

**Dedicatoria:**

A mi Mami, por ser mi apoyo incondicional y estar a mi lado siempre sabiéndome guiar y enseñarme a cada día tratar de ser mejor, y porque gracias a ella soy lo que soy, a mi Ñaño que adoro, y a mi Martín el angelito que me cuida.

**Agradecimientos:**

Quiero dar las Gracias en primer lugar a Dios, sin el cual nada sería posible, a mi Mami quién ha sido mi apoyo durante todos estos años y a quién le debo todo, a mi familia y a mis amigas quienes me acompañaron a lo largo de toda mi carrera universitaria y de manera especial a mi Director el Dr. Paúl León Altamirano quién además de ser un gran director ha sido un amigo, quién me ha ayudado mucho en la realización del presente trabajo de graduación y a todas aquellas personas que de una manera u otra me han ayudado para concluir este trabajo.

## Índice de Contenidos

<b>Dedicatoria</b>	II
<b>Agradecimientos</b>	III
<b>Índice de Contenidos</b>	IV
<b>Resumen</b>	VI
<b>Abstract</b>	VII
<b>Introducción</b>	2
<b>Glosario de Términos</b>	4
<b>Capítulo I De la Marca Notoria</b>	
1.1 Marca Notoria_ Concepto	5
1.2 Elementos	16
1.3 Influencia de la Marca Notoria	19
1.4 Regulación respecto de la Marca Notoria	26
<b>Capítulo II Del Registro</b>	
2.1 . Necesidad de Registro	33
2.2 . Es necesario probar la notoriedad	37
2.3 . En que consiste la prueba de la Notoriedad	39
2.4 . Elementos de Prueba	45

2.5. A quién le corresponde la carga de la Prueba de la Notoriedad	52
2.6. Oposición ante la Prueba de la Notoriedad	57
2.7. Pertinencia de la Prueba de la Notoriedad	60
<b>3.1. Capítulo III Caso Práctico.-</b>	
Oposición al registro de la marca “Kola Real” por parte de N.I.R.S.A. (Negocios Industriales Real S.A) con sus productos “Real	65
<b>Conclusiones y Recomendaciones</b>	74
<b>Referencias (Bibliografía y Sitios Web)</b>	77

## **Resumen**

Las Marcas Notorias aumentan cada vez más a nivel internacional, no es tarea sencilla el llegar a constituirse en una de ellas, se requerirá de muchos recursos y del uso que se haya realizado de ésta. Diversos cuerpos normativos y Tratados Internacionales establecen requisitos para que se considere como notoria a una marca, así como existe una serie de aporte doctrinario al respecto.

La creciente presentación de conflictos respecto de las mismas ya sea por casos de oposición o defensa contra terceros hacen que quién sea el titular de una Marca Notoria defienda dicha calidad, haciéndose muchas de las veces necesario la Prueba de la Notoriedad de la misma a pesar de existir criterios que se oponen a ello, para lo cual se proponen nuevos medios que servirán para lograr la declaratoria de la misma, elementos de prueba que irán mas allá de los requisitos que se exigen para considerar como notoria a una marca.

## INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial es cada vez más importante, hoy en día la existencia de diferentes marcas que colocan en el mercado diversos productos o servicios, para el que el público los conozca y adquiera, hacen de necesaria la existencia de diferentes leyes que las protejan, por que las mismas adquieren derechos y a la vez obligaciones, los cuales deben ser correctamente regulados para brindarles una correcta tutela.

La Marca Notoria, es uno de los tipos de marca, de gran importancia y que merece precisamente por la calidad que ostenta un tratamiento especial, ya que ésta además se encuentra protegida por ciertos privilegios de parte de las diferentes normas que se encargan del aspecto marcario. Existen grandes controversias en cuanto a la necesidad de que si la notoriedad de una marca debe o no ser probada y es así que, existen quienes sostienen que dicha prueba no es necesaria ya que por el solo hecho de ser una marca notoriamente conocida, la prueba resultaría en todos los casos innecesaria, por otra parte en oposición a ello hay quienes manifiestan que, es precisamente ese carácter de notoria del que goza una marca, el fundamento principal del porque una marca si debe ser probada, pues solamente así será del todo legal la declaratoria de la misma como notoria al momento en que se dude de ello.

Al darse la posibilidad de que una marca deba ser probada, es necesario investigar a quién le corresponde la carga de la prueba, siendo en cualquiera de los casos ésta perteneciente ha aquella persona la cual busca su reconocimiento, para lo cual deberá utilizar todo medio probatorio que sea el suficiente como para demostrar lo que se alega.

Es así que el presente trabajo de graduación, trata de además de analizar lo que es una marca notoria, la normativa que se encarga de la misma y la pertinencia o cabida a la que tiene lugar la prueba de ella; aparentemente resulta sencillo el planteamiento, sin embargo se ha debido realizar un análisis exhaustivo en cuanto a la pertinencia de la misma, ya que, al existir criterios e incluso resoluciones judiciales que se contradicen respecto del tema, hay que buscar los criterios más acertadamente sustentados, sin los cuales difícilmente podría haberse realizado el presente trabajo.

El Ecuador cada vez más se involucra en lo que a Propiedad Intelectual e Industrial se refiere y es por ello importante realizar estudios que sean aportes al momento en que se necesite datos referentes al tema.

Es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), la autoridad competente respecto de estos temas, la cual se basa no solamente en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, sino en los diversos Tratados que han sido ratificados por nuestro país para regular todo lo que este tema implica y que también le servirán para dar solución a los distintos conflictos que puedan presentarse.

## Glosario de Términos

- ✿ **IEPI:** Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
  
- ✿ **OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
  
- ✿ **TRIPS (inglés) o ADPIC (español):** Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
  
- ✿ **Convenio G3:** Tratado Comercial de los Tres.
  
- ✿ **CUP:** Convenio Unión París.



## CAPITULO I

### DE LA MARCA NOTORIA

#### **1.1 Marca Notoria \_ Concepto**

Es necesario indicar que, tanto en la Doctrina como en la Jurisprudencia no existe ciertamente un acuerdo para determinar lo que se debe entender por Marca Notoria y es así que, lo notorio sería lo que se sabe o se entiende conocido por una mayoría y que por ende se hará parte del saber humano, esto sin embargo, no contribuye para que pueda considerarse a una marca como Notoria, si no más bien delimita de manera parcial su significación.

