntos prácticos sobre la notoriedad de la marca, analizando casos y sentencias dictadas a favor de la notoriedad para ver si se les otorga suficiente protección y se señalará la existencia de problemas en la normativa que evitan soluciones prácticas, generando algunas recomendaciones para mejorar la misma.

## **CAPÍTULO I**

### **CONCEPTOS GENERALES EN RELACIÓN A LA NOTORIEDAD**

#### **1.1 Concepto Y Características De Marca Notoria Y Alto Renombre**

El capítulo partirá con un análisis de los criterios de diversos autores sobre los conceptos acerca de la marca notoria y de alto renombre, así como con definiciones de lo que se considera notoriedad.

Con posterioridad se determinarán algunos de los caracteres necesarios para ser notorios, además los requisitos de prueba de notoriedad y finalmente nos referiremos a las prohibiciones de registro de marca en general.

##### **1.1.1 Concepto De Marca Notoria**

Según la opinión de Otamendi:

“La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser reconocida”. (Otamendi, 2010, p. 441)

Al hablar de la una “calidad excepcional” cabe mencionar que las empresas todo el tiempo buscan que los deseos y necesidades del consumidor se satisfagan o que al menos estos tengan esa precepción, en casos de servicios incluye hasta la atención que se brinda a un cliente, no solamente la calidad en el producto como tal.

Debo señalar que muchas veces esta calidad puede ser subjetiva, lo que para algunos es excelente para otros puede no serlo, la calidad dependerá mucho del punto de vista de cada consumidor, sin embargo, podemos llegar a la conclusión de que esta calidad va a satisfacer al público y es por ello que se mantiene durante un largo tiempo en el mercado generando esta relación de calidad con el nombre de la marca.

En otras palabras, podemos decir que, existe relación directa al hablar de publicidad y calidad al momento de ofertar productos y servicios, ya que esto denota que, de manera constante se evalúa la satisfacción del público con el producto o servicio, y también se puede entender que mientras más se invierta en publicidad más conocida será la marca de tal manera que se pueda identificar frente al consumidor y diferenciar de otras marcas.

“La Marca Notoria depende mucho del mayor o menor grado de conocimiento que tenga el público sobre la clase del servicio o producto ofrecido y de amplitud que haya logrado el signo distintivo para su fácil reconocimiento”. (Carillo Ballesteros & Morales Casas, 1973, p. 223)

Para que una marca sea conocida o no, dependerá mucho del conocimiento que tenga el público medio sobre determinado servicio o producto que se quiere adquirir, por eso se deben identificar fácilmente. Se conceptúa como público medio a aquellas personas que tienen un grado de atención media, es decir, no deben tener conocimientos de experto, pero tampoco conocimientos nulos. Posteriormente se profundizará estos criterios.

Hay que recordar que los conceptos que suelen darse para las marcas notorias suelen confundirse con las marcas renombradas o de alto renombre debido a que, en el Ecuador, en su normativa interna no se las trata adecuadamente, a pesar de que estas tienen particularidades especiales y poseen diferencias importantes.

“Según José Luis Concepción Rodríguez, 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.”. (León, 2006)

Es evidente que no se ha llegado a definir bien o establecerse si es correcto o no el tratamiento de estos signos como una misma clase, porque a pesar de que existen pequeñas diferencias entre estos términos ninguna regulación interna o internacional, o autor ha logrado definir con claridad estos conceptos y en consecuencia estos se han considerado como sinónimos hasta la actualidad y se protegen de la misma manera.

“Para Felipe Palau Ramírez, el concepto de marca notoria no puede confundirse con el de marca renombrada, mientras la notoriedad 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”. (León, 2006)

En cambio, para autores como Palau es clara la diferencia entre notoriedad y renombre, el recalca que entre sus principales características esta la alta reputación que se conoce principalmente en la diversidad del público, para la notoriedad es necesario que se reconozca solamente en sectores de su interés y en el renombre este reconocimiento debe alcanzarse a todo el público consumidor.

También señala un tema importante que es el principio de especialidad, cuyo objetivo principal es el evitar el registro de una marca en la misma clasificación de Niza, cuando estos

brinden el mismo servicio o producto, esto permite que puedan coexistir marcas con el mismo nombre pero en diferentes clases ya que crea confusión, por ejemplo la Marca Icaza, que puede estar registrado en la clase 12 que se refiere a vehículos y aparatos de locomoción, como también puede estar registrada en el clase 15 que se refiere a instrumentos musicales, esto se permite al no ser conocidas y no poder relacionarse de forma directa una con otra, pero claramente al ser marcas notorias ya no se refiere solamente a la clase específica, sino que se la protege en cualquier clasificación para evitar la competencia desleal y que se relacionen productos o servicios que no se ofertan por parte de estos signos notorios.

Secundado esta opinión, Carrillo y Morales dicen lo siguiente: “La marca notoriamente conocida es aquella que, conservando su valor distintivo, llega ampliamente al conocimiento del público que consume los artículos que ella distingue, en tanto que la marca vulgarizada ha perdido su poder distintivo, pues el público la identifica con el producto que distingue pasando a ser una denominación genérica”. (Carrillo Ballesteros & Morales Casas, 1973)

En otras palabras, la notoriedad va a actuar en campos específicos del servicio o producto que se oferta, un ejemplo de ello puede ser la marca Victoria's Secret, es notoria sobre todo en el sector femenino, mientras que, la marca renombrada se reconoce en todos los sectores sin especificidad alguna, esto debido a su prestigio y reputación, en otras palabras, se ha vulgarizado ante el público, por ejemplo, la marca Coca Cola, esta se identifica notablemente independientemente de género o edad del consumidor, además estos cumplen con los requisitos del goodwill, que se enumerarán en los párrafos siguientes.

“Correlativamente podemos citar a Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, para quienes el goodwill es la buena fama y reputación que gozan los productos o

servicios diferenciados con la marca. Es algo intangible 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.” (León, 2006)

En mi criterio personal el “goodwill” destaca principalmente reputación y fama en servicios o productos de determinada marca, en otras palabras, estos signos notorios se convierten en socialmente aceptados por parte del público y a ellos les gusta adquirir lo que ofertan las marcas notorias, sin olvidar que todo esto se da también gracias a la intensa publicidad que genera cada empresa para poner en la mira sus diferentes productos o servicios.

En párrafos posteriores también se enumera cuáles son las características del goodwill, pero entre algunas cosas podemos destacar que este refleja confianza en el signo notorio, igual reflejan correlación de diferentes factores, como calidad, atención al cliente, reputación entre la población consumidora, sumándole así un valor intangible.

Massaguaer más bien considera que una marca renombrada puede ser notoria pero una marca notoria no podrá ser renombrada por las diferencias que se presentan entre la naturaleza de estas, teniendo presente siempre que el renombre se identifica no solo en sectores específicos, pero aquí nace una problemática sobre todo en la normativa interna, esto debido a que no se define en nuestra ley lo que es el renombre y toda su protección se encuentra amparada con normas de la notoriedad.

En conclusión, si existe diferenciación entre la marca notoria de aquella que es ampliamente conocida por el público general (alto renombre), sin embargo, en el Ecuador y en otros países no se logra diferenciar esto fácilmente por lo cual se tratan y regulan de igual manera en la normativa interna, Código Orgánico de la Economía Social de los

Conocimientos, considerando esto, trataremos en el presente trabajo de investigación toda la regulación que se debe considerar entorno a las marcas notorias.

Siendo fundamental tener conocimiento de la diferencia entre ambas marcas, considerando que en el territorio ecuatoriano existen ya marcas de alto renombre y que antes del 2016 podían ser reguladas y declaradas como tales con la normativa de la Ley de propiedad intelectual, mismas que han sido derogadas con la implementación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos quedando desentendidas las marcas de alto renombre, dado que este solo regula las marcas notorias pero tampoco lo hace en su totalidad, siendo incompleta o insuficiente la manera de tratarlas.

### **1.1.2 Definición de notoriedad**

En cuanto a definiciones, podemos indicar que la notoriedad para Cabanellas y Bertone, en su libro Derecho de Marcas, consiste en el conocimiento generalizado respecto de la marca, es decir, que sea de conocimiento público en los círculos comerciales interesados, específicos o determinados para cada producto o servicio, la notoriedad se puede alcanzar, aunque no siempre, mediante el uso que dé la marca en el país en que se la desea proteger como marca notoria sino que es suficiente con el reconocimiento de la misma por una parte relevante del público consumidor, volviéndose así innecesario el requisito de uso o el registro en el determinado país.

Otamendi de manera textual dice que:

“La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese *status* implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. No es fácil definir qué es una marca notoria. En la

búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.”. (Otamendi, 2010, p. 441)

Este autor señala la dificultad de determinar lo que es notoriedad debido a que estas poseen o señalan varias de las características que suelen ser necesarias para alcanzar el nivel de conocimiento en el público medio y que esto permita identificar fácilmente a la marca frente al público.

“La notoriedad se predica de un hecho generalmente conocido e indiscutible, con sujeción a la relatividad que ofrece el círculo social dentro del cual se desarrolla la actividad cognoscitiva”.(Carillo Ballesteros & Morales Casas, 1973)

En definitiva, podemos decir que la notoriedad para varios de los tratadistas es aquello que da distinción a una marca, evita la confusión con otras debido a que se puede determinar la calidad, valor o cosas específicas que destacan a las marcas respecto a otras similares.

Finalmente, en palabras personales la notoriedad es una característica que denota el grado de conocimiento que tiene el público consumidor sobre una marca en el sector correspondiente, identificándola como conocida o no y destacando sobre otras.

### **1.1.3 Características de la Marca Notoria**

Para tener una breve idea de algunas características a señalar en las marcas notorias, podemos recordar las palabras de Otamendi que se señalaron inicialmente, como la asociación de excelente calidad a aquellos productos que se publicitan arduamente permitiéndole al público entender que el trabajo y la mejora en los productos que pertenecen a determinadas marcas son constantes y eso les brinda mayor seguridad al seleccionar un producto sobre otro.

Se puede notar la importancia de la publicidad para dar a conocer la marca y que esta logre destacar, también implica que la notoriedad en si misma puede ser relativa debido a que

toda marca conocida parte desde cero, es decir no siempre fue notoriamente conocida hasta publicitarse continuamente, de igual manera pueden existir marcas notorias que oferten productos de mediana calidad en comparación con otros de su clase y que, sin embargo, los segundos no resultan ser tan notorios.

Es por ello que no se puede establecer como características únicas de marcas notorias ni la excelente calidad, ni el mejor precio, ni la mayor publicidad, esto a causa de su relatividad entre el público, pero si se considera que esta pueda ser reconocida “fácilmente” gracias a la existencia de estos elementos.

“Para que una marca sea notoria tiene que ser única y de novedad absoluta, o lo que es lo mismo que sea netamente original. Única en cuanto su notoriedad sea adquirida en relación con determinado producto; los otros dos elementos no ofrecen dificultad, por integrar su gran poder distintivo y precisamente, allí radica su diferencia con la marca vulgarizada. La vulgarización ocurre cuando una denominación específica y propia tomada como marca termina su existencia como tal, por pasar a constituir dentro del habla popular una denominación genérica, debido a que se confunde la identificación genérica con el nombre que se reservó legalmente”. (Carillo Ballesteros & Morales Casas, 1973).

Para Fernández Novoa se debe entender a la vulgarización como una situación en la que una marca o signo empresarial que, al inicio de su origen empresarial tenía un determinado producto o servicio, pierde poco a poco este significado de distinción de otras marcas debido a que posteriormente sirve para designar a productos o servicios del comercio en la misma clase al que pertenecen.

Básicamente, aquellas marcas que han tenido un amplio conocimiento de su producto o servicio entre el consumidor, de manera que los servicios o productos se identifican con la marca en si misma, es una muestra de que la publicidad al extremo puede dejar en indefensión al signo notorio, se vuelve un arma de doble filo, ya que es imposible controlar el uso no autorizado de la marca debido a que se pierde el objetivo de la función diferenciadora.

“Es posible que con el transcurso del tiempo esa función diferenciadora e indicadora del origen empresarial poco a poco vaya perdiendo su fuerza, por lo que se produciría en la mente del consumidor el efecto de que una denominación que en realidad constituye una marca es el nombre genérico de los bienes o servicios que se identifican por medio de los signos distintivos. Dicho efecto es denominado por la doctrina y la jurisprudencia como vulgarización de la marca”. (Vargas Chaves & Rodríguez Ramírez, 2013)

Ballesteros y Morales casan establecen ya algunas características que podrían considerarse para las marcas notorias, ellos hablan de la originalidad evitando a toda costa la vulgarización de las marcas, la vulgarización por otro lado, consiste en el uso de la marca como una denominación genérica, un ejemplo de ello es que aquí en Ecuador la goma de mascar en la actualidad es llamada chicle por la marca chiclets, esta palabra se ha incorporado al uso diario, sin embargo Otamendi considera que este no es un requisito indispensable ya que también considera la posibilidad de que existen palabras ordinarias que se usan de manera usual y pueden constituir marcas con notoriedad como en el ejemplo anterior. Asimismo, se debe considerar que algunas marcas notorias pueden considerarse signos distintivos de una empresa inclusive la marca notoria podría coincidir con el nombre de la empresa, pero no siempre.

## **1.2 Caracteres requeridos para ser notoria.**

En párrafos anteriores, al determinar lo que es marca renombrada, Otamendi consideraba que esta tenía un rasgo importante que es el ser portadora de un alto prestigio o goodwill, es decir debe tener estos tres elementos:

- a. Buena calidad en productos o servicios, los cuales hacen destacar a la marca.
- b. Publicidad realizada por el titular de la marca.
- c. Potencia publicitaria, es decir la publicidad debe ser efectiva y eficiente con mayor alcance al público, en resumen, que sea fácil de reconocer

Esto se puede resumir en las siguientes palabras tomadas de Otamendi, que la notoriedad nace gracias a que un producto puede adquirirse fácilmente por el consumidor ya que al hablar de precios este es adecuado y por ello asequible, también gracias a la intensa publicidad que se genera para un producto o servicio.

Al decir que se adquiere fácilmente primordialmente nos referimos a que se pueda encontrar en cualquier lugar, a un precio que sea “accesible” precio que se pueda pagarse por parte del sector interesado y que la calidad satisfaga al consumidor.

Por otro lado, para Fernández Novoa, Botana Agra y Otero Lastres, son 4 los requisitos:

- a. La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, basándonos en el principio de territorialidad.
- b. La inversión por parte del titular para promocionar y dar a conocer su marca.
- c. El reconcomiendo que tenga determinada marca en el sector pertinente del público consumidor, incluidos consumidores reales y potenciales de los productos o servicios específicos, así como las personas que participen en sectores de distribución de los mismos, y en general los círculos comerciales que se ocupan de cada tipo de producto o servicio a los que pertenecen las marcas.

- d. El valor de la marca, lo cual es relevante al ser renombradas, dándole un valor intangible.

No obstante, se ha demostrado que no siempre la intensa publicidad, mejor calidad o la originalidad de la marca pueden considerarse como requisitos indispensables en la marca notoria, debido a que se puede dar la vulgarización de la marca por un lado y por otro el resultante de la existencia de marcas notorias que ofrecen productos de mediana calidad.

Otro factor para determinar la notoriedad podría ser el uso de la marca, aunque a veces se puede hablar de uso intenso de la marca para que sea notoria, esto gracias a la publicidad, pero puede darse que en la actualidad varias marcas notorias que si se usaban intensamente en el pasado hoy pueden ya no usarse, también, es imprescindible en la notoriedad no solo la adquirida dentro de cada país, si no inclusive la que se ha generado en el extranjero o internacionalmente.

### **1.3 Pruebas de notoriedad**

“La notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo entonces tal notoriedad no existe.” (Otamendi, 2010, p. 453)

Cuando nos referimos a prueba resulta bastante obvio que, frente a los juzgados, al alegar la notoriedad, esta en sí no debería probarse porque debe darse por hecho el reconocimiento de una marca frente al público consumidor por lo tanto no requiere de prueba específica, y en caso de necesitarse este tipo de prueba se desestima la notoriedad o reconocimiento que ha generado una marca, lo que generan en sí las pruebas son hechos, de uso, de que se pruebe quien es el titular de una marca notoria, de que se ha generado una intensa publicidad y de que se tienen estándares de calidad en productos y servicios, sin embargo, esto no siempre sucede en la práctica y por la razón de está sujeto a la opinión o criterio personal de las autoridades competentes.

Sobre este particular en la actualidad, dentro del Ecuador, existe una problemática al momento de querer poner en práctica la declaración de notoriedad de una marca por parte de la autoridad competente, no existe regulación de cómo llevar a cabo este proceso, no existen plazos o términos para declaración de notoriedad y así poder valorar toda la prueba que se presenta, porque en el país las normas siempre hablan de signos “declarados notorios”, así como en el artículo 421 que habla de los derechos del titular de una marca, el segundo párrafo dice:

“En el caso de nombres comerciales declarados notorios, el titular...” (Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 113)

Restringiendo el ejercicio de derechos hasta que se realice esta declaración y la forma de solucionar esto es con la creación urgente de norma supletoria en el que se contemple todo lo relacionado a declaración de notoriedad.