Por facilitar un concepto, se puede decir que: Marca Notoria, no es más que aquella que, como resultado de el uso intensivo y de una gran publicidad en el mercado se ha difundido de manera tal, sin perder su fuerza distintiva, haciéndose conocida por el público que se interesa por los productos o servicios de que dicha marca se encarga.

Una Marca notoriamente reconocida goza de una gran difusión, la misma que como ya se mencionó se consigue a través de el uso intensivo y de la publicidad que ésta realiza, es decir, de la explotación que en el mercado se haga de dicha marca, gracias a ello se crea en la mente del consumidor la idea y la seguridad que dicho producto o servicio el

mismo que viene ya diferenciado por dicho signo, ya no implica la necesidad de probar tal calidad o excelencia que presenta el producto o el servicio, pues al estar bajo el amparo de una marca notoria, se considera una garantía de calidad.

Es sin duda, la correcta publicidad, que se dé a una marca, un factor importantísimo, para que ésta alcance el grado de notoria. A esta acertada e intensa publicidad se la conoce como “shelling power”, que implica precisamente el poder o el alcance publicitario que una marca tenga, ya que es difícil imaginar que exista una marca notoria, que no haya sido publicitada, en un mercado en el cual va a ser expuesta.

De más está decir, que una marca que no ha sido publicitada de una manera intensa, de modo que logre mantenerse en la mente del público consumidor de la misma, difícilmente logrará ser conocida.

Debemos decir que, no todas las marcas alcanzan el grado de notorias, pues este es un grado superior al que no todas tienen acceso, se convierte por tanto, en una aspiración al que todos los titulares de una marca quieren llegar. “Lograr ese “estatus” implica un nivel de aceptación por parte de público, que es solo consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” ( Jorge Otamendi Derecho de Marcas 5ta Edición Lexis Nexis Abeledo Perrot 2003 p.355).

Respecto de ello se pronuncia la Doctrina Española, señalando que la protección que se les da a las marcas notorias es “exorbitante”, queriendo con ello decir, que las marcas notorias están extremadamente protegidas, muchas de las veces incurriendo ello, en una exageración, pues si bien es cierto que, por la importancia que tienen esta clase de marcas, requieren de ser protegidas, para así evitar los diferentes abusos o actos ilícitos

que puedan surgir en torno a ellas; la protección de la cual gozan estas marcas, es en cierta forma excesiva, permitiéndome citar nuevamente el término exorbitante, por aquella protección privilegiada que ostentan esta clase marcas.

Existen pautas que aparentemente podrían conducirnos a la deducción de un acertado concepto de lo que una Marca Notoria es, se cree por ejemplo, que todo producto o servicio que goza de una calidad que la distingue de otras podría encajar en lo que es una Marca Notoriamente conocida, obviamente sin olvidar que dicha calidad excelente se logrará con una Publicidad acertada, por que de más está decir que una Marca, producto o servicio que no ha sido publicitado no podría llegar a considerarse como Notoria, ya que no estaría al alcance o conocimiento del público del sector pertinente al cual va dirigida dicha marca. Aunque de un cierto grado de calidad para la denominación de una marca notoria, esto no excluye que productos que siendo de una calidad media o inclusive inferior a otros de su misma especie, no puedan ser considerados marca notorias, esta notoriedad si bien no alcanzarán bajo el emblema de su calidad, pero si lo harían por haber realizado un excelente trabajo al momento de publicitar y distribuir dicho producto o servicio, al cual el público podría tener acceso, por presentar esta facilidades adquisitivas para el consumidor. A diferencia de los productos o servicios mencionados existen otros que no pueden ser adquiridos por una generalidad de público por su elevado costo, pero que sin embargo se siguen considerando como notorios, por que a pesar de la lejana posibilidad de acceso que tienen muchos para estos productos, la calidad que estos presentan, los hacen merecedores de esta categoría, es decir los hacen sin duda notoriamente conocidos. A

modo de ejemplo citamos “La marca Rolls Royce” en donde la notoriedad, viene dada por la calidad que ostentan estos autos y luego por la publicidad que estos realizan.

Como todo en el mundo del Derecho cualesquiera sea su rama ha ido evolucionando históricamente no siendo una excepción la Propiedad Industrial y dentro de ella desde luego la Marca Notoria y de ahí que pueda extraerse un concepto o una idea de lo que esta es, además de contar obviamente con los valiosos aportes que hacen respecto de ella los estudiosos en el tema. Y es así que la base legal del concepto de Marca Notoria no radica en la Legislación encargada de ésta, sino más bien en la responsabilidad civil que implica el esfuerzo que una parte realiza para así dar a conocer su producto o servicio, esfuerzo el cual en la actualidad sirve de medio legal para así combatir el enriquecimiento ilícito.

Respecto de lo que una Marca Notoria es, existen diversos criterios así como diversas son las acepciones de lo que implica la notoriedad.

Según mi criterio, una Marca Ordinaria, es aquella existente en un mercado nominal o que por hallarse registrada con su uso menor por así llamarlo o por ningún uso que se haga de ella, es una marca que no es necesariamente conocida, es decir, la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la Marca Notoria, puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente

Por otra parte, el CUP, (convenio que tiene como fin facilitar a los titulares de un Derecho de Propiedad Industrial (patentes-invenciones-, marcas y diseños industriales), la protección de estos, no solamente dentro de su país, si no fuera de ellos); entiende

como Marca Notoria, aquella que, ha logrado reconocimiento en el público, de tal manera que, se presenta en la mayoría de las personas que conforman el público consumidor del producto o servicio del que se trate.

Esto se logra, mediante una publicidad agresiva que, además implica un gran esfuerzo y una fuerte inversión que muchas veces implican un riesgo.

La Legislación de la Comunidad Andina también se ocupa de dar un concepto a lo que una Marca Notoria es, pero más básicamente establece el hecho que si un Marca es notoria en cualquier país del mundo, su reconocimiento en la Comunidad Andina será innegable, el mismo que será de oficio.

El concepto de Marca Notoria, es en verdad único. El añadido de "notoriedad" constituye una referencia extramarcaria a la situación de un mercado dado, y en tal sentido ensancha la estrechez de la noción de marca hasta invadir terreno propio de las prácticas Ilícitas, que a su vez es más amplio que el de la estricta competencia desleal planteada entre competidores. Esto significa que la institución de la marca notoria eleva a un nivel legal expreso lo que en realidad constituye una práctica económica ilícita, y se coloca en una región gris situada entre ambos. (Víctor Bentata, D. y D. Fil. Universidades Central de Venezuela y de París Profesor de D. inv. De las Universidades René Descartes (París V) y Robert Schuman (CEIPI) de Estrasburgo Profesor de postgrado de la Universidad de Los Andes) por ello es que podemos darnos cuenta que la Marca Notoria es significativa y no simplemente nominal, quedando así la responsabilidad de promocionar la marca, a cargo de quién sea el titular de la marca notoria.

Personalmente considero que, el hecho que la situación de mercado, no se sujeta a la calidad que tenga o no un producto, que se encuentra en el mercado para ser comercializado, por lo mismo no garantizan la calidad que un bien o un servicio posea, sino como ya se dijo en párrafos anteriores, es el hecho del reconocimiento que gran parte de su público consumidor tiene del mismo

El Convenio G3, (convenio que se encarga de facilitar el libre comercio entre los países de México, Colombia y Venezuela; así como incentivar la inversión entre estos, libera arancelariamente el comercio de bienes en estos tres países), establece que la notoriedad debe existir, como consecuencia de "actividades comerciales" en cualquier país del mundo. La expresión significa que, no basta el hecho de ser conocida, como pudiere serlo como consecuencia de programas televisados o de simple publicidad, sino que debe existir venta efectiva del producto en algún país. Esto supone, por otra parte, que la actividad comercial, en cualquier país es conocida, por lo menos por personas del ramo en otro país en virtud de la red actual de comunicaciones.

El convenio TRIPS o ADPIC, ( convenio en el cual se establecen los principios fundamentales de la Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual, para así, mantener armónicas las relaciones entre los países miembros y en relación con el comercio internacional); va en cambio mucho más allá. En efecto, reconoce que existe notoriedad, no sólo cuando la marca es conocida dentro del universo de sus consumidores reales o potenciales, sino que lo extiende al hecho de que haya existido "promoción" de la marca. Se entiende que la promoción apunta a una publicidad, que es anterior a la existencia de una explotación real del mercado. Ni siquiera indica, a semejanza con el

Art.110 de la Decisión 486, que el bien deba estar disponible en el mercado aunque no haya existido venta.

En la Nueva Ley de Marcas Española se dice: “Marca Notoria es, generalmente conocida por el sector pertinente del público, al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue aquella”

Del conjunto de las disposiciones legales, incluyendo en ello la CUP y la Decisión 486, puede concluirse que, es notoria una marca cuando, la marca ha sido simplemente publicitada en cualquier país del mundo, siempre que dicha publicidad haya llegado a hacerse conocida dentro del círculo de consumidores potenciales del bien, de aquel país del que se trate. El problema restante es por lo tanto uno de prueba.

Existen además, criterios doctrinarios muy valederos para esclarecer el tema:

Otamendi opina que:

*“Para que exista notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte de público, sea o no consumidor de producto”*

Fernández-Novoa sostiene:

*“Que la marca notoriamente conocida constituye una categoría superior o genus en el que se deben encuadrar como especies calificadas” “la marca será notoriamente conocida cuando, como consecuencia del uso intenso por parte de su titular, se haya difundido especialmente entre el público de sus consumidores”*

Fallos alemanes e italianos igualmente se han pronunciado respecto al tema de la notoriedad de una marca y es así que se pueden extraer grandes aportes al respecto:

Ellos hablan que, la notoriedad será relevante, cuando la marca sea reconocida como notoria en el país en donde busca protección y reconocimiento a la vez. Consiste así la notoriedad, en el reconocimiento generalizado, que se le dé a una marca en el círculo comercial que corresponde, así como del uso que se haya dado de ella, pero es menester mencionar, que no siempre la notoriedad se alcanza por el uso que de una marca se haga y que posterior a ello buscará protegerse como marca notoria.

Como tipos de marcas que se incluyen, es decir, aquellos que serán susceptibles de protección tenemos algunos; por ejemplo la Decisión 486 habla claramente de signos, con ello se incluye todos los que conforman signos distintivos y para ellos se reclama un reconocimiento y por tanto la declaración de la notoriedad de los mismos, es así que están contenidas tanto los nombres y lemas comerciales como las marcas colectivas, así como las marcas de servicio; es decir todo lo que puede ser protegido como una marca.

En lo que respecta a las conocidas como denominaciones de origen, las cuales por no tratarse de marcas, difícilmente podría ser protegidas como tales y peor aún tendría cabida la posibilidad que estas puedan llegar a tener el estatus de lo que es una marca notoria, sin embargo ante este impedimento, existe una alternativa, la cual no sería más que, declararla marca, perdiendo así todos los privilegios que con su anterior categoría gozaba, ya que uno de los objetos principales de una marca notoria, es el impedir que una marca, que es confundible o en el peor de los casos idéntica a ella, pueda ser registrada o si al ser registrable, pueda existir en el mercado, varias marcas similares o idénticas. Esto, se encuentra regulado en los impedimentos frente al registro de una marca contemplada en la Decisión 486 y en el convenio G3. Lo cual le da a la marca



notoria una naturaleza de defensa ya que busca su protección e impedimento al menoscabo de sus derechos plenamente consagrados en diferentes cuerpos normativos.

Dicho carácter defensivo, el cual posee una marca, tiene un mayor campo de acción el momento de tratar procedimientos que se relacionen con el registro de marcas, puesto que al verse afectado o violado el registro de una marca notoria, se deberá tomar en cuenta de manera importante, el hecho de la notoriedad, la cual servirá de pauta para determinar si el agresor, si cabe el término, o quién quiere beneficiarse con una marca notoria aprovechando que, al estar ésta ya constituida como tal, los réditos a su favor serán mucho mayores, haciéndose gracias a ella (notoriedad) más fácil el determinar la buena o mala fe de quién va a aprovecharse, pues no resulta muy difícil el poder ver a simple vista, que quién sabe que una marca es notoriamente conocida y aún insiste en su actuación, está procediendo de mala fe ya que se aprovecha y beneficia del esfuerzo mental, físico y económico de quién es el titular de una marca notoria, lo cual obviamente agravaría su situación.