Para intentar explicar la prueba en el ámbito internacional analizaremos la hipótesis de Marcas notorias que plantean Carrillo Ballesteros y Morales Casa en su libro de La Propiedad Industrial, ellos hablan de tres casos:

-Primera: Existencia de una marca conocida ampliamente en el campo internacional, no registrada, que señale productos de la clase A y solicita para productos análogos o similares, en su misma clase.

- Segunda: Marca usada y registrada en otro país se solicita para distinguir otra clase de productos.

-Tercera: Titulares de una marca notoria, internacionalmente conocida, la solicitan para productos análogos a los que la están aplicando con registro y con anterioridad en el país donde se formula la solicitud.

Esto es relevante sobre todo internacionalmente debido a los principios de territorialidad que rigen entorno a la marca, siendo derechos territoriales y por ello su protección se limita al territorio en que se concede tal protección, por lo que la solicitud de protección se debe realizar en cada país, afortunadamente la mayoría de estos se han sometido a varios convenios y tratados como el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Singapur, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Adpic, y pese a que los dos últimos serán analizados posteriormente en el capítulo 2, se debe señalar lo siguiente:

En los convenios no existen consensos en las definiciones de marca notoria, motivo por el cual cada país puede aprovechar las recomendaciones que proporciona la OMPI respecto a la normativa sobre protección de Marcas Notoriamente Conocidas, sobre todos aquellos en los que se detallan factores que nos ayudan a determinar si poseen notoriedad o no.

En algunos casos lo que interesa es el grado de conocimiento del sector al que corresponde, es decir al público específico, por ejemplo, en los acuerdos sobre los Adpic dice lo siguiente:

En el Art. 16.2 y 16.3 se protege las marcas notoriamente conocidas de servicios y productos que no sean similares con la condición de que cumpla con 3 requisitos:

- a. La marca notoria debe estar registrada,
- b. La marca debe estar en uso relación a los productos o servicios por el titular de la marca notoriamente conocida.
- c. Que se lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

No obstante, nada logra probar lo que se invierte realmente en publicidad, lo que se ha vendido o que celebridad o personas conocidas usan el producto de determinada marca. Esto

sirve de prueba para hechos, algún valor económico de ventas que se reflejan en facturas, los volantes pueden reflejar publicidad, una cuestión importante es que solo la publicidad sin pruebas adicionales no constituye evidencia de notoriedad por ello también puede existir catálogos, listas de precios, que básicamente demuestran su uso y no la notoriedad como tal.

Al referirnos al público que debe tener conocimiento de la marca notoria o renombrada tenemos dos premisas en las cuales evidentemente se diferencian, la primera es que debe conocerse en un alto porcentaje por sus potenciales compradores, dejando de importar la cantidad de gente que lo conoce ya que solo importa el porcentaje de eventuales compradores, es decir quienes consuman este producto o servicio, esto en lo que concierne a marcas notorias, por otro lado, no tiene importancia si es o no conocido por eventuales compradores, lo importante es ser conocidos por el consumidor medio, en referencia a marcas con alto renombre.

Definiendo al consumidor medio en palabras de Otamendi:

“Si bien es cierto que la generalidad del público al comprar un producto no se detiene a realizar un minucioso y pormenorizado análisis de la marca que lleva, también es verdad que es normal, lucido y con moderada desconfianza, en otras palabras, se trata de personas que presentaran un cierto grado de atención”.

En palabras propias, deben ser personas que no destacan por sus conocimientos particulares, pero tampoco son ignorantes, sino que son personas con facultades de racio no normales, esto según el ordenamiento español.

Deja de considerarse consumidor medio a aquellas personas con un nivel educativo, técnico o profesional (por ser expertos) o caso contrario, como cuando se trata de niños o de personas con un nivel de educación muy bajo (no poseen ningún grado de atención).

En definitiva, la sola mención de la marca ya debería asociar un determinado producto y este debe reconocerse por parte del consumidor, lo que se debe probar no es la notoriedad en sí misma, más bien la prueba se centra en demostrar, su uso, la afectación al titular y la titularidad de la misma, aunque esta última se haya otorgado en otro país.

#### **1.4 Prohibiciones de registro**

Según Carrillo Ballesteros y Morales Casas: “No son aptos para registrar los signos que carecen de novedad y especialidad, pues estos impedimentos que se originan en la naturaleza misma del signo, son de fondo. A su lado hay otros impedimentos de menor categoría o accidentales, o exigidos por la ley, a los cuales se los denomina formales”.

Así, a breves rasgos, algunos impedimentos son:

##### **1. Intrínsecos o de fondo:**

a. Signos o las denominaciones usuales, se prohíbe el registro de un signo que en el lenguaje de uso corriente o en las costumbres comerciales se haya convertido en una designación de uso regular, esto tiene que ver con la vulgarización de marcas, por el uso reiterado que el público hace de ella. La marca se desnaturaliza y pasa a dominio público.

b. Marcas insuficientemente características, debido a que no posee condiciones requeridas como los requisitos de fondo y los de forma establecidos por las leyes.

c. Denominaciones genéricas, signos que pueda servir en la industria o en el comercio para designar el género, la calidad, la especie, un destino o una cantidad, tampoco un lugar de origen o un momento en que se han prestado servicios o se ha producido artículos o servicios, ya que puede constituirse un monopolio sobre el lenguaje común, libertad industrial y comercial.

##### **2. Impedimentos accidentales o de forma son los que carecen de requisitos formales:**

a. Los signos distintivos de naciones o provincias u organizaciones internacionales.

b. Los que pretendan imitar o reproducir escudos de armas, emblemas, signos o denominaciones que pertenezcan a un estado u organismo internacional, sin solicitar el permiso por parte de una autoridad competente.

Tampoco pueden registrarse dibujos o expresiones contrarias a la moral, buenas costumbres o al orden público, sin olvidar que estas son cambiantes a través de las épocas, o que engañen al público sobre la naturaleza del producto o servicio, ni de su procedencia o el modo de fabricación, tampoco sobre las características de productos o servicios.

En los diferentes convenios a los que se ha suscrito el Ecuador y dentro de su normativa interna, como es el Código Ingenios, se establecen dos tipos de prohibiciones de registro en signos marcarios, estos se encuentran en los artículos 360 y 361.

En el Artículo 360 del Código Ingenios se establecen de manera textual todas las prohibiciones absolutas, sin embargo, la de mayor importancia en caso de la notoriedad es el numeral 10, es decir que se prohíbe el registro de todos aquellos signos que imiten, reproduzcan o contengan denominaciones de productos que tengan riesgo de causar confusión, que puedan asociarse con denominaciones notorias o aquello que implique un aprovechamiento injusto de estos signos notorios.

Y finalmente en el Art. 161 del Código al hablar de prohibiciones relativas, nos indica que no se pueden registrar como marca:

“5. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, 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;” (Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 103)

Señalando de manera textual la prohibición del uso de una marca con signos parecidos a los notorios por el riesgo de confusión que se puede causar en el público o por la relación que se puede hacer con determinada marca, pudiendo causar pérdidas económicas y desprestigio al relacionarlas con marcas de menor calidad.

Todas las prohibiciones que se han regulado en el código, tanto absolutas como relativas tienen el único objetivo de protección al consumidor para evitar confusión y al titular por causar competencia desleal, sin embargo, debemos recalcar nuevamente que, aunque se defienden marcas notorias por el contrario se crea indefensión en cuanto a las marcas renombradas por la falta de definición, identificación y diferenciación de estos conceptos.

## **CAPÍTULO II**

### **NORMATIVA**

#### **2.1 Tratamiento en el Código Ingenios**

En el 2016 entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que de manera práctica solemos llamarlo Código Ingenios, derogó la Ley de Propiedad Intelectual y con ello han existido un sin número de cambios importantes, sobre todo respecto a Marcas Notorias y Marcas Renombradas.

Anteriormente, en la Ley de Propiedad Intelectual, los artículos que regulaban las marcas señaladas con anterioridad se encontraban dispersas, en el Código actual, por una parte, se deja de lado totalmente la regulación de las marcas renombradas y por otro, existe todo un capítulo de marcas notorias que contiene once artículos que se encuentran registrados desde el artículo 459 hasta el 470.

En la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 196, se encontraban los conceptos de signo notorio y signo de alto renombre:

“Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente”. (Ley de Propiedad Intelectual de 1996, 1996, p. 54)

“Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente”. (Ley de Propiedad Intelectual de 1996, 1996, p. 54)

La Ley anterior tenía un acierto beneficioso al definir estos conceptos porque dejaba en claro que existía diferencia entre notoriedad y renombre, por ello podemos decir que uno de los

errores al momento de crear nueva regulación fue dejar de lado este criterio que se consideraba en la ley.

No existía un tratamiento normativo especializado en la Ley de Propiedad Intelectual y actualmente si lo tenemos en el Código INGENIOS con las particularidades que veremos a lo largo de este trabajo.

Este cambio de normativa no presenta ningún tipo de problema en relación a la regulación de marca notoria, pero si para la de alto renombre.

Un ejemplo claro es el que usa Otamendi:

La firma “Mampar S.A.” solicitó registro de una marca notoria llama “Dior” y comenzó a utilizarla para distinguir productos que pertenecían a la clase 11 como son las mamparas. La firma francesa se opuso al registro, solicitó a su vez el registro de la marca en la misma clase y posteriormente inicio la acción judicial pidiendo la nulidad de la solicitud, el rechazo de la oposición y la cesación de uso de la marca. En fallo, que llego a la Corte Suprema por apelación de la demandada, se dio lugar a la demanda en todas sus partes. La cesación de uso se ordenó sobre la base de la notoriedad de la marca en otra clase. Porque la Cámara consideró que en caso de que la marca era notoria ya no se debía aplicar el principio de especialidad, porque era evidente que la demandada realizó una copia mal intencionada de la marca que se considera prestigiosa con el objetivo de que el público creyera el engaño y relación existente entre las marcas, dicho esto se demostró que este acto se realizó de mala fe en contra de los titulares de la marca “Dior”, por ello se reclamó el cese inmediato de uso de dicha marca.

La marca Christian Dior estaba registrada en varias clases, pero no tenía ningún registro en la clase 11 de Niza que es en la que están incluidas las mamparas de baño. Y sin duda los factores determinantes de la decisión fueron la notoriedad de la marca y la mala fe la empresa

demandada ya que tenía el conocimiento de la fama de esta marca, es importante recalcar que la protección de los signos notorios no tiene límites porque está por sobre este principio de especialidad.

Este, es un claro ejemplo de que la notoriedad de una marca, pese a no estar registrado en un determinado país o en una misma clase, al usarse sin autorización por parte del titular, se percibe que puede inducir al error en el público, es por ello que esta misma notoriedad puede hacer que se cese el uso no autorizado y esto es un acierto puesto que incentiva a los titulares de marca a seguir invirtiendo en sus productos para que lleguen a tener una calidad y reconocimiento entre su círculo de público consumidor correspondiente.

Anteriormente la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 197 establecía 4 criterios para determinar si una marca podía considerarse notoria:

1. Que este conocimiento sea extenso entre el público de un sector pertinente y que se identificara los productos o servicios de otros.
2. La publicidad para promocionar la marca, esta debe tener intensidad en su difusión.
3. Que la marca tenga antigüedad y un uso contante.
4. Análisis del mercadeo y también su producción sobre los servicios o productos que van a distinguir la marca.

De igual manera, comprendía la regulación de marca renombrada ya que se aplicaban criterios iguales con la única diferencia de que esta debía ser conocida por el público en general.

También podíamos encontrar las prohibiciones de registro en marcas similares o iguales a marcas declaradas notorias o de alto renombre, incluso se cancelaba el registro de marca a petición del titular y se establecían penas privativas de libertad y pecuniarias por el uso y perjuicio de signos notorios y de alto renombre.

Actualmente en el Código Ingenios se establece la definición de los que es signo distintivo notoriamente conocido en el artículo 459:

“Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

(Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 119)

Esta definición no deja en claro lo que debe entenderse por signo notorio, sino que simplemente dice que esta notoriedad de los signos debe reconocerse como tal, la única forma de hacerlo dentro del país es con la declaración de notoriedad, sin embargo, existe la opción de que se reconozca en cualquier país que se ha adherido al Convenio de París o inclusive a aquellos que han celebrado otros tratados de propiedad industrial con el Ecuador, lo que nos da a entender que aunque no se declare como signo notorio en el Ecuador, es válida una declaración emitida en otro país.

En el artículo 460 también existen algunos factores que se pueden usar para evaluar la notoriedad en un signo distintivo, en este caso son 11:

1. El nivel de conocimiento del signo entre el público que pertenece a un círculo comercial pertinente dentro del país.
2. El periodo de tiempo, la magnitud y extensión geográfica del lugar en que se usa este signo, fuera o dentro del territorio nacional.
3. El tiempo, magnitud y extensión geográfica en que este signo se promocione dentro o fuera del territorio nacional, aquí se abarca presentaciones o publicidad en

exposiciones, ferias o cualquier evento de productos o servicios que se apliquen a este sector comercial pertinente.

4. Sobre la inversión asumida por las empresas para la promoción de sus servicios o productos, se va a considerar el valor invertido en el sector específico.
5. Se tomará en cuenta el valor de ingresos y ventas de la empresa considerada titular del signo que alega su notoriedad en el territorio nacional.
6. El nivel de distintividad que debería tener este signo.
7. Si el signo cuenta como un valor contable de empresa.
8. La cantidad de individuos interesadas en licenciar el signo dentro del territorio nacional o que buscan tener una franquicia.
9. La presencia de operación significativas de fabricación, almacenamiento o compras realizadas por parte del titular del signo dentro del territorio nacional.
10. Aspectos comerciales internacionales
11. La antigüedad de cualquier registro o solicitud del signo considerado notorio o su existencia dentro del territorio nacional.

En este sentido, se encuentran leves diferencias en relación a los criterios para considerar la notoriedad, entre ellos ahora se considera el valor contable del signo como activo empresarial y el valor de inversión cuando antes solo se consideraba las cantidades económicas que se han invertido en promoción y publicidad de la marca, los análisis de mercadeo o de la producción de servicios o productos, ahora también se habla de la utilización y promoción dentro del país y fuera de él, en ambas normativas se debe demostrar su uso, la antigüedad y su uso constante, por lo que podemos decir que al menos en este sentido la normativa no es escasa, pero si es inexistente en relación a las marcas renombradas.

Se establecen parámetros a considerarse para declarar la notoriedad, como los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio y los círculos empresariales entorno al producto o servicio al que se aplique, se aclara además que bastará que sea conocido en los sectores anteriormente nombrados.

Se considera también algunos criterios de contadores respecto a la importancia en de las marcas notorias o de alto renombre como bienes inmateriales para una empresa.

“Las marcas notorias y renombradas ofrecen riesgos relativamente bajos, debido a la mayor lealtad de su base de consumidores y su menor vulnerabilidad frente a la competencia o la gran distribución. Si los inversores perciben que el flujo de caja derivado de la marca es estable y predecible, éste tendrá un valor actual neto mucho mayor y consecuentemente se crea más valor para la empresa”. (Cerviño, 2004)

Básicamente las marcas notorias y renombradas crean confianza en el mercado, por ello los inversores tienen la seguridad de que los productos tendrán mayor distribución y aceptación, esto gracias a la fidelidad de sus consumidores.

“El impacto de las marcas notorias en la juventud hoy llega al extremo de convertirlas en requerimiento absoluto. Para grupos crecientes de jóvenes en todo el mundo, la prenda o el objeto no amparado por una marca notoria carece absolutamente de sentido; es como si tal prenda u objeto que “no es de marca” simplemente no existiese ni pudiera siquiera desempeñar su función normal”. (Terán Contreras, 1999)

De manera clara podemos decir que las marcas notorias tienen un mayor valor sobre otras marcas, inclusive desvaloriza los productos que no son de marcas conocidas, es una muestra más de la fidelidad del consumidor a las marcas que han generado su fama y demuestra que las inversiones de las empresas en publicidad de productos específicos son realmente útiles sobre

todo ahora con los medios tecnológicos que permiten que se genere mayor difusión de publicidad en menor tiempo.

El Código señala también, en el artículo 461, 3 razones por las cuales no se debería negar la declaratoria de notoriedad, entre ellas están las siguientes:

1. Por falta de registro o existencia de un trámite de registro en el territorio nacional o internacional.
2. Que actualmente no se encuentre en uso, o que no se usara anteriormente para diferenciar un producto o servicio de otro dentro del territorio nacional.
3. Que en el extranjero no sea considerado como notorio, porque dentro del país si podría considerarse como tal.