Para clarificar el tema, expondré un muy acertado ejemplo citado por Jorge Otamendi, con el cual, sin duda alguna el tema quedará despejado: “ La firma Mampar S.A” solicitó el registro de la Marca Christian Dior, para utilizarlo en las mamparas de baño que comercializaba dicha empresa, ante lo cual la firma francesa Christian Dior se opuso al registro solicitado por la firma Mampar S.A., y no solo eso, sino que además solicitó, el registro de su marca en la clase internacional en la cual se enmarcaban las mamparas de baño; ya que Mampar S.A. iba a verse beneficiado por la fama y notoriedad de la cual goza la marca Christian Dior, es evidente, el hecho que, el sector pertinente del público para el cual va dirigida la marca Christian Dior, corrían el riesgo

de confusión, pues podían pensar que las mamparas de baño, provenían de la misma casa Dior. Ante ello la Corte Suprema se pronunció y basó su fallo en el hecho de que la marca Christian Dior es una marca notoria, así como también señaló que Mampar S.A., realizó una copia servil de una marca prestigiosa como lo es Christian Dior. Si bien la marca Christian Dior, no se encontraba registrada en la clase internacional en la cual se intento registrar las mamparas de baño, si no en otras clases, la notoriedad de la marca Christian Dior, fue determinante al momento del fallo.

La difícil tarea de definir una marca notoriamente conocida, ha provocado ciertas confusiones respecto de los términos con los que muchas veces suelen definirse a las mismas o así como las casi imperceptibles diferencias, que se dejan ver entre algunos tipos de marcas como son las marcas mundiales o las marcas célebres, que sin embargo una vez que son correctamente analizados, aunque en nuestro caso específico trataremos únicamente lo que una marca notoria es, denotan de manera muy sencilla sus diferencias. Y es así que entonces, como se ha podido analizar en párrafos anteriores, las marcas notorias son aquellas que se han hecho generalmente conocidas en un mercado comercial interesado de un país, por otra parte marcas mundiales, son aquellas cuya notoriedad se encuentra expandida ya no solamente en un país determinado, si no para el mundo en general; es por ellos importante citar a Baumbach y Hefermehl que claramente dicen que, todas las marcas mundiales son notorias, pero no todas las marcas notorias son mundiales; y finalmente las marcas célebres, son las que a más de reunir condiciones de notoriedad, gozan de fama de calidad lo cual implica que, sus productos o servicios, gozan de una alta calidad o cuando menos lo suficientemente buena, como para satisfacer a quienes consuman los productos o servicios que esta clase de marcas

ofrece. (En términos similares G. Guglielmetti, *Il marchio celebre o de "haute renommée"*, 1977 p. 27).

Pero, sin duda una diferencia fundamental, que debe ser mencionada en el presente trabajo, para lograr su completa comprensión, es aquella que radica, en las Marcas Notorias y la Marcas de Alto Renombre; serán entonces Notorias, aquellas reconocidas por el público del sector pertinente, del sector consumidor, para aclarar el tema podemos citar como ejemplo, la anteriormente mencionada marca Christian Dior, esto es que, una Marca Notoria, será reconocida por el público del sector pertinente de perfumes, cosméticos y productos de belleza en general, es decir de la clase internacional en la que encaje dicha marca. Por otra parte, las Marcas de Alto Renombre, son aquellas reconocidas por el público en general, ya sea que éste consuma o no dicho producto o servicio que está bajo ésta marca, un ejemplo clarísimo de ello, es la marca Coca Cola, la misma que es reconocida por la generalidad del público, sin importar clases o condiciones sociales inclusive aún edades.

Como corolario se puede decir entonces, siguiendo el criterio de Saint Gal, que una Marca Notoria, goza de conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va ligada una importante reputación. Sin embargo, ello no implica, que por eso deba tratarse de alguna celebridad de carácter excepcional, como se ha venido creyendo, pues de ser así se tergiversa el concepto de una marca notoriamente conocida, e inclusive podría darse confusión con las ya analizadas marcas de alto renombre.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la importancia para la notoriedad se encuentra demarcada por el territorio en el cual una marca, ya sea de un producto o un servicio, se ha hecho conocida y reconocida, por que al expandirse esta fama (si cabe el término), la marca sin discusión alguna, habría elevado su calidad a marca mundialmente conocida; marca que no es materia del presente trabajo.

## **1.2 Elementos.**

No están taxativamente señalados, sin embargo, por la exposición antes realizada y con el análisis de diferentes cuerpos normativos pertinentes al sector marcario y especialmente a las marcas notorias, se divisan de alguna manera elementos tanto cualitativos cuanto cuantitativos, de lo que una marca notoria es. Serán los cualitativos aquellos que, de alguna manera nos guían al poder determinar en cantidades el número de personas que conocen de una marca, sería una especie de contabilización del porcentaje de personas, que conforman un determinado mercado y que conocen de una marca. Por otra parte los elementos cuantitativos, serán aquellos que se basan más en el aspecto económico, hacen referencia entonces, al valor comercial que una marca tiene, esto como resultado de las promociones y ventas que de ella se realicen, de manera que así pueda asignársele cierta valoración monetaria a la marca.

El elemento cuantitativo, fácilmente deja ver que, lo importante es que la marca sea ya conocida por el sector en donde será comercializada, por un alto o importante porcentaje de todo el público que va a consumir dicho producto o utilizar dicho servicio, pero de manera especial, este conocimiento por parte del público conserva un vínculo muy especial respecto de la calidad que dicha marca ofrece; ya sea por la excelente

calidad que de esa marca se deriva, o inclusive por una calidad no tan buena pero que sin embargo es precisamente ese reconocimiento que la gente ha hecho de ello lo que muchas veces las transforma en marcas notorias, por ello “no hay que descartar un supremo extremo consistente en que una marca relativamente desconocida adquiriera una inmensa notoriedad fruto de un hecho dañino que se le imputa” ( Barbero Checa, comentarios a la Ley de Marcas, Thomson Civitas 2003, Pág. 198)

Difícilmente puede decirse o considerarse a un marca como notoria, cuando esta no es conocida por su competencia o por el número restante de distribuidores de productos similares existentes en el mercado, lo cual resulta muy lógico, pues como es que estos podrían distribuir un producto que apenas sea conocido para ellos, lo cual nos llevaría a una conclusión lógica y es que la marca peor aún sería conocida por el público en general, ya que se supone que estos, tanto distribuidores como competencia tienen un conocimiento alto del sector del que se encargan.

Existe sin duda un elemento que denota gran importancia respecto de la marca notoria y es el alcance subjetivo que esta tenga y es por ello que puede verse que en la recomendación que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) hace de los sectores pertinentes del público, hace referencia a los siguientes que son:

- 1) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se le apliquen una marca.
- 2) Las personas que participan en canales de distribución del correspondiente producto.

- 3) Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca (importadores, mayoristas, licenciarios, franquiciados, etc.).

Es así entonces que, según cita el autor Lobato: “quiere decir que la notoriedad no se exige en todos los sectores interesados, bastará que lo sea en alguno de ellos”. Por otra parte entre los criterios cuantitativos y los cualitativos, la Decisión 486 en su artículo 228 establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración:

- El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro de o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, el establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a la que se aplique
- La cifra de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.
- El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- El valor contable del signo como activo empresarial;
- El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

- ✿ La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- ✿ Los aspectos del comercio internacional; o,
- ✿ La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Como aportación y de acuerdo a lo estudiado e investigado, considero que algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de determinar si una marca es notoria o no, los siguientes puntos:

- ✿ Volumen de ventas
- ✿ Promoción nacional o internacional
- ✿ Duración, intensidad y extensión territorial del uso
- ✿ Prestigio o imagen( de preferencia positiva)
- ✿ Que el público consumidor relacione la marca con el producto.

### **1.3 Influencia de la Marca Notoria.**

De más esta decir la importancia que tiene en la actualidad todo lo relacionado con las marcas, ya que solamente mediante estas tenemos la oportunidad de adquirir y enajenar determinados productos o servicios, y es que, en épocas pasadas no es que no existía tan importante materia, si no que a diferencia de los tiempos actuales no se veía un nivel de competencia y lo que es peor un nivel de competencia desleal como hoy en día es fácil apreciar y no solamente en temas del tipo marcario, de lo cual se ocupa la Propiedad Intelectual.

Anteriormente la forma de vida más rústica sin tantos lujos y muchas veces incluso con limitaciones, hacía también que el conocimiento de marcas sea escaso, pero al ir avanzando los tiempos y volverse cada vez más imperiosa la necesidad de una regulación en cuanto a marcas se trate, los diferentes Estados, comenzaron a elaborar sus respectivas normas, que se encargarían de regular todo lo referente a las mismas, y al ver que muchas de las veces los problemas o conflictos que estas presentaban se extendían mas allá de la fronteras de los países, se vió la necesidad de crear normas, que sirvan no solamente para un Estado determinado, si no para un conjunto de Estados que de una y otra forma se relacionan, pero no solo eso, si no convenios a los cuales deberán sujetarse los países que se han suscrito y ratificado a ellos y que por el hecho de hacerlo están subordinados a sus disposiciones.

Pero sin embargo, las marcas cumplen algunas funciones, que dejan ver la importancia que estas tienen; funciones que vienen dadas por la capacidad distintiva que las marcas tienen, ya que de no distinguirse una marca difícilmente podríamos hablar de ella, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas nos hablan de:

**Función Distintiva.-** como aquella básica, que las marcas deben cumplir para que mediante ella, se pueda identificar un producto o un servicio, la cual se convierte en la función esencial de una marca, dejando a todas las demás funciones con un carácter secundario. No consiste exactamente en la determinación de quién o quienes son los fabricantes de producto; peor aún identificar a determinado producto con un determinado tipo de calidad.



Si las marcas tendrían la función de identificar al quién o quienes fabrican el producto, estaríamos colocando a una marca a la altura de un nombre comercial, si bien es cierto que muchas de las veces el fabricante de una marca la bautiza con su mismo nombre y luego este la registra como marca, ello no implica que esto suceda en la generalidad de los casos; por otra parte si las marcas implicarán cierta calidad, esta debería ser probada mediante procesos de control de calidad y por supuesto los mismos deberán estar basados en ciertos estándares.

Es por ello que considero interesante, señalar que se considera o se entiende por Nombre Comercial ya que éste, es el que se encarga de distinguir a empresas, sin importar la constitución mercantil que estas hayan empleado y peor aún, el tamaño de la empresa; puede inclusive distinguir a un comerciante independiente que ha constituido una micro-empresa o empresa unipersonal, como se encuentra reconocido en algunos cuerpos normativos.

En el Ecuador, el Nombre Comercial, se encuentra definido como: “el signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica”.

Me he referido brevemente al Nombre Comercial, para así evitar, cualquier confusión que podría darse, en relación a lo que una Marca es. El Nombre Comercial, cumple una función identificativa; mientras que una Marca tiene una función distintiva y si hablamos de Marcas Notorias obviamente la distintividad será mucho mayor, debido al reconocimiento del que gozan este tipo de marcas.

**Función de identificación del origen de los bienes y servicios.-** no es más que una visible consecuencia de la función anterior, implica que los consumidores de un determinado producto o servicio puedan conocer quién es su fabricante.

Los consumidores pueden conocer una marca y sentirse identificados con la misma pero a la vez desconocer completamente la identidad de quién esta tras esa empresa productora. Al ser un derecho el tener la titularidad de una marca, esta obviamente puede cambiar de titular, licenciarse o de alguna manera alterar dicha titularidad, pero ello no tiene porque verse reflejado en el producto o servicio que una empresa venda y por lo cual para el consumidor igualmente pasará inadvertida dicha variación.