Es conveniente y beneficioso que el código también considere razones por la cual no se debe negar la solicitud de declaratoria de notoriedad de los signos, porque permite que nuevas marcas se den a conocer en otros territorios ya que la notoriedad puede empezar dentro del territorio nacional.

Sin embargo, hay que considerar que no siempre van a cumplir con la totalidad de los parámetros que sirven para considerar la notoriedad, y hay que enfatizar que varios de los factores no demuestran notoriedad en sí misma, sino que podrían considerarse prueba de uso.

Personalmente considero que este cambio de normativa, puede ser positivo en relación a los signos notorios, pues trata de cubrir su definición, sus características y procedimiento sobre la notoriedad, sin embargo, es totalmente opuesto al referirnos a marcas renombradas y aún deben darse esfuerzos por cubrir los vacíos que existen en esta nueva normativa sobre todo en el procedimiento para declaratoria de notoriedad, que han imposibilitado la práctica.

En relación al procedimiento para la declaratoria, que se establece en el artículo 463 del Código, quien solicite la declaratoria debe ser el titular del signo distintivo a la autoridad nacional competente, junto a la solicitud deberá adjuntarse todo lo que se considere una prueba pertinente para demostrar la notoriedad, también debe anexarse el comprobante de pago de la tasa que corresponde a este trámite.

Sobre la valoración de pruebas, estas deben valorarse por parte de la autoridad nacional competente (SENADI) antes de pronunciarse o de emitir una resolución.

Entorno al ámbito de protección al que se refiere el artículo 464, la normativa nacional, en caso de que un signo ya se haya declarado como notorio, éste se protegerá de uso o registro no autorizado por parte de su titular, así como se permite la aplicación de normas que protegen de la competencia desleal, sin embargo, también determina que no se protegerán dichos signos en casos de que con anterioridad a esta declaratoria de notoriedad ya hubieran existido signos notorios similares a menos que dichas solicitudes se presentaran con mala fe o para causar perjuicios.

Sobre los derechos del titular del signo distintivo que ha sido declarado notoriamente conocido que se encuentran establecidos en el artículo 465 del Código Ingenios, tiene el derecho de impedir que un tercero sin su consentimiento use el signo en su totalidad o en parte, tampoco se puede reproducir, imitar, traducir, transliterar, transcribir, se prohíbe crear confusión en relación a productos o servicios en actividades idénticas o similares, en caso de que pudiera causar cualquiera de los siguientes efectos:

1. Que pueda causar confusión o riesgo del mismo, o que se asocie con servicios o productos de determinadas marcas en círculos comerciales similares.

2. Que cause daño o perjuicio dentro del comercio o económicamente hablando, debido a la dilución o pérdida de la fuerza distintiva del signo, así como la pérdida del valor comercial.

3. Por aprovecharse de manera injusta de la fama o prestigio de un signo notorio.

Generalmente siempre se otorgan los derechos a titulares de marcas registradas y no es excepción que una marca notoria se proteja de la misma manera aunque esta no se encuentre registrada en el país, se le otorgan los mismo derechos al titular, ya que el registro en otros países de una marca es valida en otros países que han firmado los mismos convenios, sobre todo si estos pueden inducir al público a errores o confusiones por tener notoriedad entre el público o causan cualquier efecto que se ha mencionado en el párrafo anterior.

En los procesos de declaratoria se tomará en cuenta la buena o mala fe de quien que solicite el registro del signo notorio, sin embargo, tampoco existen denominaciones de lo que debe considerarse buena fe, en este sentido se debe tomar en cuenta lo que dice la doctrina, jurisprudencia o lo que la autoridad competente considere buena fe siendo este uno de los principios más importantes en el derecho.

Por ejemplo, Cicerón manifiesta que “no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: ‘conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos?’”.

Y estas son palabras muy lógicas debido a que estos conceptos son subjetivos, para otros la buena fe puede consistir en obrar bien o tener honestas convicciones, puede considerarse también, como la falta o la ausencia de mala fe, como el vivir de forma honesta y siguiendo reglas, lamentablemente no existe un concepto exacto de lo que debe ser o no considerado buena

fe, como dijimos en párrafos anteriores, depende mucho del criterio, ya formado con anterioridad de la autoridad competente, esto es de gran importancia ya que varias normas se basan en la buena fe.

Se establece tiempo de prescripción para cancelar el uso de un signo distintivo sin autorización y es a los cinco años que se cuentan a partir de la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de su uso, a menos que este se iniciará de mala fe ya que al ser así, la acción no tendrá tiempo de prescripción.

“Art. 584- De la Acción.- El propietario de una marca u otro derecho de propiedad intelectual podrá iniciar tutela administrativa, si un tercero sin consentimiento del titular, intenta de mala fe sacar provecho del derecho de propiedad intelectual y registra, comercializa o utiliza **un nombre de dominio que al tiempo de registro del registro del nombre de dominio:** a) Haya sido idéntico o similar con una marca u otro derecho de propiedad intelectual reconocido en el país; o, b) sea capaz de causar dilución con una marca notoriamente conocida en el país”.(Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 146)

Sin embargo, entre uno de los aciertos que ha tenido el Código está el de establecer acciones en caso de que en el internet se realice el uso indebido sin consentimiento del titular de una marca o un signo notoriamente conocido, lo cual es útil en la actualidad debido al desarrollo tecnológico y con la puesta en auge de las ventas a través de medios digitales, prohíbe de manera textual “sacar provecho” y también habla de la mala fe.

No obstante, en el artículo 585 se habla de factores para considerar lo que es la mala fe o sus intenciones y aunque estas estén dentro de un capítulo ajeno a las marcas notorias, podrían

también contemplarse estos factores al hablar de la mala fe en el uso de los signos notorios, entre los 3 factores que establece el artículo están los siguientes:

1. Intención: De la persona que registra, en el caso de dominio, para causar confusión en los consumidores y desviando las compras de los productos en marcas determinadas, pudiendo crear mala reputación, además del aprovechamiento injusto.
2. Oferta: A cambio de ofertas económicas el querer transferir, vender o arrendar nombres de dominio a el verdadero titular.
3. Al registro del dominio, haber presentado documentación e información falsa, causando engaños.

Finalmente se establece en el artículo 470 la manera de poder cancelar, modificar o transferir al titular de signo cuando se ha inscrito una dirección de correo o un nombre de dominio, cuando su uso pudiera tener algún efecto que atente contra los derechos del titular y también podrá cancelar el registro de una marca que sea idéntica o similar a una que se declarará notoriamente conocida a petición del titular.

## **2.2 Regulación Internacional**

### **2.2.1 Convenio de París**

La normativa internacional a la que se han sometido un sin número de países, dentro de ellos Ecuador, es el convenio de París, la regulación relacionada a marcas notorias se encuentra en el artículo 6 bis que de manera textual dice lo siguiente:

“Art. 6.- bis. - (Marcas: marcas notoriamente conocidas) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear

confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso que estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2)

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.” (Convenio de París, 2009, p. 7)

Para Cabanellas en su libro Derecho de Marcas 1, recalca que Baumbach y Hefermehl resumen el contenido de esta disposición indicando que “obliga a los países unionistas a degenerar o anular el registro de marcas susceptibles de ser confundidas con una marca notoriamente conocida, y a prohibir su uso”. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008)

Todos los países que han firmado el Convenio de París, tienen entre uno de los objetivos el de proteger de las marcas notorias, sea a solicitud del titular o por oficio, siendo la autoridad competente la que puede invalidar el registro o negarlo, evitando la reproducción, imitación o traducción, se establece también un plazo de mínimo 5 años de la fecha de registro para pedir la anulación de la marca y solicitar su prohibición de uso y en su numeral final establece que no hay plazo establecido para solicitar la anulación de marcas registradas de mala fe.

Debemos resaltar que los signos distintivos notorios generalmente tienen un carácter de protección especial por el lugar que ocupa el reconocimiento de la marca en el público consumidor, por ese motivo también es de gran importancia su reconocimiento internacional.

Es por ello que en base a este artículo se entiende que el titular de una marca notoria a pesar de ser extranjero tiene los mismos derechos que el titular nacional a que se conceda registro, que se declare nulidad, se prohíba el uso, se reproduzca, limite o se traduzca en parte o en su totalidad la marca de un producto o servicio dentro de un mismo sector, como se contempla en el Código Ingenios.

Pese a existir otros acuerdos internacionales que pueden ayudar a la regulación de las marcas renombradas y notorias, solamente se realizó un análisis a las que he considerado con mayor importancia, el convenio de París siempre será la base para la protección de marcas y sobre todo de la notoria, tomando en cuenta la buena o mala fe de aquellos que usan una marca no autorizada por su titular causando perjuicios en el consumidor, y sobre todo ha ayudado dándole al mismo titular una oportunidad de registro en otros países por su característica de notoria.

### **2.2.2 ADPIC o Acuerdo de TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).**

Su nombre completo Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) o TRIPS en inglés, también contiene algunas normas de regulación sobre marcas notorias, por ejemplo, en el artículo 16 que habla de derechos que se confieren a los titulares de marcas de fábrica o comercio, de manera textual se establecen 3 derechos principales:

1. Al tener registrada la marca de comercio o fábrica, tendrá el derecho exclusivo para impedir que un, sin autorización, utilice signos similares o idénticos para ofrecer los mismos servicios o productos de la misma clase cuando estos puedan causar confusión.

2. Los Miembros del convenio considerarán la notoriedad de la marca en los círculos comerciales iguales del público consumidor para aplicar el principio de *mutatis mutandis* para determinar si una marca es notoriamente conocida entre los mismos servicios o productos.
3. Los Miembros del convenio considerarán la notoriedad de la marca en los círculos comerciales iguales del público consumidor para aplicar el principio de *mutatis mutandis* para determinar si una marca es notoriamente conocida entre los servicios o productos de diferente clase, a menos que estos se relación, el fin es evitar que se cause daño a los intereses del titular de la marca.

Otamendi suele señalar que en la norma de este acuerdo muchas veces la promoción de un producto o servicio perteneciente a una marca notoria no necesita ser usada en el país en que se va a solicitar protección, ya que es válida, lo que sí, se toma en consideración la divulgación y publicidad realizada en el extranjero, sin embargo, si se debe tener conocimiento de esta publicidad dentro del territorio al que se va a solicitar la protección.

Se señala sobre todo la importancia del uso de la marca siendo nacional o internacional, sin embargo, sea cualquier lugar o país en el que se demuestre el uso, la notoriedad debe reconocerse por el público medio del territorio en que se solicita la declaratoria de notoriedad, otorgando así mayor protección al registro sobre todo al demostrar el uso, es de suma importancia destacar que la protección se da sobre todo en productos idénticos o similares, es decir deben encontrarse en la misma clase, aunque la notoriedad no se aplica solamente al principio de especialidad como en las marcas simples.

En conclusión, el Adpic se remite al artículo 6 bis del convenio de París, que precisa, aunque no en su totalidad, cierta protección internacional a las marcas o signos notorios, pero

pese a este acierto, ninguno de los dos convenios internacionales anteriormente nombrados regula o nombran a las marcas de alto renombre, lo que nos da a entender, de manera errónea, que se deben tratar de la misma manera el renombre y la notoriedad.

## **2.3 Marcas Notorias, mundiales y célebres.**

### **2.3.1 Conceptos**

Generalmente estos conceptos suelen ser similares o confusos entre sí y para algunos autores se podría decir que lo que varía entre ellos podría ser el grado de notoriedad. Es por ello que trataremos de conceptualizarlos para una mejor comprensión:

Analizando algunas palabras de Bertone y Cabanellas, podemos decir que significado tienen para ellos los conceptos de marcas notorias, mundiales o celebres.

**Marcas Notorias:** Son aquellas marcas que son frecuentemente conocidas en sectores comerciales específicos en un determinado territorio.

**Marcas Mundiales:** Son aquellas cuya notoriedad se extiende no solo a un país determinado sino al mundo en general. Llegando a la conclusión de que una marca mundial puede convertirse en notoria, pero una marca notoria puede no ser mundial.

**Marcas Celebres:** Se las llama también renombradas o de alto renombre, son aquellas que se identifican por su excelente calidad o al menos lo suficiente como para satisfacer al público consumidor, por ello también reúnen condiciones de signos notorios.

### **2.3.2 Diferencias**

Con los conceptos anteriormente establecidos podemos llegar a algunas conclusiones de comparación, y encontrando diferencias entre ellas para identificarlas con mayor facilidad, se consideran dos criterios, el cuantitativo y el cualitativo, el primero se aplica a la notoriedad, es decir, la notoriedad gira entorno a la mayor cantidad de público consumidor que los conozca o

reconozca por su producto o servicio ofrecido, y sobre lo cualitativo que se aplica a las marcas celebres o de renombre, se refiere a las cualidades del producto o servicio a ofrecer, que para los autores se trata de la mejor calidad o al menos que esta sea satisfactoria para el consumidor.

También debemos señalar que no es fácil reconocer si una marca es notoria o no notoria, ni si es celebre o no celebre, estas se van marcando con el tiempo y de forma gradual, partiendo del desconocimiento, calidad incierta hasta que logran establecerse en el mercado y crear una buena o excelente reputación.

“El carácter mundial de una marca, en distinción del meramente notorio, no agrega jurídicamente nada a dicha marca, simplemente se extienden geográficamente los efectos de la notoriedad. En cambio, las marcas renombradas reúnen condiciones de notoriedad, pero también son marcas especialmente fuertes, pues el radio de su protección contra otros signos confundibles es particularmente amplio, por ende, estas se protegen con variación en su identidad porque depende mucho del país en el que se trate el problema de dilución”. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008)

En la actualidad, tiende a considerarse que, para la calificación de una marca como marca renombrada, deben combinarse dos criterios diversos: un criterio cuantitativo (el nivel de conocimiento de la marca por parte de los consumidores) y un criterio cualitativo (el nivel de reputación o goodwill del que goce la marca(Plaza & Plaza, 2001)

“Los signos distintivos notoriamente conocidos, denominados también como marcas notorias, se quedan en la mente de las personas y son reconocidas por los consumidores de un sector pertinente, es así, como cuando nos dicen una palabra inmediatamente la ligamos con un producto especial, un color o un sonido, ya que podemos decir que esa marca es notoriamente reconocida”. (Maldonado Cortés, 2019)

“La marca renombrada considerada como el más alto grado de reconocimiento de una marca, es sin lugar a dudas, el status que pretenden todas las marcas en el mercado, pues trae consigo la posibilidad de quebrantar los principios de territorialidad y de especialidad que gobiernan a las marcas comunes, además de sobrepasar el concepto de ser notoria en un sector específico para ser totalmente conocida por el público en general. Por el cual, la marca renombrada es un instrumento generador y comunicador ante el público consumidor de la fama y prestigio que en ella se condensa, por lo que esta como tal está dotada de una fuerza atractiva.” (Maldonado Cortés, 2019)

Tanto en el Ecuador como para países que se han adherido al Convenio de París, al tener estos términos de marca mundial, marca notoria o marca celebre, no aportan ninguna protección jurídica extra, a comparación con las que se tenían con anterioridad, esto debido a la falta de identificación, información, definiciones y falta de conocimiento de cada una de las marcas que estamos logrando identificar, a todas se las considera como marcas notorias siendo protegidas más que nada contra dilución, el uso sin autorización de terceros y la prohibición u oposición de registro en otros países.

En conclusión, aunque existen diferencias claras, no se regulan de manera diferente, todas se encuentran comprendidas y reguladas como una sola, como marcas notorias y tal vez eso cause la falta de interés en seguir generando regulación sobre cada una de ellas, sobre todo aquí en el Ecuador en donde la falta de normativa de manera clara, es insuficiente, incompleta y lastimosamente el Código Ingenios remite a un reglamento que tampoco posee normas bien definidas.

## **CAPÍTULO III**

### **3.1 Realidad Ecuatoriana al Reconocimiento de la declaración de notoriedad, prueba y justificación.**

Como se comentó en capítulos anteriores, la declaratoria de notoriedad ha tenido diversos cambios, sobre todo por la vigencia de la nueva normativa en el 2016, aun no existen casos de declaración de notoriedad desde la existencia del Código Ingenios, respecto a la prueba, de manera expresa nos dice los factores que se deben examinar para considerarse pruebas útiles para demostrar notoriedad, así como la valoración de ellas por parte de la autoridad competente (SENADI), antes de emitir una resolución pero estos vacíos que quedan en la ley dan paso a la libre interpretación.

### **3.2 Análisis de Casos Prácticos de Marca Notoria**

Para mayor comprensión analizaremos algunos casos, uno de ellos es útil para entender como se ha venido tratando la declaratoria de notoriedad en el Ecuador y en otros países andinos.