En contra posición, lo que si debe conocer el público consumidor es lo que una empresa comercializa, es decir, identificar que tal o cual empresa fabrica un producto del cual él es consumidor y para que no tenga inconveniente al momento de diferenciarlo de otra marca; esta función no solo tiene importancia a nivel de colaboración con el fabricante de una marca o servicio por haber logrado el alcance y reconocimiento del público si no por que ayuda además a que sea más fácil determinar como estará limitada la protección jurídica que se le ha concedido a la marca ( En término similares A. Baumbach y W. Hefermhl)

**Función de Garantía de Calidad.-** Lunsford sostiene que la marca tiene una “garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes o servicios”, lo que querría decir que una marca le asegura al consumidor, que el producto o servicio el cual consume, goza de una calidad sobresaliente y que precisamente por

ella, esta marca de determinado producto o servicio no puede ser confundida o asimilada a otra, que no goce o no tenga las mismas características de calidad.

En este punto, debo exponer mi discrepancia con la función mencionada, ya que si bien, en líneas anteriores se habló de que la Marca Notoria goza también de una calidad, se expuso criterios los cuales comparto; en el sentido que dicha calidad en los casos de marcas notoriamente conocidas, no necesariamente implican una calidad excepcional, ya que como se mencionó, pueden existir marcas que precisamente por esa calidad no tan buena o por haber producido algún efecto dañino, ha alcanzado el grado de notoriedad, para aclarar un poco más el tema, un ejemplo muy claro es el caso de la comida chatarra tan criticada y “rechazada” por los médicos, pero es sin duda innegable la notoriedad a la que han alcanzado ciertas marcas de este tipo de comida, que además esta decir no poseen un ranking de calidad.

**Función Publicitaria e informativa.-** tal como su mismo nombre lo indica, no será más que aquella que tiene como fin el informar al público las diferentes características que un producto o servicio posea, con el fin desde luego de lograr la identificación y resaltar las cualidades y condiciones que un producto tenga.

Ello no quiere decir, que el consumidor deba adquirir cierta experiencia respecto de las propiedades que cierto producto o servicio ofrezcan, se trata simplemente de la información, que este recibe acerca de las propiedades de un producto o servicio, es simplemente el poner a su disposición, todos aquellos datos que le pueden ser útiles al momento de decidirse por un determinado bien.

Monteagudo señala:

*“La capacidad informativa de la marca se inscribe en las siguientes fases. En un nivel inferior se sitúa la construcción del canal comunicativo: mediante la marca se establece una vía de comunicación con el consumidor. El producto o servicio es identificado y, más aún, nominado, permitiendo al consumidor su reconocimiento ulterior y (aspecto nominal) la designación del producto o servicio en cuestión mediante el signo. Además, para que aquellos signos que gocen de una importante implantación y se asocian con un empresario, la marca además de individualizar el producto permite su atribución a determinado agente económico. Por lo demás, toda marca informa, en un segundo plano, que el producto estará disponible en el futuro con un nivel cualitativo. Parejo. Por calidad debe entenderse las aptitudes para satisfacer las necesidades individuales. El nivel de calidad será, pues, determinado libremente por el oferente. No puede deducirse necesariamente que el producto o el servicio sea, en todo caso, especialmente valioso, aunque la marca incentiva la oferta de tales productos. En último término, la marca contiene, aunque con diversos grados de intensidad, información acerca de la peculiaridad del propio signo.*

*El producto queda con ello particularizado respecto a los demás de su misma especie. Es éste el plano de la imagen del producto.*

*Las informaciones, transmitidas en este nivel no afectan a las concretas propiedades del producto, sino a los atributos genéricos, abstraíbles del propio producto y, por tanto, susceptibles de utilización en conexión con otras prestaciones. En suma, en las dos primeras secuencias la marca transmite información sobre el producto o servicio al que va asociada; en la tercera adhiere el producto a una imagen determinada”*

**Función Competitiva.-** la competencia que se da entre las distintas empresas, puede ser resultado de varios elementos, que suelen venir de factores como: el precio, la calidad, servicio, financiación, entre otros. Pero para que se pueda hablar de competencia, se necesita que los consumidores sepan distinguir que en el mercado existen diversas empresas que ofertan productos similares, para así ellos poder escoger, cual a su elección, es el mejor y por ende dar paso a la competencia que va a suscitarse entre las distintas empresas productoras que operan en un mercado.

Esta función crea una evidente diferenciación entre los productos o servicios que se encuentran en el mercado y que además de las condiciones como precio, calidad, etc.; se encuentran reflejados por el signo marcario, que será un factor importantísimo y que hará que la gente vincule determinado producto o servicio con determinado signo.

Es evidente, que esta competencia se torna imposible de eludir, ya que el consumidor al tener la última palabra respecto a que consume o no, se guiará para tomar su decisión de las distintas alternativas y opciones existentes en el mercado.

**Función de Protección del titular de la marca.-** es sin duda la función resultante de todas las demás anteriormente expuestas, y hace relación nada más que a la serie de privilegios si se podría decir, de los cuales un titular de una marca goza, ya que el será quién decida como hacer su producto o como ofrecer su servicio.

Según mi criterio, el titular de una marca, decidirá el momento, en que, detalles como la presentación, envase, precio, entre otros cambien, sin que alguien pueda obligarlo a desistir en su decisión, ya que si bien cabría la posibilidad de oposición ante ello, difícilmente dicha oposición podría progresar legalmente, por la visible carencia de sustento jurídico.

Sin embargo el castigo (si cabe el término), para éste titular sería el que la gente deje de consumir su producto o servicio; o lo que es peor que la competencia se vea beneficiada con estos cambios, colocándose en una posición superior ya sea en ventas, fama, etc. ante quién realizó los cambios.

**Función de Protección el consumidor.-** ¿en que sentido podría tener una marca una función protectora para el consumidor? La respuesta es muy sencilla, la marca constituye una garantía para el consumidor, para que él esté seguro de lo que esta consumiendo, así como además tendrá mucha importancia para evitar los tan frecuentes problemas de confusión en los que muchas de las veces se encuentran los consumidores, al existir esta traba, se pretende precisamente evitar que el consumidor de alguna manera pueda confundirla con otra, para lo cual existen también regulaciones al respecto para evitar tan escabroso problema.