#### **3.2.1 Caso Louis Vuitton normativa colombiana**

El demandante es Louis Vuitton S.A contra Natalio Isaac Lustgarten Coldman, quien había solicitado el registro de la marca en Colombia. Expediente No.5950

Algunos de los hechos anteriores a la demanda, la Marca Louis Vuitton existe desde el año 1854 en París y su objetivo principal era la venta y fabricación de maletas y artículos de viaje, la marca se registró en Francia, en la clase 18 de Niza, que de manera textual indica lo siguiente:

“Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”.(O. M. de la P. Intelectual, 2012, p. 34)

Por el paso del tiempo y debido al éxito los herederos de la Marca señalada anteriormente, decidieron abrir sucursales en países como Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Japón, Bermuda, entre otros, posicionándose a nivel mundial, generando fama, prestigio en esa clase y volviéndose notoriamente conocida en el mundo.

En 1974, Natalio Isaac Lustgarten Coldman, persona ajena a la marca LOUIS VUITTON, solicitó el registro de la misma marca y en la misma clase, ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, se otorgó el registro en 1978 por un término de 10 años.

En 1986 la sociedad francesa LOUIS VUITTON, solicitó a los jueces la cancelación de la marca registrada en Colombia a nombre de Natalio Isaac Lustgarten Coldman, debido a que tienen el mismo nombre, creando notable confusión en el público consumidor.

Se emitió sentencia en 1993 a favor del titular francés de la marca LOUIS VUITTON. El demandado interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien revocó la sentencia en julio de 1993 la sentencia del Juez Civil del Circuito.

La sentencia del Juez Civil del Circuito se revocó debido a que el tribunal señaló de manera somera a la convención sobre la propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia en 1901, de manera textual manifiesta:

“Si bien el objeto de los dos estados contratantes fue facilitar las relaciones comerciales entre los mismos y proteger a los ciudadanos de uno y otro, en el territorio extranjero, respecto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos y nombres de

comercio y fábrica, sin que sea necesario establecer domicilio, residencia o representación mercantil en el país donde se reclama la protección, quien así lo pretende está obligado a someterse a las condiciones y formalidades de las leyes gobernadoras de la materia en el país donde se solicita el amparo... pero si deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país”. (*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil No. 5950, 2002*)

En este convenio se pactó la extraterritorialidad para eventos de reclamación, a pesar de que esa no fuera su intención, así quien quisiera aprovecharse de ellos tenía que observar las exigencias de las leyes y reglamentos del país donde se pretende hacer valer los derechos, es decir que deben cumplirse con las formalidades prescritas en las leyes, por lo tanto se debe realizar el registro frente a la Oficina de Propiedad Industrial dentro del País (Colombia) y mientras no se realice el registro no se consideraba titular de la marca.

Por lo anteriormente escrito se concluyó que en primera instancia se dio una interpretación equivocada y se revocó la decisión por no haber estado registrada en la Oficina de Propiedad Industrial, vale destacar que el demandante solicitó el registro de la marca en la oficina pertinente y esta estaba en trámite después de emitirse la resolución por el juez de primera instancia.

LOUIS VUITTON S.A. interpuso recurso de casación de la sentencia del Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia bajo el entendido de que dicho fallo vulneraba el preámbulo y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención sobre propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia en 1901.

El demandante expuso a su vez tres métodos fundamentales de interpretación jurídica establecidos tanto en la legislación interna colombiana como en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados, a saber: gramatical, sistemático, teleológico o finalista.

a. Método Gramatical:

Este método de interpretación jurídica se encuentra consagrado en los artículos 27 y 28 del Código Civil Colombiano y en el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 32 de 1985, los artículos 1,2,3 y 4 de la Convención Colombo Francesa, afirma que el sentido literal de cada uno de estos preceptos no deja lugar a dudas sobre que en el art 3 se consagra la extraterritorialidad del registro de las marcas legítimamente adquiridas en uno de los estados contratantes, el artículo 1 establece sin ambigüedad alguna la igualdad de derechos entre ciudadanos franceses y los colombianos en relación con la protección de marcas, conforme con la cual los primeros tienen la facultad de obtener de las autoridades administrativas y judiciales colombianas la protección de las adquiridas legítimamente en Francia, cuyos efectos se extienden a Colombia. El art. 4 establece extraterritorialidad de los derechos adquiridos en uno de los Estado contratantes en razón a nombres mercantiles, razones de comercio y rótulos, ya que no es necesario su depósito previo en el Estado de origen pro parte de quien pretenda protección en el otro Estado, el art. 2 habla de protección de los derechos previstos en el art. 1 se refiere expresamente a la adquisición de los derechos de marca, siempre que este se haya adquirido previamente.

Por lo tanto, la sociedad LOUIS VUITTON consideraba que, el ciudadano francés que adquiere legítimamente una marca en Francia goza “por ese solo hecho” la protección de sus derechos en Colombia y viceversa, salvo en el evento en que en Colombia se rehúse el registro efectuado en Francia por motivos de orden público, moral o buenas costumbres.

b. Método sistemático

El artículo 30 del Código Civil y el 31 de la Convención de Viena, ordena al interprete consultar el contexto de la ley o del tratado para determinar el sentido de las normas aplicables a casos particulares, motivo por el cual no es correcto “seleccionar injustificadamente una de las disposiciones de un tratado y aplicarla aisladamente, sin tener en cuenta los demás mandatos del mismo tratado, pues al hacerlo así, resulta vulneratorio tanto de los principios elementales de hermenéutica jurídica como de las pautas señaladas para el desarrollo de las actividades citadas en preceptos anteriores.

Es decir que se ha interpretado de manera distorsionada y aislada el texto del artículo 2 de la convención de 1901.

Para LOUIS VUITTON el artículo 1° de la Convención “establece sin ambigüedad alguna la igualdad de derechos entre los franceses y colombianos en relación con la protección de marcas” y que el artículo 4 “establece la extraterritorialidad de los derechos adquiridos en uno de los estados contratantes en relación con los nombres mercantiles, razones de comercio y rótulos ya que no es necesario su depósito previo en el Estado de origen por parte de quien pretende la protección en el otro estado”.

c. Método teleológico o finalista

Se trata de un método de interpretación jurídica que atiende al objeto o fin del tratado y a la interpretación de buena fe del mismo. Para los demandantes, el preámbulo de la Convención de 1901 establece que su fin es facilitar o hacer más expeditas las transacciones comerciales que se realizaran entre los dos países contratantes, especialmente en cuanto hace referencia a la protección de la propiedad industrial, siendo fundamental para lograr ese objetivo la eliminación del obstáculo más importante para su realización eficaz: la separación tajante de ordenamientos legales nacionales. Asegura que los métodos utilizados muestran que el acuerdo consagró la

extraterritorialidad de la protección de las marcas legítimamente adquiridas en Francia y en Colombia, lo cual significa que no es necesario que se cumplan tanto las formalidades de adquisición exigidas en la legislación francesa como las establecidas en la legislación colombiana para que la marca goce de protección en ese país, la Convención se celebró con el fin de eliminar obstáculos que la territorialidad presenta a la eficacia de los derechos de propiedad industrial.

#### SENTENCIA:

Frente a la ocupación o posesión de una marca, al modo originario de adquirirla, pues el creador es el primero que ejecuta actos de señorío, declaraba que el individuo o compañía que primero haga uso de una Marca de Fábrica o de Comercio, es el único que tiene derecho de adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma Marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuere una misma, al primero que haya solicitado el registro en la oficina respectiva. La propiedad de la marca se derivaba de su posesión, sin consideración a su registro, pues este según lo indica claramente solo incidía en la definición del propietario cuando se estaba ante dos o más poseedores con igual tiempo de posesión, porque si entre las posesiones enfrentadas había una de mayor tiempo, esto bastaba para determinar la propiedad.

Tratándose de Marcas de Fábrica y de Comercio, pertenecientes a un individuo o compañías extranjeras, residentes en el exterior, en el artículo 6 del mismo decreto supeditaba su registro en Colombia a que lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen, lo que se comprobará con la copia autenticada del título expedido en el extranjero, que deberá acompañarse a la solicitud, indicando que se operaba con independencia de la posesión del dueño de la marca extranjera.

Legislación marcaria al momento de la convención (1901) Para la Corte “sin duda el Decreto 217 de 1900, como legislación nacional referente para cuando se celebró el tratado colombo francés objeto de examen (1901), constituye la ratio legis para la interpretación de dicho acuerdo”. El Decreto 217 de 1900 en su artículo 7° decía:

“El individuo o compañía que primero haga uso de una Marca de Fábrica o de Comercio, es el único que tiene derecho a adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma Marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuere una misma, el primero que haya solicitado el registro en la oficina respectiva”.

De la cita se deduce que para la época en que se firmó la Convención Colombo Francesa de 1901 lo que confería la propiedad sobre una marca era la posesión material y no el registro. Si para el momento en que se firmó la Convención no se exigía el registro para la protección de una marca, la Corte determinó que no tenía sentido exigirlo ahora.

El fallo se expuso que si para la época en que se celebró el tratado lo que confería la propiedad sobre la marca era la posesión material y no el registro, el artículo 3° (de la Convención de 1901) no puede entenderse de manera distinta a la propuesta, es decir, que por virtud del acuerdo el titular del derecho sobre una marca legítimamente adquirida en Francia, goza de protección en Colombia”.

Del análisis histórico de las normas vigentes al momento de la celebración de la Convención entre Colombia y Francia, la Corte se refirió al método de interpretación jurídica según el cual las normas han de ser interpretadas teniendo en cuenta la realidad histórica del momento en que han de ser aplicadas y concluyó que la sentencia del Tribunal Superior de

Bogotá no estaba acorde con la realidad política y económica del mundo actual. En efecto, la Corte explicó que el principio de la territorialidad de las marcas, según este principio las marcas que tengan registro solamente se protegen dentro de la jurisdicción territorial en la que se concedió este registro, debe ser aplicado con menos rigor debido a las circunstancias económicas y comerciales del mundo actual. El llamado “proceso de globalización y la liberalización comercial han producido una fractura del principio de territorialidad, que es de algún modo el que guía la interpretación del tribunal, como faro orientador de la protección jurídica de la marca”, porque esa interpretación tan restringida es la que ha permitido en muchos países “la piratería de marcas para ‘criar en nido ajeno’”. “De ahí que para atacar ese nefasto comportamiento se haya abierto paso la instauración de un derecho marcario que acorde con ese mundo global ofrezca protección allende las fronteras, como sucede, a simple modo de ejemplo, con el Convenio de la Unión de París, mediante el cual se procura la protección internacional de la marca y del derecho de propiedad industrial en general, mediante el “derecho de prioridad” y la “protección de una marca notoriamente conocida”.

“El tenor literal de la Convención, visto desde la perspectiva histórica de la legislación vigente para el momento de su perfeccionamiento y ratificación, años 1901 y 1904, respectivamente, así como el entorno económico actual, pues las normas necesariamente tienen que interpretarse de acuerdo con la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, ofrece válidamente una proyección de extraterritorialidad, a partir de la cual se tiene que otorgar la tutela reclamada, pues de no ser así se estaría negando la eficacia del tratado porque no obstante su vigencia sus normas estarían en incapacidad de comprender casos como el que hoy ocupa la atención de la Corte, que no es de los del primer día del siglo XX, sino uno de los más palpitantes del mercado cien años después”.

La Corte dio paso a la casación de la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de la marca LOUIS VUITTON, cancelando el registro de marca de Natalio Isaac Lustgarten Coldman.

En este caso en específico, sobre el manejo de la marca notoria podemos llegar a las siguientes conclusiones, aunque no es Ecuador es un país andino y se puede aplicar normativa parecida a la nuestra, que con el paso del tiempo la norma se va actualizando y adaptando, y a partir de la firma del Convenio de París se ha brindado mayor protección a las marcas notorias y sobre todo para países miembros.

El problema principal fue el registro y uso de una marca notoria internacional, por parte de una persona ajena a ella causando competencia desleal y la mala interpretación de normas en relación a marcas internacionales.

También indica las distintas maneras de interpretación que se puede dar a las diferentes normativas, como el método gramatical que hace referencia a que se debe interpretar de manera literal y textual los artículos, el método sistemático, es decir no debe interpretar solamente un artículo, sino todo el contenido normativo y el método finalista que toma en cuenta el objeto de celebración de los convenios, tratados o cuerpos normativos.

En consecuencia, se ha logrado demostrar las siguientes cosas, por un lado que el paso de tiempo y antigüedad de la marca notoria ya ha estado por más de 100 años en la clase 18, por otro que se ha tenido la titularidad de la marca por parte de la sociedad francesa LOUIS VUITTON S.A, aunque se ha obtenido en el extranjero, pero gracias al Convenio de París se protege las marcas de manera internacional así como también de la propiedad industrial.

Entre los cambios que se han venido dando a través de los años podemos decir que en la Ley de Propiedad Intelectual todos los artículos relacionados a los signos notorios se encontraban dispersos y en el Código Ingenios estos se encuentran regulados en un capítulo entero, en ambas se establecen criterios o factores que deben examinarse para concluir si un signo es notorio, sin embargo, actualmente se ha ampliado la lista a 11 factores para considerar si un signo es notorio o no, sobre todo se recalca la importancia del sector pertinente refiriéndose al público real o potencial para adquirir servicios o productos y también menciona a los círculos empresariales dentro de una misma clase de Niza en la que se ofertan productos o servicios.

También se habla de un procedimiento para declaratoria, aunque este se encuentre incompleto si regula a quien debe dirigirse la solicitud, como se valoran las pruebas y sobre que procedimiento se puede declarar.

En las dos normativas se enumeran derechos como su uso y registro exclusivo, así como el derecho a la cancelación del registro de una marca similar o idéntica, así que en este sentido los dos tenían la misma protección.

En la normativa actual se habla de buena fe (artículo 467) y la prescripción de la acción, en normativa interna y externa es de 5 años para poder ejercer acciones en caso de usos no autorizados de signos, contados a partir del momento en que se conoció este suceso, finalmente se habla de la modificación o cancelación del nombre de dominio inscrito por personas no autorizadas.

Estos son algunos de los avances que se han venido dando por el cambio de normativa, personalmente si considero que se está brindando mayor protección, aunque no en su totalidad,

aun debemos complementar toda esta protección ya que no existen plazos, o procedimientos prácticos para la aplicación de la norma como tal.

### **3.2.2 Caso Mcdonalds**

El siguiente caso se dio en Ecuador, proceso 101-IP-2000, Mc Donalds contra Olga Beatriz Romero.

Antecedentes:

La Demandante es la sociedad Mc. DONALDS CORPORATION y la demanda es la señora Olga Beatriz Romero de la Torre, quien abrió su primer local con una inversión de 10 mil dólares, en 1974 inscribió el nombre de Mc Donalds en la Dirección de Patentes y Marcas y al ser concedido se expandió llegando a tener 11 locales en el país.

El objetivo de la demanda es que se abstenga de continuar utilizando en actos de comercio, establecimientos comerciales, productos alimenticios que se venden en restaurantes, marcas y signos con el nombre comercial McDonalds, a su vez se solicita la indemnización por los perjuicios ocasionados por el uso no autorizado.

Entre los fundamentos de la demanda se recalca el gran prestigio de la marca internacional que nació en Estados Unidos en la década de los 50, con gran fama mundial, el buen nombre y excelente reputación que ha mantenido en funcionamiento, engañando al público el cual cree que se trata de restaurantes de la famosa cadena internacional o que operan bajo licencia de ésta, acusándola de actos de piratería y de grave competencia desleal.

La contestación a la demanda fueron la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda falta de derecho de la compañía actora para proponer la acción e improcedencia de la acción debido a que esta se encontraba registrada en Ecuador.

Se interpretaron diferentes artículos de las Decisiones Andinas entre ellas las siguientes:

Decisión 85: Artículo 58, Decisión 313: Artículo 73, Decisión 344: Artículo 83, estas similares a la norma actual que se contempla en el Código Ingenios art. 360:

“Art. 360: No podrán registrarse como marcas los signos que: 10. Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;”. (Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 101)

Decisión 344: Artículos 102, 108, 128, que establecen el derecho al uso exclusivo de una marca al titular del registro, la también se podrá cancelar el registro de una marca a petición del titular cuando esta sea notoriamente conocida.

En estas 3 Decisiones nombradas con anterioridad se regula la notoriedad de la marca, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio de una marca notoria.

“Se define a la marca notoria como la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su difusión y divulgación le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor reconocimiento de su producto en el mercado. La marca, en general, frecuentemente se asimila y se incorpora al "goodwil" del titular de la misma como parte de su patrimonio, de manera que su valor está en relación directa con la notoriedad de la misma”. (*Proceso 101-ip-2000, ecuador, marca mc donalds, 2001*).

Con esta parte tomada de la sentencia podemos llegar a la conclusión de porque no es registrable como marca un signo similar que pueda causar confusión con otro notoriamente conocido, así el primero de ellos se refiera a productos de una clase diferente a los distinguidos por la marca notoria. Otro elemento configurativo de la especial protección a la marca notoria lo constituye el hecho de que la notoriedad se predice del signo. Por esta parte del análisis y otros análisis que se detallan en la sentencia, la resolución del tribunal fue a favor de McDonalds después de un litigio de 27 años, Romero de la Torre tuvo que pagar daños y perjuicios.

En este caso en específico podemos decir que la notoriedad debe probarse por parte de su titular o quien alega serlo y para ello se debe tomar en cuenta la intensidad del conocimiento de la marca entre el público considerando los valores económicos que se han invertido en publicidad para la promoción de un producto o servicio, se considera de igual manera el uso constante de la marca, análisis en producción y todo el mercadeo y difusión que diferencian a la marca de otros.

Por otro lado, entre los derechos del titular de la marca está la de oponerse al registro o solicitar la cancelación de una marca por ser el legítimo titular y en este caso en específico se llega a la conclusión, de que la demandada tenía conocimiento de que ella no era la legítima titular de la marca y aun así solicito su registro en el Ecuador, tenía el conocimiento de que la marca era notoriamente conocida en el extranjero es por ello que pudo tener 11 locales en el país, el tribunal reconoce la notoriedad de la marca a pesar de que la empresa Mc Donalds Corporación no tenía registrada la marca en el país, inclusive se llega a comprobar el monto de los perjuicios causados a la sociedad titular.

Debemos mencionar que la autoridad encargada de cancelar un registro marcario, es la autoridad administrativa competente, ya que esta misma autoridad es la que ha dado paso al

registro de una marca con signos notorios, no obstante, en caso de que esta notoriedad se adquiriera mucho después de otorgarse el registro, no se ordenará esta cancelación.

**SENTENCIA:**

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina concluye con 5 puntos:

1. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en exterior a pesar de no encontrarse en la misma clase de Niza.
2. Todo lo que se alega debe probarse, y en este caso en específico, la carga de la prueba le pertenece a la empresa que alega que su marca es notoria.
3. Las reglas establecidas en la legislación comunitaria andina sobre propiedad industrial con relación a la marca notoria, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, son plenamente aplicables a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad.
4. El titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza, también del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo.
5. El régimen especial de protección a la marca notoria y a los nombres comerciales notorios en el ordenamiento comunitario andino, está dirigido a proteger al productor de prácticas de competencia desleal y a los consumidores de los engaños a que pueden verse sometidos por los artificios de los imitadores.
6. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante el registro concedido por la Oficina Nacional Competente. Registrado un signo debe gozar de los derechos que la legislación comunitaria contempla y reconoce a menos que, en virtud de decisión de autoridad competente se produzca su cancelación o se decreta su

nulidad.

Debemos considerar que hace que una marca se convierta en notoria, cuesta no solo tiempo, se necesita de inversión, la publicidad constante e inclusive se debe tener una calidad que satisfaga al público consumidor, las normas incluidas en las Decisiones Andinas que tratan la notoriedad tienen el objetivo único de su protección, reconociendo que los titulares de las marcas notorias han trabajado para que se les brinde protección y no solamente a ellos sino que también se protege al consumidor debido a las confusiones que se crea con esta competencia desleal.

Podemos señalar el caso que suele ejemplificar Otamendi: la empresa de Mampar S.A pretendía registrar una marca que contenía signos notorios como es Dior, en Colombia, un país en el que la marca francesa no había realizado su registro, la empresa Mampar S.A, aprovechando la fama, prestigio y calidad de la marca, comercializó de inmediato las mamparas entre el público consumidor, relacionando las mismas con la marca notoria. La Corte suprema emite resolución en la cual señala que efectivamente Dior es una marca notoria y que la empresa demandada abuso de este prestigio y la uso sin autorización, engañando al público haciéndole creer que estos productos se relacionaban.

Puedo decir que a pesar de que la Marca Dior se encuentra en una clase que pertenece a cosméticos y las mamparas pertenecen a otra clase totalmente diferente, su protección se confiere a pesar de estas diferencias, sin considerar como un límite al principio de especialidad, evita competencia desleal y confusión, pérdidas económicas del titular y al público ya que ellos también invierten en productos o servicios esperando la calidad con la que se relaciona a la marca.

### **3.3 Problemas y soluciones de dicho tratamiento**

#### **APLICACIÓN PRÁCTICA**

El Código Ingenios establece:

“Art. 367.- Derechos conferidos por el registro de marca.- La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos: 5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,”. (Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, 2016, p. 104)

Es importante recordar que como se dijo en un principio, el registro de una marca confiere varios derechos a su titular, los cuales se encuentran enumerados de manera textual en el art. 367 del Código Ingenios, sobre todo lo protege de ser usado sin autorización, evitando el plagio, la confusión y competencia desleal que se causa sobre todo al ser marcas notorias que han generado un reconocimiento en el público consumidor, por ello es importante establecer quién es el titular de un signo notorio pese a que la titularidad o el registro no se haya solicitado en el país, y muchas de las veces los litigios se producen porque se permite el registro de marcas por parte de gente ajena a las empresas que generan estos signos notorios y lamentablemente en el Ecuador no existe un proceso practico para la declaratoria de notoriedad.

En cuanto a la aplicación práctica dentro del país, el principal cuerpo normativo que regula la propiedad intelectual y propiedad industrial, sobre todo el tema de notoriedad es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y este a su vez posee un Reglamento y existe también el reglamento de aproximadamente veinte páginas, sin embargo, en

esta no existe ningún tratamiento específico para poner en práctica la declaratoria de notoriedad y menos de marcas renombradas.

Todas las declaraciones de notoriedad que se han realizado dentro del Ecuador son anteriores al 2016, no se han declarado marcas notorias desde la vigencia del Código Ingenios, lo cual nos lleva a la duda de cuál es el procedimiento a seguirse para que una marca notoria se declare como tal, el Código establece en uno de sus artículos cual es el procedimiento a seguir para la solicitud de la declaratoria de notoriedad, esta se debe presentar a la autoridad nacional competente que en este caso se presenta la solicitud en el SENADI, debe acompañarse pruebas consideradas pertinentes que ayuden a demostrar la notoriedad como tal y estas serán valoradas a su sano juicio.

Si hablamos de alto renombre podemos decir que no existe regulación para la declaratoria de estos signos, es por ello que nos da a entender que estos se deben tratar como signos notorios, aunque las normas supranacionales le generan una amplia protección.

En la actualidad, las autoridades pertenecientes al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) no tienen claro el procedimiento a seguir para la declaración, a pesar de existir regulación, pero solo para la notoriedad, está prevista tasa, pero el procedimiento no es operativo debido a la falta de normativa supletoria. Por eso es necesario recalcar nuevamente que no han existido declaratorias de notoriedad o alto renombre desde la vigencia del Código Ingenios.

Sin embargo a nivel internacional, existe normativa complementaria, entre ellas las Decisiones Andinas que contienen definiciones de signos notorios y hacen referencia a la protección de las mismas, contiene también los factores a considerarse para declaratoria de

notoriedad e inclusive recalca los derechos de los titulares, la extraterritorialidad y el principio de especialidad para brindar protección dentro de la misma clase de Niza y la notoriedad de marca a pesar de no pertenecer a la misma clase, aun así lo único que se logra obtener respecto a los signos de alto renombre son solamente definiciones y regulación similar a la de los signos notorios.

Y la incapacidad de no poner en práctica la declaración de notoriedad de una marca por parte del SENADI causa gran vulneración de derechos a los titulares de los signos notorios ya que aquí en el Ecuador es necesaria la declaratoria de notoriedad de una marca para su protección y sin ella cualquier persona podrá aprovechar la fama y el prestigio de las mismas para provocar confusión en el público, quienes por su propio conocimiento buscan determinados productos o servicios que pertenecen a ellas. Esta idea es contrapuesta al manejo mundial donde las marcas Notorias son protegidas por su Notoriedad y no por un reconocimiento del organismo intelectual interno.

## **CONCLUSIONES**

Finalizando el presente trabajo de investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. La normativa es confusa, no solo en redacción sino también en su contenido.

Por ejemplo, al momento de hablar de pruebas pertinentes, estas quedan a discrecionalidad del juez, lo que para el titular de una marca puede no ser oportuno al pensamiento o criterio de dicho juez, en algunos casos presentar libros contables puede considerarse que demuestra uso, inversión gastos en publicidad y promoción, pero podría no ser suficiente para el juez, dando pasos a la libre interpretación, en contra del claro manejo que debe darse a la Notoriedad.

2. Existen vacíos en la ley sobre todo en marcas renombradas.

El desconocimiento del tema por parte del organismo encargado de la regulación normativa, es evidente, pues son nulos los artículos en los que se hablan de signos renombrados, no hay definiciones, no se diferencia de las marcas notorias, es totalmente desconocido el tema en el Código Ingenios.

3. Se necesita regulación complementaria y supletoria para que la entidad nacional competente pueda aclarar procedimientos de declaratoria.

La autoridad nacional competente se encuentra en incertidumbre al no saber regular las declaraciones de notoriedad, si es evidente la existencia escasa de procedimiento práctico, pero este es imposible de aplicarse de manera práctica y esto se evidencia al no existir ni una sola declaratoria de notoriedad desde la vigencia del código en el 2016.

## **RECOMENDACIONES**

Como recomendaciones finales podemos decir que es necesario que se reforme el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que se mejore su redacción, que se aclaren los contenidos de varios artículos, sería importante tener artículos más taxativos, no dando paso a interpretaciones arbitrarias.

En este sentido no debería haber declaratoria de Notoriedad por parte del SENADI, ya que la marca Notoria no requiere en la mayoría de legislaciones ser declarada por cada organismo intelectual interno.

Se deben realizar estudios para tener un mayor conocimiento en la materia, en este caso en específico se deben agregar artículos en los que se regulen las marcas renombradas, y otros temas que no se relacionan a los temas tratados en este trabajo de investigación.

La materia complementaria y supletoria debe generarse de manera urgente ya que en ningún momento se establecen plazos o términos de procedimientos como se lo hace para el procedimiento de registro de marca, ahí de manera textual remite a un reglamento que contiene, plazos, examen de solicitud, oposiciones, procedimiento y concesión o denegación de la solicitud de declaratoria y lamentablemente esto no existe en relación a la declaración de marcas notorias.

Finalmente nos toca presionar más a las autoridades para que se complemente y genere más normativa que cubra no solo este tema, sino todos los vacíos y dudas que se han generado por la vigencia de este no tan nuevo Código orgánico que ya tiene 5 años de existencia e igual manera debemos siempre remitirnos a normas externas y casos jurisprudenciales que se han resuelto de manera favorable en años anteriores.

Todo esto para que no queden desprotegidos los derechos de los titulares de signos notorios, asegurándoles poder tener una libre comercialización en el futuro y también para que el consumidor tenga la certeza de la calidad de productos que contiene cada marca que tiene su fama internacional.

## **ANEXO 1: SENTENCIA LOUIS VUITTON**

JFRG. EXP. 5950  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002)

Referencia: Expediente No. 5950

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la sociedad Louis Vuitton S.A. contra Natalio Isaac Lustgarten Coldman.

### **ANTECEDENTES**

1. Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 1986, la sociedad mencionada demandó a Natalio Isaac Lustgarten Coldman, para que se dispusiera la cancelación de la marca LOUIS VUITTON, la cual fue registrada el 13 de diciembre de 1978 en la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, bajo el número 92.360 (fls. 169 al 181, c 4).
2. Como fundamento de las pretensiones se invocaron básicamente los siguientes hechos:
  - 2.1. En el año de 1854, el señor Louis Vuitton estableció en el número 4 de la Rue Neuve des Capucines, un taller y almacén que llevaba su nombre, el cual tenía por objeto la fabricación y venta de baúles y maletas de viaje. En atención al éxito obtenido, posteriormente abrió otros almacenes en algunas ciudades principales de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, y luego lo hicieron sus sucesores en Japón, Bermuda, etc.
  - 2.2. Louis Vuitton registró en Francia la marca de productos que lleva su nombre, bajo el No. 1.056.6793, para distinguir, entre otros, cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles, baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones; artículos de la clase 18 internacional.
  - 2.3. La marca mencionada pertenece a la sociedad demandante, según consta en el certificado de registro No. 1180-5/86, expedido el 7 de febrero de 1982 por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia.
  - 2.4. La marca se encuentra vigente hasta el 6 de agosto de 1988, y además los productos que la llevan se consideran los más afamados de su género, considerándose entonces notoriamente conocida en el mundo.
  - 2.5. El 17 de septiembre de 1974, el demandado solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca LOUIS VUITTON, para amparar productos de la clase 18 de la clasificación internacional de marcas de productos y servicios, petición que fue resuelta favorablemente mediante la resolución No. 1710 del 21 de junio de 1978. Dicho amparo fue concedido por un término de diez (10) años.

2.6.El 13 de diciembre de 1978, el ente gubernamental mencionado expidió el certificado de registro de marca No. 92.360 a favor del demandado, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 284 de 4 de junio de 1981, en la página 149, número de orden 4.761.

2.7.La marca registrada por el demandado crea confusión con la marca registrada por la sociedad demandante, pues es idéntica al nombre comercial de propiedad de la actora, por lo cual también es susceptible de causar confusión entre el público consumidor.

2.8.Tanto el nombre comercial como la marca de los productos de la demandante, están amparados y protegidos por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por la Convención Colombo-Francesa de 1901.

3. Surtido el traslado de la demanda, el demandado la respondió oponiéndose a las pretensiones en ella contenidas (fls. 76 al 93, c.1), no sin antes aceptar los hechos señalados en los numerales 13, 14, 15, 16, y 17; negar los anotados en los ordinales 7, 18, 19 y 20, y manifestar no constarle los otros. Además, propuso como excepciones de mérito las que denominó: Ausencia de Causa Petendi, Falta de legitimación en la causa por activa, Caducidad de la acción y Genérica.

4. El 1º de febrero de 1993 culminó la primera instancia con sentencia favorable a lo pretendido por la sociedad demandante (fls. 217 al 223, c. 9).

5. Contra lo así resuelto interpuso recurso de apelación la parte demandada, que decidió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por sentencia de 30 de julio de 1993 (fls. 69 al 79, c. 10), mediante la cual revocó la del a quo, para en su lugar negar las pretensiones.

#### LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El ad quem luego de reseñar los antecedentes del litigio, referirse de manera somera a la convención que sobre propiedad industrial celebrara el gobierno de Colombia con el de Francia el 4 de septiembre de 1901 y transcribir el texto de los artículos primero, segundo y tercero de la misma, manifestó: Si bien, el objeto de los dos estados contratantes, según la transcripción anterior, fue facilitar las relaciones comerciales entre los mismos y proteger a los ciudadanos de uno y otro, en el territorio extranjero, respecto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y fábrica, sin que sea necesario establecer domicilio, residencia o representación mercantil en el país donde se reclama protección, quien así lo pretende está obligado a someterse a las condiciones y formalidades de las leyes gubernadoras de la materia en el país donde se solicita el amparo, pues no a otra conclusión se llega si tenemos en cuenta que el artículo segundo de la prealudida convención en lo pertinente preceptúa: 'pero si deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país', que para el caso de Colombia es registrándose en la Oficina de Propiedad Industrial.

Seguidamente explicó que las altas partes contratantes en manera alguna pactaron, ni tampoco fue su intención, la extraterritorialidad para los eventos de reclamación de la protección de los derechos consagrados en dicho convenio, pues por el contrario estipularon que quien quisiera aprovecharse de ellos tenía que observar las exigencias de las leyes y reglamentos del país donde se pretendieran hacer valer, lo cual significaba

que en el caso concreto para obtener la protección deprecada, previamente había que registrar la marca francesa ante la Oficina de Propiedad Industrial de este país, por así exigirlo el artículo 616 del Código de Comercio.

Es que la circunstancia, agregó, de que la mencionada convención Colombo -- Francesa haya tenido como filosofía facilitar las relaciones comerciales entre los dos estados y a la vez proteger en cada nación las marcas adquiridas legítimamente por los industriales y comerciantes de uno y otro, al establecer que 'Los ciudadanos..... tendrán en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales.....', no lo está eximiendo de cumplir con la obligación de registrarse en la Oficina de Propiedad Industrial, concretamente para el caso de los franceses en Colombia, sino por el contrario, les impone tal deber al decir que 'deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país'. De manera que si no se cumple con la formalidad del registro, es apenas obvio que no puede invocarse el derecho de protección estipulado en la precitada Convención Colombo -- Francesa, porque mientras así no se proceda, tal registro extranjero no surte efectos frente a terceros en nuestro país, según lo reglado sobre el particular por el artículo 616 de nuestra legislación comercial, al establecer dicha norma 'Para que surta efectos frente a terceros, .....deberán inscribirse en la Oficina de Propiedad Industrial .....marcas, nombres, enseñas.....'.