Otra forma en la que actúa esta función, es en el hecho de “impedir que una inscripción marcaria sea utilizada para impedir el uso de una marca extranjera preexistente, que ha sido copiada a efectos de proceder a tal inscripción” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 80)

#### **1.4 Regulación respecto de la Marca Notoria.**

**ADPIC y El Convenio de París:** con la aparición de los ADPIC, se puede decir que este es el convenio marco que sirvió para fijar estándares de regulación.

Por otra parte, el Convenio de París, el cual se encuentra plenamente en vigencia y el mismo que fue ratificado por el Ecuador en Julio de 1999, el mismo que ha

desempeñado un papel eficaz respecto de los avances que cada día tiene la Propiedad Industrial.

Los ADPIC, regulan a la marca notoriamente conocida como, aquella que es conocida en el sector pertinente del público por que el titular de la marca, se ha encargado de la promoción de la misma

El artículo 6 de la CUP (Convenio de la Unión de París) por su parte, abarca un poco más en el sentido de protección, con la condición de que entre los bienes y los servicios del titular exista una conexión y que además pueda probarse que el uso de estos cause perjuicio al titular.

El artículo 6bis el Convenio de París reza:

*“Cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa o los de otras empresas, se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si un a marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca; así como también se aplicará mutatis mutandis a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*

Se puede extraer de este artículo, que serán las autoridades competentes del País Miembro, quienes deberán impedir que se registre o se use una marca que de alguna manera haga peligrar una marca notoria y que pueda ser confundida con ella, esta

actuación tiene que realizarla ya sea a petición de parte o de oficio, sin importar incluso que la marca notoria no se encuentre registrada.

**Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento:** es sin duda una normativa de marcada importancia, ya que la misma ha ayudado a colocar a nuestro país a la altura de

todos aquellos avances, que se dan tanto tecnológicos, como económicos alrededor del mundo.

Esta ley se basa en la protección de aquellos derechos intangibles, cuyo protector máximo será el Estado y de esta manera se contribuye no solo a la inversión extranjera, sino además estimula el avance tecnológico, de manera que el Ecuador no se vea aislado frente a otras normativas respecto del tema.

Esta Ley, de manera muy clara describe que puede y que no registrarse como una marca, lo cual podemos fácilmente observar de su articulado específicamente en el 194 y en el 196; y es así que el primero de estos dice que: podrán ser registrados como marcas “aquellos signos distintivos y susceptibles de una representación gráfica, y dentro de ello también se habla de los lemas comerciales, siempre que estos no contengan alusiones o productos que resulten ser marcas o expresiones que puedan perjudicar a los productos o marcas antes mencionados;.

Se protege además, a los terceros impidiendo el registro de signos que de alguna manera perjudiquen a estos y se habla de aquellos que pueden confundir al consumidor ya sea con una marca que ha sido registrada anteriormente o por ser este idéntico a un nombre, lema comercial, y específicamente en su literal d) hace mención a la marca notoria al mencionar la prohibición de registro de aquellos que constituyan:



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

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

*Esta disposición no se aplicará cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”*

Se puede deducir del mencionado artículo, al hablar de notoriamente conocido, que requiere dicho reconocimiento el cual obviamente deberá ser probado, y esto por que al decir que se hablará de notoriedad cuando el signo deberá ser conocido por el sector del publico pertinente de un país o internacionalmente y la única manera de demostrar dicho reconocimiento será probándolo.

Pero aquí no termina el artículo analizado, ya que en los literales siguientes se habla de las marcas de alto renombre, con el fin al igual que la notoriedad de proteger a las mismas.

Al ser esta como se dijo anteriormente una Ley proteccionista, esto no se escapó de su articulado contemplando en el artículo 285 lo que se conoce como competencia desleal, que será aquella que cree confusión respecto del establecimiento, productos o servicios, así como el hecho de desprestigiar a una marca o servicio, sin importar que las marcas estén o no registradas, al igual que causar la dilución de una marca; teniendo en cuenta que dilución es desvanecer o ayudar a la pérdida del carácter distintivo del que una marca goza, para estas infracciones existe la respectiva sanción consistente en prisión y en una multa.

**Decisión Andina 486:** la cual vino a reemplazar a la Decisión 344, misma que si bien fue bastante proteccionista, al entrar los ADPIC en vigencia, estos tenían un ámbito proteccionista aún más avanzado, lo que llevo a una imperiosa reforma creándose así, la Decisión 486. Estas decisiones entran en vigencia toda vez que han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la Junta de la Comunidad Andina .

El artículo 136 de esta decisión, impide el registro como marcas de aquellos signos cuyo uso afectará a un tercero particularmente y señala, pero es específicamente en el literal h) el que reza:

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

Puede apreciarse la mayor protección que recibe un signo por ser este notoriamente conocido y en semejanza, al prohibirse cualquier situación que atente contra el mencionado signo notoriamente conocido.

Pero es el título XIII en sus artículos 224 al 236 los que exclusivamente se refieren a los signos notoriamente conocidos. Y menciona al que se le llama signo notoriamente conocido y establece que será aquel que es reconocido en cualquier País Miembro por el sector pertinente sin dar importancia a la forma en la que éste se dió a conocer.

Se menciona también la protección que un signo tendrá contra su uso y su registro no autorizado; se señalan aspectos que servirán para demostrar la notoriedad de un signo siendo estos:

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

✿ *La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Algo que considero es de importante mención es el contenido del artículo 229 el mismo que dice

*“no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho de que:*

- a) no este registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) no hay a sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.”*

Sin ser entonces, a diferencia de otros derechos de titularidad en materia de propiedad industrial requisito básico el registro de un signo.

Se señalan además, aquellos sectores que serían calificados como los pertinentes para determinar la notoriedad de un signo; se habla entonces de consumidores, canales de distribución y círculos empresariales que se encuentran vinculados con los giros de la empresa que ofrece un producto o servicio.

## **CAPITULO II**

### **DEL REGISTRO**

#### **2.1 Necesidad del Registro.-**

Existen diferentes criterios que apuntan a decidir si debe darse necesariamente el Registro de una Marca Notoria, que de más esta decir, implica un trámite burocrático, el cual implica gasto de tiempo, dinero, etc.