Por lo anterior concluyó que era equivocada la interpretación del a quo, procediendo a revocar su decisión para en su lugar denegar las pretensiones de la actora, ya que la marca respecto de la cual se solicitaba el amparo, no había sido registrada en la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de este país por parte de la sociedad demandante. En apoyo de su tesis destacó el fallador, que ésta luego de la introducción de la demanda, solicitó el registro de la marca en la oficina pertinente, solicitud que estaba en trámite.

## LA DEMANDA DE CASACION

Dentro del ámbito de la causal primera de casación un solo cargo formula la parte demandante contra la sentencia del Tribunal.

### CARGO UNICO

Se acusa la sentencia de segundo grado de ser directamente violatoria del preámbulo y de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 597 de 1904, aprobatorio de la convención sobre propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia en 1901. También se le acusa de violar de la misma manera los artículos 9 y 93 de la Constitución Política, en concordancia con el 31, 32 y 33 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, 27, 28, 30 y 32 del Código Civil, 616 del Código de Comercio, 17 y 414, numeral 17 del Código de Procedimiento Civil, antes de las reformas introducidas por los decretos 2282 y 2273 de 1989, respectivamente.

El censor inicia el desarrollo del cargo diciendo que el entendimiento que hizo el Tribunal de la citada Convención vulnera tanto los criterios de interpretación consagrados por la ley colombiana, como los establecidos para la comprensión de los

tratados por la comunidad internacional en la Convención de Viena aprobado por la ley 32 de 1985, motivo por el cual la sustentación de la impugnación está dirigida a demostrar que todos y cada uno de los sistemas de hermenéutica conducen a una conclusión contraria a la que llegó el Tribunal, es decir, que el registro de una marca efectuado en Francia tiene efectos en Colombia. Luego de la anterior introducción pasa a explicar que tres son los métodos fundamentales de interpretación establecidos en la legislación nacional e internacional, a saber: el gramatical, el sistemático y el teleológico o finalista, métodos que utilizará para interpretar el asunto objeto del litigio.

1. Empezando por el gramatical, consagrado en los artículos 27 y 28 del Código Civil y en el numeral 1º del artículo 31 de la Ley 32 de 1985. Conforme a dicho método, luego de transcribir el texto de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Convención Colombo Francesa, afirma que el sentido literal de cada uno de estos preceptos no deja lugar a dudas sobre que en el 3º se consagra la extraterritorialidad del registro de las marcas legítimamente adquiridas en uno de los Estados contratantes, pues sólo si se desconoce el sentido literal de la norma se puede concluir que ésta no establece el derecho de los industriales y comerciantes franceses que hayan adquirido legítimamente las prerrogativas sobre una marca en Francia, a la protección de la misma marca en Colombia, sin necesidad de cumplir con los requisitos de adquisición de marcas. Agrega que el artículo 1º, establece también sin ambigüedad alguna la igualdad de derechos entre los ciudadanos franceses y los colombianos en relación con la protección de marcas, conforme con la cual los primeros tienen la facultad de obtener de las autoridades administrativas y judiciales colombianas la protección de las adquiridas legítimamente en Francia, cuyos efectos se extienden a Colombia en virtud del mencionado precepto. En cuanto al 4º asegura, que éste también establece la extraterritorialidad de los derechos adquiridos en uno de los Estados contratantes, en relación con los nombres mercantiles, razones de comercio y rótulos, ya que no es necesario su depósito previo en el Estado de origen por parte de quien pretende la protección en el otro Estado. Finalmente, respecto al 2º manifiesta, que tampoco presenta dudas en su sentido gramatical, pues el mismo habla de protección de los derechos previstos en el artículo 1º, a diferencia del 3º que se refiere expresamente a la adquisición de los derechos de marca, Siendo evidente que se puede pedir la protección de un derecho sólo si éste se ha adquirido previamente, forzoso es concluir que el artículo 2º. no hace alusión alguna a la adquisición del derecho marcario, sino que se limita a regular la protección del mismo. (.....) un segundo aspecto del artículo 2 que debe ser resaltado es su destinatario: la norma habla de 'solicitantes' de la protección, es decir, de aquellas personas que habiendo adquirido el derecho bajo la ley de uno de los Estados desean ejercer los mecanismos de protección previstos en la legislación del otro Estado. Lo que se solicita es la protección del derecho, no el reconocimiento de la adquisición del mismo, de acuerdo con la distinción recién expuesta a partir del texto de la Convención.

2. En segundo lugar pasa el recurrente a ensayar una interpretación de las normas denunciadas, de acuerdo al método sistemático. Al efecto dice que el artículo 30 del Código Civil y el 31 de la Convención de Viena ordenan al intérprete consultar el contexto de la ley o del tratado para determinar el sentido de las normas aplicables a los casos particulares, motivo por el cual no es correcto seleccionar injustificadamente una de las disposiciones de un tratado y aplicarla aisladamente, sin tener en cuenta los demás mandatos del mismo tratado, pues el hacerlo así, como lo hizo el Tribunal, resulta vulneratorio tanto de los principios

elementales de hermenéutica jurídica como de las pautas señaladas para el desarrollo de tal actividad en los citados preceptos. Dentro de ese marco afirma que en el error anotado incurrió el fallador, al haber entendido de manera distorsionada y aislada el texto del artículo 2º de la Convención de 1901, pues frente a esa situación es inevitable preguntarse qué suerte corre el mandato expreso y claro del artículo 3 de la misma Convención, según el cual ésta 'es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa'. Tampoco se sabe qué efectos tendría, entonces, el artículo 4 de la Convención que, fundado en los efectos extraterritoriales de la protección de los derechos de propiedad industrial, ordena claramente que 'los nombre mercantiles, las razones de comercio y los rótulos, no necesitan de depósito para quedar protegidos en los dos Estados'. De igual forma, el artículo 1 sería también desconocido si de él se extrae alguna conclusión distinta de la consagración de iguales derechos entre los nacionales de los dos estados en relación con la protección de los derechos marcarios y el señalamiento de los titulares de éstos, dentro del conjunto armónico del convenio (Destacado del texto). Para finiquitar el punto expresa, que la interpretación que hiciera el fallador del artículo 2º contraría abiertamente los artículos 1º, 3º y 4º de la misma Convención, porque dicho precepto fue entendido fuera de su contexto, pues la única interpretación armónica, se funda en la afirmación del efecto extraterritorial de los derechos allí protegidos, el cual está consagrado en el artículo 3º para el caso de las marcas y en el 4º para el de los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos. Seguidamente agrega que conforme a ese efecto, es evidente que cuando el inciso segundo del citado artículo 3º habla del derecho de un Estado a rehusar el depósito efectuado en el otro Estado, no significa que dicha protección requiera de un nuevo depósito o registro ante sus autoridades competentes, sino que se refiere es a la posibilidad que por razones de orden público, moral o buenas costumbres no se acepte el registro hecho en el Estado origen de la marca, o no permita su uso por los mismos motivos.

Para el recurrente la diferencia que existe entre los artículos 3º y 4º, obedece a una distinción tradicional del régimen de propiedad industrial que existía al momento de la celebración de la convención, pues el requisito del depósito de las marcas se encontraba establecido en el artículo 1º del Decreto 217 de 1900. De esta forma, -dice el censor- en conclusión, es evidente que la diferencia entre el artículo 3 y el 4 de la Convención de 1901 se origina en el tratamiento diferente dado por el ordenamiento interno a las marcas y a los nombres comerciales y que una interpretación armónica de dichas disposiciones debe llevar a la afirmación del principio de la extraterritorialidad entre Francia y Colombia tanto en relación con las marcas como en relación con los derechos mencionados en el artículo 4 del tratado.

Posteriormente agregó que el cotejo de los artículos 3º y 4º con el 2º, permite descartar inmediatamente la conclusión de que esas condiciones y formalidades son todas las exigidas por las legislaciones, incluyendo el registro de la marca en el país en el que se pretende la protección. Para la censura la interpretación sistemática de esas disposiciones debe afirmar la extraterritorialidad de la protección marcaria y determinar cuáles son, en este contexto, las condiciones y formalidades exigidas a los franceses que deseen proteger sus derechos en Colombia y viceversa. Como se expuso anteriormente, el artículo 2 se refiere a condiciones de protección del derecho extraterritorialmente adquirido, no a las condiciones de adquisición del mismo, como quiera que estas son precisamente las cobijadas con el beneficio de la extraterritorialidad. Dentro de ese

orden de ideas asevera, que el ciudadano francés que adquiere legítimamente una marca en Francia goza por ese solo hecho de la protección de sus derechos en Colombia, y viceversa, salvo el evento en que aquí se rehuse el registro efectuado en aquel país por motivos de orden público, moral o buenas costumbres, ya que las formalidades son necesarias para el ejercicio del derecho adquirido en Francia, como es acudir ante las autoridades colombianas para pedir la cancelación del registro irregular hecho en este país.

3. Por último, la censura hace una nueva interpretación de los citados preceptos, aplicando el método teleológico o finalista. A manera de introducción explica que éste atiende al objeto o fin del tratado y a la interpretación de buena fe del mismo, de acuerdo con la intención de los Estados contratantes, lo cual en este caso, según el preámbulo consiste en el propósito de facilitar o hacer más expeditas las transacciones comerciales que se realizaran entre los dos países contratantes, especialmente en cuanto hace referencia a la protección de la propiedad industrial, siendo fundamental para lograr el objetivo propuesto la eliminación del obstáculo más importante para su realización eficaz: la separación tajante de los ordenamientos legales nacionales, que permite en la práctica la usurpación de marcas extranjeras al amparo de la legislación interna, circunstancia por la cual la extraterritorialidad del registro de la marca aparece, así, como el objeto y fin indubitable de la Convención de 1901 y de los tratados similares a ella. De no ser así, dice, el acuerdo internacional en mención no tendría razón, ya que al momento de su celebración la legislación colombiana permitía, en el artículo 1º del Decreto 217 de 1990, tanto a los nacionales como a los extranjeros solicitar el registro de una marca.

Concluye la impugnación asegurando, que los métodos utilizados muestran que el acuerdo citado consagró la extraterritorialidad de la protección de las marcas legítimamente adquiridas en Francia y en Colombia, lo cual significa que no es necesario que se cumplan tanto las formalidades de adquisición exigidas en la legislación francesa como las establecidas en la legislación colombiana para que la marca goce de protección en nuestro país, por cuanto la Convención fue celebrada precisamente para eliminar los obstáculos que la territorialidad presenta a la eficacia de los derechos de propiedad industrial. Por esta razón, la búsqueda de los derechos de propiedad industrial marcarios mediante el doble registro de la marca resulta intrascendente frente a la unívoca conclusión que acaba de enunciarse... Según el censor, la interpretación del Tribunal no sólo desconoce las normas de la Convención de 1901, sino que la deja sin efecto, transgrediéndose así los principios universales de hermenéutica plasmados en la Convención de Viena de 1969.

## CONSIDERACIONES

1. Planteamiento del problema. Como quedó expuesto en los antecedentes, la cuestión que debe responderse con ocasión de la decisión adoptada por la sentencia impugnada, concierne a la interpretación de la Convención suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, aprobada por el decreto 597 de 1904. Tratado bilateral éste, aún vigente, según lo certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo como finalidad, según lo indica su preámbulo, facilitar las relaciones comerciales entre Colombia y Francia, y como objeto la propiedad industrial.

Según la sentencia recurrida que hubo de revocar la de primera instancia, para que una marca registrada en Francia goce de la protección en el territorio de Colombia precisa del correspondiente registro en el país, conforme a las leyes que reglamentan esta formalidad, porque en la mencionada convención las naciones contratantes en modo alguno pactaron, ni tampoco fue su intención, la extraterritorialidad para los casos de reclamación de protección de los derechos reconocidos en dicho acuerdo. En cambio, para el recurrente, quien para tal efecto acude a los distintos métodos de interpretación de la ley, el artículo 3º del citado convenio consagra de manera diáfana el principio de extraterritorialidad del registro de las marcas legítimamente adquiridas en uno de los Estados contratantes, otorgando a su vez el derecho a su protección sin necesidad de cumplir con las formalidades que para la adquisición de marcas establezca el otro Estado.

2. Contenido de la Convención celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901 (decreto 597 de 1904). En consideración a que el tema de controversia gira en torno al alcance del citado tratado, la Corte procede a transcribir textualmente los artículos de la Convención que convergen al caso, como ulteriormente lo hará con las demás normas que incidan en la decisión e integren la especialidad del llamado derecho de marcas.

Dice así la Convención con Francia:

El vicepresidente de la República de Colombia, encargado del poder ejecutivo, y el presidente de la República francesa, deseando facilitar las relaciones comerciales entre Colombia y Francia, han resuelto celebrar una convención sobre propiedad industrial, y al efecto han nombrado como sus plenipotenciarios, a saber:

...

Art. 1º.- Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, en cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de origen.

Art. 2º.- Para asegurarse la protección garantizada en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan establecer su residencia o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.

Art. 3º.- La presente convención es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia, por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres.

Art. 4º.- Los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos no necesitan de depósito para quedar protegidos en los dos Estados.

Art. 5º.-...

Art. 6º.-...

Art. 7º.-...

Art. 8º.-...

Art. 9º.-...

3. El derecho sobre la marca. Antes de identificar los derechos que la legislación confiere al titular de la marca registrada, resulta pertinente precisar algunas definiciones y traer a colación, también para determinar su alcance, algunos términos propios del denominado derecho marcario con incidencia en el presente caso, empezando, por supuesto, por el concepto de marca de productos.

Conforme al inciso 1° del artículo 583 del Código de Comercio, por marca de productos se entiende todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los de otra, o el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor y como tal cumple una función individualizadora, según el criterio del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que además agrega que, Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Por su parte, el inciso 2° del artículo 81 de la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, modificatoria de la Decisión 85, entendía 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. Hoy, el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, define la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Definición esta que guarda coincidencia esencial con lo que al respecto establece el artículo 1° de la ley de marcas española de 12 de noviembre de 1988, que a la letra dice: Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Las definiciones transcritas, todas, destacan la función básica que la marca desempeña: indicar el origen empresarial de los productos o servicios, como lo expresa Carlos Fernández-Novoa (Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1990). Función esta que comporta o lleva inmersos múltiples roles: (1) proteger al empresario de terceros que pudieran aprovecharse de su capacidad y esfuerzo, así como del prestigio de sus productos o servicios; (2) proteger a los consumidores garantizando la originalidad y autenticidad de los productos que adquieren, lo mismo que la calidad, y (3) servir de instrumento de publicidad de los bienes, pues la marca en gran medida forja el éxito del producto en el mercadeo, por cuanto ella por sí misma, dado el sales appeal o selling power que posee, se constituye en instrumento adecuado para la atracción de la clientela.

Ahora bien, una vez definido el concepto de marca e identificada la función jurídica básica que ella cumple, así como las económicas que ad latera se proponen, procede verificar cuáles son los derechos que la legislación otorga a quien demostrare ser el titular de una marca registrada.

Carlos Fernández-Novoa (opus cit., págs. 162 y s.s.), comentando la Ley de Marcas española de 1988, y particularmente los artículos 30 y 31, que en su orden reconoce de modo expreso el carácter exclusivo del derecho conferido al titular de la marca registrada (el primero), y al mismo tiempo ejemplifica las principales facultades que integran el aspecto positivo del derecho, en tanto que el artículo 31 regulando la cara negativa de ese mismo derecho, enuncia, ejemplificativamente, las facultades que en esencia comporta el ius prohibendi para el titular de la marca, explica que En materia de marcas el carácter exclusivo del derecho subjetivo del titular registral está íntimamente

entroncado con la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca desempeña, lo cual se refleja en las facultades de que dispone el titular de la marca registrada, reconocidas ad exemplum por las citadas normas legales, que así examina:

1º) La facultad de designar con la marca los correspondientes productos o servicios. En su faceta positiva, dice, esta facultad implica que el titular puede fijar la marca sobre el producto correspondiente, o su envoltorio, envase o presentación. En su faceta negativa, esta facultad implica que el titular puede prohibir que un tercero fije la marca o un signo semejante sobre un producto (o su envoltorio, envase o presentación) siempre que la fijación pueda inducir a errores. En la esfera económica el ejercicio de esta facultad constituye un acto preparatorio del proceso de comercialización de los productos.

2º) La facultad de introducir en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca. Dentro de esta facultad deben englobarse tanto los actos de comercialización stricto sensu, como ciertas actividades preparatorias o complementarias de la comercialización.

3º) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados mediante la marca. En su faceta positiva esta facultad implica que el titular puede utilizar la marca a efectos publicitarios. En su faceta negativa esta facultad implica que concurriendo el presupuesto genérico del riesgo de inducción a errores, el titular puede prohibir que los terceros utilicen la marca en la publicidad y en la documentación comercial. En la esfera económica el uso publicitario de la marca se integra en el proceso de comercialización de los productos o servicios. Es innegable, además, que la utilización publicitaria de la marca contribuye significativamente a difundir la marca entre los consumidores y repercute, por lo mismo, sobre el grado de notoriedad de la misma.

Siguiendo de cerca la legislación española de 1988, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de establecer en el artículo 154 que El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, señala los derechos que la marca confiere a su titular, los cuales, como se vio en el comentario del autor ibérico, deben examinarse desde sendas perspectivas, es decir, la positiva y la negativa, aunque debe acotarse que la Decisión 344 había eliminado la referencia a las facultades positivas que establecía el artículo 95 de la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, pero como lo sostiene la doctrina del país (Manuel Pachón, el Régimen Andino de la Propiedad Industrial, pág. 272), de todas maneras el examen del derecho al uso exclusivo, reconocido por el citado artículo 154, debe hacerse bajo las dos ópticas o dimensiones, esto es, la positiva y la negativa, verificando en la primera, las facultades que la doctrina identifica (véase comentario anterior de Fernández-Novoa) y que antes de la Decisión 486, de modo expreso consagraban las Decisiones 311 y 344, estableciéndose la facultad de utilizar la marca en el tráfico económico; la facultad de designar los productos o servicios, fijándola en el mismo producto, en su envoltorio o envase; introducir en el mercado debidamente identificados con la marca los productos para los que se hubiere registrado y emplear la marca para efectos publicitarios.

Tratándose de la perspectiva negativa el artículo 104 de la Decisión 344 expresamente la reconocía al señalar los actos de abstención que el titular de una marca puede reclamar de cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca. Actos que de modo ejemplificativo o enunciativo mencionaba el citado artículo.

Además, como tutela jurídica del derecho al uso exclusivo de la marca registrada, el inciso tercero del artículo 105 de la Decisión 344, declaraba que El titular de la marca registrada podrá ejercer las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público en error. Norma esta que sin identificar la especie o la naturaleza de la pretensión, como tampoco la competencia para el conocimiento, abre una amplia gama proteccionista del derecho al uso exclusivo de la marca registrada, tal como lo hizo el artículo 35 de la ley de marcas española, que de modo general estableció que el titular de la marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho. Desde luego que la citada disposición constituía un nicho abierto para la multiplicidad de tutelas que particularmente ofrecen y concretan tanto el derecho interno como el comunitario del Pacto Andino, que van desde la anulación del certificado conforme al artículo 596 del Código de Comercio hasta la cancelación definitiva de la marca, pasando por la cancelación del registro, la prohibición de uso y las pretensiones indemnizatorias de los perjuicios causados con la violación del derecho, a las destinadas a la remoción o cesación de los actos perturbadores del mismo, en ejercicio del llamado *ius prohibendi*, que como quedó explicado, confiere al titular de la marca la facultad de prohibir de los terceros los actos que menoscaban la fase positiva del mismo derecho, entre otras.

#### 4. Alcance de la Convención de 1901.

##### 4.1. Criterios del Tribunal y del recurrente:

Como quedó consignado anteriormente, el Tribunal de instancia atendiendo al tenor literal del tratado celebrado entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, concluyó que no obstante que la filosofía del acuerdo era facilitar las relaciones comerciales entre los dos estados y a la vez proteger en cada nación las marcas adquiridas legítimamente por los industriales y comerciantes de uno y otro....., este no los está eximiendo de cumplir con la obligación de registrarse en la Oficina de Propiedad Industrial, concretamente --agrega- para el caso de los franceses en Colombia, sino por el contrario, les impone tal deber al decir que 'deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país'. En otras palabras, el Tribunal sostiene, contrario a lo que predica el recurrente, que a pesar del registro de una marca en la oficina competente de Francia, ésta carece de amparo en Colombia mientras que la misma no haya sido registrada en la dependencia nacional con competencia para realizar tal acto, pues en tanto así no se proceda, dice el ad quem, tal registro extranjero no surte efectos frente a terceros en nuestro país, según lo reglado sobre el particular por el artículo 616 de nuestra legislación comercial, al establecer dicha norma 'Para que surta efectos frente a terceros,..... deberán inscribirse en la Oficina de Propiedad Industrial..... marcas, nombres, enseñas.....'.

##### 4.2. Alguna posición doctrinal.

Ciertamente, la interpretación que hubo de concretar el ad quem en la sentencia objeto del recurso de casación, no es extraña en el ámbito de la doctrina nacional, escasa, por cierto, más en el tema del análisis de la Convención subexamen. En efecto, Manuel Pachón, especialista en derecho marcario al comentar el tratado sobre propiedad industrial entre Colombia y Francia, dice con respecto al artículo 1º que el único efecto que de éste se deriva es el de asimilar en dicho país (Francia) los nacionales colombianos a los nacionales franceses....., y viceversa. Hoy día, agrega, el art. 1º de la Convención con Francia no crea derechos especiales en lo referente a las marcas de que

no dispongan los nacionales franceses de acuerdo con la legislación colombiana interna, ya que, como lo afirma el más conocido autor sobre propiedad industrial: 'tales derechos (los consagrados en el trato nacional) fueron, especialmente, la admisión a registro de la marca en los Estados contratantes respectivamente, y el gozar de las medidas contra la infracción o uso fraudulento de las marcas. Ninguna discriminación contra los nacionales de la otra parte se podía hacer. Este fue el entendimiento general'. (Stephen P. Ladas, ob. cit., pág. 48. La traducción es nuestra).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, anota el citado comentarista, quien quiera 'asegurarse' que se le otorgará el trato nacional para asuntos de propiedad industrial en el territorio del otro Estado contratante, debe cumplir con todas las condiciones y formalidades prescritas en la ley del país en que pretenda hacer valer su derecho, salvo el requisito de establecer residencia, o de tener un mandatario para asuntos mercantiles. Las condiciones, dice más adelante, y los requisitos a que se refiere la convención, incluyen los establecidos para depositar (registrar) una marca que se mencionan en los arts. 56, 58, 59 y 61 de la decisión 85, ya que a estos requisitos o condiciones están sometidos los nacionales colombianos en Colombia y el art. 1º de la Convención con Francia se limita a otorgar los mismos derechos que tienen los nacionales.

Por último, a propósito del artículo 3º, se dice: Este artículo va más allá del trato nacional que han reconocido y reglamentado los arts. 1º y 2º de la Convención con Francia, pero en ninguna forma consagra la protección automática en Colombia de las marcas legalmente protegidas en Francia, puesto que no tendría explicación alguna que el segundo inciso se refiriera a un 'depósito' que puede negar el otro país cuando 'la marca en sí misma fuere contraria a la moral y las buenas costumbres'.

La Convención con Francia es por consiguiente, un tratado del tercer tipo a que se refiere LADAS en su obra ya citada, cuando dice: 'Ciertas convenciones de la clase tercera intentan eliminar para los extranjeros la situación legal desfavorable de la mera asimilación a los nacionales. Por tanto, un pequeño número de acuerdos bilaterales intentan hacer que la validez (Lawfulness) de las marcas esté gobernada por la ley del país de origen exclusivamente. Pero las disposiciones que así lo hacen varían en cada tratado, fueron muchas veces inadecuadamente redactadas, y dan lugar a opiniones divergentes' (Ob. cit. pág. 51).

Luego de afirmar que comparte la interpretación teórica procedente, el autor en cita sostiene que ni el primer inciso del art. 3º de la Convención con Francia, ni el artículo en su totalidad, pueden interpretarse en el sentido de que las marcas legalmente protegidas en Francia quedan por este solo hecho legalmente protegidas en Colombia, como si se hubieran registrado en este último país.

La interpretación anterior se apoya, igualmente, en el lenguaje empleado en el art. 3º de la Convención con Francia: 'la presente Convención es aplicable para proteger las marcas', que da clara idea de que no se quiso decir 'la presente Convención protege a los titulares de las marcas' y que en ninguna forma constituye una modificación de la exigencia señalada en el art. 2º de la misma convención, que exige a los nacionales franceses, para gozar del trato nacional en Colombia, cumplir con las condiciones y formalidades requeridas por las leyes colombianas que en materia de marcas incluye la necesidad de solicitar el otorgamiento del registro de marca.

El correcto entendimiento del art. 3º sólo puede ser el de que se ha consagrado un principio equivalente al del registro de la marca 'tal cual es' que se halla en el art. 3º de

la Convención de Washington y en el art. 6° quinquies de la Convención de París, que establece la regla de que una marca regularmente registrada en su país de origen debe ser admitida a depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión.

Por lo tanto, anota seguidamente, el art. 3° de la convención con Francia señala que una marca legalmente protegida en ese país (registrada, por regla general, según lo dispuesto por el art. 4° de la ley 31 de diciembre de 1964), debe registrarse en Colombia, previa presentación de la solicitud, y ese registro puede negarse solamente si el signo utilizado como marca es contrario al orden público o a la moral y las buenas costumbres; pero no pueden aplicarse otras exigencias contenidas en las normas legales colombianas, como la de que cuando la marca consista en el nombre del solicitante debe llevar una forma distintiva.

El texto del art. 3° de la convención con Francia, cualquiera que fuere la interpretación que se le dé, permite concluir: a) que no existe un automático registro de una marca en Colombia con base en el registro logrado en Francia, porque de todas maneras es necesario cumplir con los requisitos formales previstos en la legislación colombiana; b) que sólo con el registro obtenido en Colombia puede considerarse que la marca se encuentra plenamente protegida, como se deduce cuando se interpretan conjuntamente los arts. 2° (ya transcrito) y 3° de la Convención con Francia; c) que hay motivo para negar el depósito, cuando la marca en sí misma sea contraria al orden público o a la moral y las costumbres, puesto que la validez del signo se entiende juzgada por la ley francesa, como quiso Francia que lo fuera de acuerdo con lo pactado en varias convenciones bilaterales. (Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios, Ed. Temis, Bogotá, 1983).

#### 4.3. La interpretación de la Corte.

##### 4.3.1. Estado de la legislación marcaria nacional para el momento del tratado.

Antes de averiguar sobre ese dato histórico, que se considera significativo para abordar la interpretación que propone el caso, resulta importante recordar que existen modos originarios y derivados para adquirir la propiedad industrial. Los primeros predicables de creaciones nuevas o descubrimientos, por ende sin propietario, dueño o titular anterior. Los segundos para cuando el objeto de la propiedad industrial pertenece a una persona y siendo susceptible de disposición se transfiere a otra por un acto de voluntad, cualquiera sea el título, o por sucesión mortis causae.

Por supuesto que el susodicho régimen vale frente a las marcas sin consideración a su registro, por cuanto la propiedad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la abandona ni expresa, ni tácitamente. Desde luego que el registro, como antes quedó explicado, concede a su titular ciertas prerrogativas, como el uso exclusivo y su defensa legal. Por consiguiente, el registro se cumple en beneficio del propietario de la marca, pues de no llevarse a cabo se somete a consecuencias negativas, que van desde afrontar una competencia desleal, hasta sufrir usurpaciones sin lugar a indemnización.

Ahora bien, antes de la Convención Colombo-Francesa de 1901, no existía un procedimiento para obtener el registro de Marcas de Fábrica y Comercio, según expresamente se estableció en el decreto 217 de 23 de noviembre de 1900, pero esto no significaba que no existiera el registro. Empero, se reitera, fue este decreto el que luego de definir las Marcas de Fábrica y Comercio (artículos 4° y 6°), desarrolló el correspondiente procedimiento (artículo 8°).

Frente a la ocupación o posesión de una marca, es decir, al modo originario de adquirirla, pues se supone que su creador es el primero que ejecuta actos de señorío, el artículo 7º de ibídem decreto, declaraba que el individuo o compañía que primero haga uso de una Marca de Fábrica o de Comercio, es el único que tiene derecho de adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma Marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuere una misma, al primero que haya solicitado el registro en la oficina respectiva.

Colígese de esta norma, como antes se había señalado, que para entonces la propiedad de la marca se derivaba de su posesión, sin consideración a su registro, pues éste según lo indica claramente su tenor, sólo incidía en la definición del propietario cuando se estaba ante dos o más poseedores con igual tiempo de posesión, porque si entre las posesiones enfrentadas había una de mayor tiempo, esto bastaba para determinar la propiedad.

Tratándose de Marcas de Fábrica y de Comercio, pertenecientes a un individuo o compañías extranjeras, residentes en el exterior, el artículo 6º del mismo decreto supeditaba su registro en Colombia a que lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen, lo que se comprobará con la copia autenticada del título expedido en el extranjero, que deberá acompañarse a la solicitud. Registro este, se explica, que operaba con independencia de la posesión o el uso con ánimo de señor y dueño que de la marca hiciera la persona extranjera en el interior del país, directamente o por interpuesta persona, que era lo prevalente para ese momento, pues como ha quedado expuesto, lo que confería la propiedad era la posesión material y no el registro.

#### 4.3.2. El momento actual.

Sin duda alguna que el decreto 217 de 1900, como legislación nacional referente para cuando se celebró el tratado colombo-francés objeto de examen (1901), se constituye en una ratio legis para la interpretación de dicho acuerdo y para de una vez por todas dejar por sentado que la Corte se habrá de separar de la interpretación que orientó la decisión del Tribunal, la cual no solamente se halla alejada de la intención de las partes contratantes, sino de la realidad política y económica del mundo actual, caracterizado por estructuras supranacionales y por la integración económica que en procura de una mayor eficiencia mercantil, ha generado el llamado proceso de globalización y la liberación comercial, pero que al mismo tiempo en el ámbito objeto de análisis ha producido una fractura del principio de territorialidad, que es el que de algún modo guía la interpretación del Tribunal, como faro orientador de la protección jurídica de la marca, porque precisamente es él el que ha permitido la piratería de marcas, para criar en nido ajeno, como dice la doctrina especializada. De ahí que para atacar este nefasto comportamiento se haya abierto paso la instauración de un derecho internacional marcario que acorde con ese mundo global ofrezca protección allende las fronteras, como sucede, a simple modo de ejemplo, con el Convenio de la Unión de París, mediante el cual se procura la protección internacional de la marca y del derecho de propiedad industrial en general, mediante el derecho de prioridad y la protección de la marca notoriamente conocida (artículo 6 bis), superándose así la concepción del principio del trato nacional que básicamente consiste en obtener en otro país el trato ofrecido a los nacionales, que es el que la doctrina, conforme a cita anterior, ve realizado en el tratado de 1901, calificado entonces como de tercer tipo o clase, extraño por consiguiente a eficacias extraterritoriales del registro verificado en otro país, pues para que ello ocurriera, se dice, se requería de un texto normativo más expreso,

señalándose como ejemplo el tenor del tratado celebrado entre Francia e Italia el 8 de enero de 1955, que en su artículo 1º declaró: Sin otra obligación que el pago de una sobretasa del 50% y el envío de un ejemplar suplementario, toda marca de fábrica o de comercio regularmente depositada y registrada en uno de los dos países será protegida en el territorio del otro país, si el depositante ha formulado el requerimiento expreso en el otro país, que no registro, aclara la Corte.

Ciertamente que los artículos 1º y 3º de la Convención celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, no contienen declaración tan expresa como la del tratado entre Francia e Italia que se acaba de citar. Empero, su tenor literal visto en la perspectiva histórica de la legislación vigente para el momento de su perfeccionamiento y ratificación, años 1901 y 1904, respectivamente, así como en el entorno económico actual, pues las normas necesariamente tienen que interpretarse de acuerdo con la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, ofrece válidamente una proyección de extraterritorialidad, a partir de la cual se tiene que otorgar la tutela reclamada, pues de no ser así, definitivamente se estaría negando la eficacia al tratado porque no obstante su vigencia sus normas estarían en incapacidad de comprender casos como el que hoy ocupa la atención de la Corte, que no es de los del primer día del siglo XX, sino uno de los más palpitantes del mercado de cien años después.

Recuérdese que para cuando se celebró el tratado, según lo informa la reseña legal que antes se hizo, la propiedad de la marca se derivaba de su posesión, antes que del registro, incluyendo a los individuos o compañías extranjeras, según las palabras del decreto 217 de 1900, que al establecer los procedimientos para el registro que antes no existían, con respecto a los extranjeros residentes en el exterior, se limitó en el artículo 6º a exigir como condición para el registro de la marca en Colombia el previo y regular registro en el país de origen, pero sin desconocer la propiedad derivada del uso exclusivo de la persona extranjera, bien directamente o por interpuesta persona, según quedó explicado, porque, se reitera, lo que confería la propiedad era la posesión material y no el registro. De manera que si ésta era la visión legal para cuando en 1901 se celebró el tratado objeto de análisis, el artículo 3º de la Convención no puede entenderse de manera distinta a la propuesta, es decir, que por virtud del acuerdo el titular del derecho sobre una marca legítimamente adquirida En Francia (punto que no se discute en el caso), goza de la protección en Colombia cuando usen de ellas. Desde luego que esta interpretación ninguna mengua sufre por el contenido del inciso 2º del artículo 3º, visto también a la luz del decreto 217 de 1901, porque él se limita en armonía con principios generales, a reservar a favor de cada uno de los Estados, el derecho a rehusar el depósito (registro) y prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres, pero sin que por ninguna parte se lea o se pueda entender, que la protección que confiere el artículo 3º penda del referido registro, como tampoco se llega a esa conclusión con el texto del artículo 2º del tratado, porque las condiciones que para entonces exigía la ley para otorgar la protección no eran otras que el uso con animus domini o posesión de la marca, en todo caso con independencia del registro.

Como lo predica Ulrich Beck (*¿Qué es la Globalización?*), En el plano económico, el globo ya no es ancho y grande con países alejados, sino denso y pequeño y próximo con centros de mercado (del dinero) telecomunicadamente conectados. Pues bien, ésta la llamada globalización, que hace del mundo la también denominada aldea global, compele a un replanteamiento de paradigmas, porque esa pérdida de fronteras establece

nuevas relaciones de poder y competitividad, pero también unos conflictos y entrecruzamientos, por la propia confusión de los espacios, que no pueden seguirse manejando bajo los esquemas de los Estados nacionales con fronteras que aislaban y dividían.

Uno de los esquemas que gobernaba en el campo de la marca (transnacional por excelencia), era el del principio de la territorialidad, por el cual, según la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se ha de entender que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada. Este principio, como ya se anotó, ha cedido en cuanto a su fuerza, no sólo por la celebración de tratados como el que antes se mencionaba entre Francia e Italia, o el Convenio de la Unión de París, previéndose en este último la protección internacional de la marca notoriamente conocida, sino porque el principio en sí mismo se ha reformulado dándole otro alcance y dimensión geográfica para cuando se trata de la marca notoria, puesto que frente a ella no se circunscribe la protección al país donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, universal si se quiere, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos en el marco de la Comunidad Andina, siempre y cuando se den las condiciones que para la notoriedad haya establecido la misma comunidad. De ahí que el titular o el poseedor --consideró el Tribunal Andino con apoyo en la Decisión 344 (proceso 5 IP-04, G. of. No. 177 de 20 de abril de 1995)- de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión. Esa protección, como lo dice la providencia, no sólo garantiza el derecho al registro, sino una tutela judicial efectiva con el fin de evitar los actos usurpatorios o perturbatorios de terceros, que aprovechándose de la notoriedad, proceden a inscribir la marca como suya, beneficiándose del prestigio adquirido en el exterior o aún en el mismo país donde se hace el nuevo registro.

De acuerdo con lo expuesto, lógicamente se debe concluir que el Tribunal incurrió en el yerro in judicando que se denuncia, el cual incidió en la decisión adoptada, pues dada la interpretación asumida, consecuentemente procedió a negar las pretensiones de la parte demandante, ahora recurrente en casación. Por consiguiente, el cargo prospera para dar lugar a la casación de la sentencia impugnada, y en su defecto proceder la Corte a dictar la sentencia que en derecho corresponde. Sin embargo, antes de proferir la sentencia de instancia, de conformidad con el artículo 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, la Corte de oficio decretará las siguientes pruebas: Oficiese a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se informe a esta Corporación si allí se encuentra en trámite alguna petición de registro o depósito de la marca Louis Vuitton, formulada por Louis Vuitton S.A., o por otra persona. En caso de haberse definido el procedimiento, se remitirá copia auténtica de la resolución respectiva con nota de ejecutoria, si es el caso. De otro lado, la parte demandante informará si la marca objeto de la controversia ha sido registrada, siendo ella su titular, en alguno de los países que constituyen el Acuerdo de Cartagena. En caso afirmativo allegará, debidamente diligenciada, la prueba de dichos registros.

## DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la sociedad Louis Vuitton S.A. contra Natalio Isaac Lustgarten Coldman. Antes de proferir la sentencia de instancia, se dispone decretar de oficio las siguientes pruebas:

Oficiase a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se informe a esta Corporación si allí se encuentra en trámite alguna petición de registro o depósito de la marca Louis Vuitton, formulada por Louis Vuitton S.A., o por otra persona. En caso de haberse definido el procedimiento, se remitirá copia auténtica de la resolución respectiva con nota de ejecutoria, si es el caso. De otro lado, la parte demandante informará si la marca objeto de la controversia ha sido registrada, siendo ella su titular, en alguno de los países que constituyen el Acuerdo de Cartagena. En caso afirmativo allegará, debidamente diligenciada, la prueba de dichos registros. Igual información y prueba se allegará con respecto a cualquier país donde exista registro de la marca.

Sin costas en el recurso de casación por cuanto fue favorable al recurrente.

Cópiese y notifíquese

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

MANUEL ARDILA VELASQUEZ

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

JORGE SANTOS BALLESTEROS

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

## ANEXO 2: CASO MCDONALDS

LEXISFINDER

### PROCESO 101-IP-2000, ECUADOR, MARCA MC DONALDS

Resolución del Tribunal Andino 101  
Registro Oficial 348 de 15-jun.-2001  
Estado: Vigente

PROCESO 101-IP-2000, ECUADOR, MARCA MC DONALDS.  
Resolución del Tribunal Andino 101, Registro Oficial 348 de 15 de Junio del 2001.

PROCESO 101 IP - 2000

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 58, literal g), de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; y 83, literales d) ye) y 108, último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 83, literal b), 102 y 128 de esta misma Decisión. Expediente Interno Nro. 139 - 95. Marca: "Mc.DONALDS"

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, organismo que por intermedio de sus Conjueces Permanentes, los doctores Patricio Salvador Salazar, Trajano Vargas Noriega y Raúl Loor Gavilanes, la formula dentro del expediente interno de No. 139 - 95.

VISTOS:

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 31 de enero del año 2001.

#### 1. ANTECEDENTES

Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes:

##### 1.1. Las Partes.

Es demandante la sociedad Mc. DONALDS CORPORATION y la demanda se dirige contra la señora Olga Beatriz Romero de la Torre.

##### 1.2. El objeto de la demanda.

Se pretende con la acción intentada que la demandada se abstenga de continuar utilizando en sus actos de comercio y en sus establecimientos comerciales el nombre comercial McDonalds y en sus productos alimenticios que vende en sus restaurantes la marca de fábrica Mc.Donalds y marcas y signos similares a los de propiedad de Mc.Donalds Corporatton.

Se pretende también que se decrete a cargo de la demandada, la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados.

##### 1.3. Hechos y fundamentos de la demanda.

Sostiene el actor que la demandada, conociendo el gran prestigio, la fama mundial, el buen nombre y

la excelente reputación de Mc.Donalds ha abierto y mantenido en funcionamiento varios restaurantes bajo el nombre de McDonalds engañando al público el cual cree que se trata de restaurantes de la famosa cadena internacional o que operan bajo licencia de ésta.

Asegura que se trata de un acto de piratería y de grave competencia desleal.

#### 1.4. Contestación a la demanda.

La demandada contesta oponiendo las excepciones de: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda falta de derecho de la compañía actora para proponer la acción e improcedencia de la acción.

### 2. CONSIDERANDO

#### 2.1. Competencia del Tribunal.

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### 2.2. Normas a ser interpretadas.

El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es, los artículos 58, literal g) de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; 83 literales d) y e) y 108 último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, de oficio, interpretará los artículos 83, literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 por considerarlos pertinentes.

Cabe advertir que la interpretación de las diferentes normas que en las decisiones 85, 313 y 344 se han referido al tema de la marca notoria, no pretende resolver un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo, que a juicio del Tribunal no se presenta en este caso, sino tan solo, mostrar la evolución que dicha institución ostenta a lo largo del tiempo.

A renglón seguido se inserta el texto de las mencionadas normas andinas:

Decisión 85:

Artículo 58.

"No podrán ser objeto de registro como marcas:

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

Decisión 313:

Artículo 73. -

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

(...)

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

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

Decisión 344:

Artículo 83.

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

(...)

"b) 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;

"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 destina 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;

"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 solicite el registro

Artículo 102.

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente

Artículo 108.

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

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.

En consecuencia, este Tribunal comunitario estimando que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son las relacionadas con la protección de la marca y del nombre comercial notorios en las Decisiones 85, 313 y 344 y la cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria, procede a referirse a cada una de ellas:

### 2.1.1. Protección de la marca notoria en las Decisiones 85, 313 y 344.

La notoriedad de la marca, institución que se ha regulado por los artículos 58, literal g), de la Decisión 85, 73, literal e) de la Decisión 313 y 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio. La marca notoria es, en este sentido, la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su difusión y divulgación le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor reconocimiento de su producto en el mercado.

La marca, en general, frecuentemente se asimila y se incorpora al "good will" del titular de la misma como parte de su patrimonio, de manera que su valor está en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley comunitaria sobre propiedad industrial reconoce y protege.

Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la materia atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de las marcas comunes.

Tales elementos diferenciadores fueron destacados por el Tribunal al precisar el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar:

"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" del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase ". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".<sup>1</sup>

El artículo 73, literal e) de la Decisión 313, sin embargo, precisó que la irregistrabilidad es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Vale decir que la Decisión primeramente citada extiende la prohibición de registrar marcas que puedan producir confusión con otra notoriamente conocida, independientemente de la clase de bienes que se pretenda distinguir

Idéntica redacción a la del artículo 73 literal e), consignó la Decisión 344 en su artículo 83 literal e), razón por la cual, durante la vigencia de esta disposición no se considera aplicable, al realizar el cotejo marcario, el principio de la especialidad para que opere la protección de la marca notoria ante el intento de registro de marcas similarmente confundibles. En otras palabras: no es registrable como marca un signo similar que pueda causar confusión con otro notoriamente conocido, así el primero de ellos se refiera a productos de una clase diferente a los distinguidos por la marca notoria.

Otro elemento configurativo de la especial protección a la marca notoria lo constituye el hecho de que la notoriedad se predice del signo.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3 - XII - 87, dictada en el Proceso 1 - IP - 87. Marca VOLVO. Publicada en G.O.A.C. No. 28 del 15 - II - 88

Que la ostenta, no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión, y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario.

De esta manera no es necesario para que operen los mecanismos de protección al signo notorio que éste tenga que estar registrado en el País Miembro de que se trate; basta que cumpla con el presupuesto normativo de que sea un signo "distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad".

También encuentra fundamento la especial protección a la marca notoria en lo que disponen el artículo 102 de la Decisión 313 y los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, cuando facultan al titular de una marca notoria para que pida, según el caso, la cancelación o la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, por supuesto, las que prohíben registrar una marca susceptible de producir confusión con otra notoriamente conocida.

Ahora bien, el artículo 84 de la Decisión 344 señala, de manera no taxativa, los criterios que pueden ser utilizados para determinar si una marca que se repute como notoriamente conocida lo es en verdad. Tales criterios abarcan la extensión y la intensidad de su conocimiento entre el público consumidor, el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Lo anterior conduce a concluir que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega, A este respecto ha dicho el Tribunal:

"la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad: respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida ", 2

La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de limitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación En relación con tan delicada materia ha señalado el Tribunal:

"A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos").

#### 2.1.2. Protección del nombre comercial notorio.

Todo cuanto se ha dicho respecto de la protección especial que la legislación comunitaria andina regula con relación a la marca notoria es aplicable a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad. El anterior aserto resulta de lo que disponen las propias normas comunitarias cuando, de un lado, en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 establecen que no pueden registrarse como marca los signos que "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" y de otro, determinan en el artículo 128 ibídem, que "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".

Es por lo anterior que el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquellos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encontraba acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso; ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios que se utilizan para la comparación de marcas.

### 2.1.3. Derechos que confiere el registro de una marca.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentra ubicada en la Sección Tercera referente a los derechos conferidos por la marca.

Como ha señalado el Tribunal en las diversas legislaciones sobre la materia se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el declarativo que protege a la marca únicamente por su uso y el atributivo que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23 - 11 - 95. Proceso No. 5 - IP - 94. Marca BENETTON. Publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20 - IV - 95.

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23 - 11 - 95. Proceso 07 - IP - 94. Marca LARIAT. Publicada en G.O.A.C. No. 174 de 21 - III - 95.

El régimen comunitario se ubica en el sistema atributivo expresando claramente en el artículo 102 que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva Oficina Nacional Competente

El Tribunal ha dicho sobre la extensión del derecho que tiene el titular del registro, que de él "se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo 4

### 2.1.4. Cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria.

La cancelación de la marca dentro del régimen comunitario andino de propiedad industrial es una manera de extinguir administrativamente el derecho que se constituye con la expedición del acto administrativo que lo concede.

Según el artículo 108 de la Decisión 344 es la oficina nacional competente de cada País Miembro, esto es, el órgano administrativo que haya sido designado como encargado del registro de la Propiedad Industrial, la entidad llamada a resolver las peticiones de cancelación que ante ella se promuevan.

En cuanto a su naturaleza jurídica el Tribunal ha dicho que:

"se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos - de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus - con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se

hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta .su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad vino de "oportunidad o de conveniencia" (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración en ningún caso atinentes al juez".5

De esta manera, y de acuerdo con lo previsto en el inciso final de la disposición que se interpreta y cuyo texto dice que "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", puede concluirse que el titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza también, como ya se dijo, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada.

Con base en los fundamentos expuestos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
2. La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional correspondiente.
3. Las reglas establecidas en la legislación comunitaria andina sobre propiedad industrial con relación a la marca notoria, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, son plenamente aplicables a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad.
4. El titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza, también, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo.
5. El régimen especial de protección a la marca notoria y a los nombres comerciales notorios en el ordenamiento comunitario andino, está dirigido a proteger al productor de prácticas de competencia desleal y a los consumidores de los engaños a que pueden verse sometidos por los artificios de los imitadores.
6. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante el registro concedido por la Oficina Nacional Competente. Registrado un signo debe gozar de los derechos que la legislación comunitaria contempla y reconoce a menos que, en virtud de decisión de autoridad competente se produzca su cancelación o se decrete su nulidad.

La Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 139 - 95.

Notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 15 - V - 98. Proceso 9 - IP - 93. Marca DERMALEX. En G.O.A.C. N0481 de 13 - IX - 99.

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 - X - 99. Proceso 15 - IP - 99. Marca BELMONT. Publicada en G.O.A.C. No. 528 de 26 - 1 - 00.

Guillermo Chahín Lizcano  
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata  
MAGISTRADO

Rubén Herdoiza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. - La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO..

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, IV

Registro Oficial 113 (2016).

Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). *Derecho de marcas/1 Marcas, designaciones y nombres comerciales* (Tercera Ed). Editorial Heliasta.

Carillo Ballesteros, J. M., & Morales Casas, F. (1973). *La Propiedad Industrial* (Primera Ed). Editorial TEMIS.

Cerviño, J. (2004). Las marcas y la creación de valor para los accionistas. *Bolsa de Madrid*.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil No. 5950, (2002).

[https://www.redjurista.com/Documents/corte\\_suprema\\_de\\_justicia,\\_sala\\_de\\_casacion\\_civil\\_e\\_no\\_5950\\_de\\_2002.aspx#/](https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_civil_e_no_5950_de_2002.aspx#/)

Intelectual, O. M. de la P. (2012). *Clasificación internacional de productos y servicios*.

<https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp2.pdf>

Ley de Propiedad Intelectual de 1996, 1996 1 (1996).

León, P. (2006). “*La notoriedad de las marcas.*”

Maldonado Cortés, L. E. (2019). *ASPECTOS CONTROVERSIALES DE LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA, SISTEMA ANDINO Y DE LA UNIÓN EUROPEA* [Universidad externado de Colombia].

[https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2188/GSAAA-spa-2019-](https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2188/GSAAA-spa-2019-Aspectos_controversiales_de_la_marca_notoria_y_renombrada_Sistema_Andino_y_de_la_Union_Europea?sequence=1)

[Aspectos\\_controversiales\\_de\\_la\\_marca\\_notoria\\_y\\_renombrada\\_Sistema\\_Andino\\_y\\_de\\_la\\_Union\\_Europea?sequence=1](https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2188/GSAAA-spa-2019-Aspectos_controversiales_de_la_marca_notoria_y_renombrada_Sistema_Andino_y_de_la_Union_Europea?sequence=1)

Convenio de París, 491 (2009).

Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas* (Séptima Ed). Abeledo-Perrot.

Plaza, A. T., & Plaza, A. T. (2001). *Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la*

*marca renombrada en la nueva ley española de marcas.*

Terán Contreras, J. M. (1999). *Las marcas y su función efectiva en la actualidad.*

Proceso 101-ip-2000, ecuador, marca mc donalds, (2001).

Vargas Chaves, I., & Rodríguez Ramírez, S. (2013). La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados. *Panorama*, 7(13), 127–137.

<https://doi.org/10.15765/pnrm.v7i13.436>