Para saber si debe darse o no el registro de una marca Notoria, es muy importante basarnos en el sistema en el que cada legislación respectivamente aplique.

Existen autores que consideran importante el reconocimiento e importancia o superioridad que posee el sistema registral en comparación con aquella marca no registrada, esta superioridad a la que se hace referencia, no es más que, aquella que servirá o dará la certidumbre necesaria al momento en que se requiera probar una marca notoria, así como será de gran utilidad al momento en que se presenten conflictos derivados por el simple uso de una marca.

Sin duda, el uso será aquel que le garantice a una Marca Notoria, el disfrutar exclusivo de una marca, pero sin embargo esta exclusividad de cierta forma se verá restringida solamente al ámbito económico actual en donde la marca Notoria se encuentre siendo usada; por otra al darse el registro de una marca, además del uso exclusivo que se dará

en ese ámbito económico en el que se encuentra la misma, esta podrá gozar de esa exclusividad en un ámbito económico futuro, es decir al momento en que la marca amplíe sus fronteras y se extienda a otros países de la región o porque no a nivel mundial.

Esto, sin embargo, ha generado varias discusiones entre los entendidos del Derecho marcario, ya que si bien explican se debe dar el registro de una Marca Notoria, hablan además que dicho registro tendrá fuerza solamente dentro del ámbito territorial, por lo cual en caso de que el titular de una marca Notoria quiera que su marca sea respetada en otro país distinto del de origen o de aquel en donde se dió el registro, deberá registrarla en el país en donde quiera que esta se respete.

Lo cual sin duda provocaría serios inconvenientes para el titular de una marca registrada, ya que podría darse el caso: Una persona registra su marca en un determinado país y resulta que un tercero registra la misma en otro país, en donde el primer registrante, no ha realizado trámite de registro alguno, quedando así este desposeído de su marca en el país en donde el tercero ya la registro, esto por basarse en el principio de inscripción registral.

Generalmente quién va ha registrar una marca lo hace en el país de origen de la misma, estando así sujeto a las leyes vigentes en dicho país, de manera que la protección no será solamente nacional ya que hoy día gran número de países han ratificado importantes Tratados en materia de Propiedad Industrial, con lo cual la protección de dicha marca próxima ha registrarse será también del tipo internacional.

Gran Número de legislaciones practican el Sistema Registral, es decir, una vez que ha sido registrada una marca, nacen junto con esta todos los derechos que le corresponden,

para ello, se sostiene que el mero uso de una marca no es generador de derechos o cuando menos no los que genera el registro de una.

En nuestro país la legislación vigente la misma que fue analizada en su momento en el capítulo anterior protegen:

*“Que el uso o registro de una marca que pueda ser confundida con una notoriamente conocida sea prohibido por la autoridad competente del país, ya sea de oficio o a petición de parte, aunque la marca notoriamente conocida no se encuentre registrada en dicho país”* (Decisión 486, Ley de Propiedad Intelectual, Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC).

Tomando en cuenta el Derecho Comparado, este sostiene que la notoriedad del signo ya sea en su país de origen o en otros países no es suficiente, y es así que en una resolución dictada por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, al referirse a las marcas no registradas pero notoriamente conocidas, dice que, para poder determinar la notoriedad local, deberá tomarse en cuenta la notoriedad de la que goce una marca a nivel mundial.

Si hacemos referencia al Convenio de París, podemos ver que aún cuando un signo no tenga una influencia fuerte en un país, pero que sin embargo, este es muy conocido internacionalmente, de manera que corre el riesgo de que un tercero quiera abusar de él; por ello la protección se otorga ha aquellos que son notoriamente conocidos internacionalmente; así también, como cuando se pueda deducir, que el titular de dicho registro piensa extenderse económicamente con su signo a otros países.

Un gran problema que presenta además el registro o no de una Marca Notoriamente conocida, es la existencia del mercado pirata. Muchas de las veces quienes se dedican a estas actividades clandestinas, descaradamente registran una marca notoriamente

conocida, inclusive antes que el verdadero titular de la misma lo haga y lamentablemente ante esto las autoridades competentes se ven imposibilitadas de actuar, ya que no siempre se conoce el nombre de quién es originalmente el dueño de una marca.

El Convenio de París ha otorgado una mayor protección a lo que las marcas notorias se refiere y es así que en su artículo 6 bis establece que el titular de una marca notoria puede reclamar:

*“ 1) que no se conceda el registro,*

*2) que se declare la nulidad, y*

*3) que se cese el uso de las marcas que constituyan:*

*a) la reproducción,*

*b) la imitación,*

*c) la traducción,*

*d) la reproducción o traducción de una parte esencial de la marca,*

*Susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se*

*Reclama la protección”.*

Como puede apreciarse, resulta complicado el saber si es necesario o no que se dé el Registro de una marca notoriamente conocida, ya que si bien, este implica protección para la misma, muchas veces esa protección no es suficiente como para liberarla de posibles abusos de los que puede ser sujeto; sin embargo, consideró que sin duda el sistema registral es más apropiado que hablar solamente del uso, ya que este primero, permitirá que el titular sea quién goce exclusivamente de una marca y ello obviamente implica el uso de la misma, si bien la protección en principio se daría solamente en el país de origen, en caso de que esta puede verse expandida, deberán desde luego tomarse



las precauciones del caso, para evitar que algún tercero con una “conducta parasitaria” (Derecho de Marcas 2, Luís Eduardo Bertone- Cabanellas de las Cuevas, 2da Edición, Buenos Aires, Heliasta 2003, Pág., 110), quiera verse beneficiado por una marca que resulta notoriamente conocida en un determinado país, pero que sin embargo no ha sido registrada en el cual va a cometerse el abuso. Y si nos referimos al uso como único valedero para la protección que a una marca notoria deba dársele, no creo es lo más conveniente, por que puede darse el caso, que sin necesidad de haber transcurridos muchos años, una marca haya alcanzado inclusive mayor notoriedad, que una marca que ya se encuentra por más tiempo en el mercado, y de ello podrían surgir conflictos relativos al tiempo de uso o por que no hablar de una intensa publicidad, la cual igualmente por su fuerza e influencia en el mercado ha logrado consolidar a una marca como notoria en menos tiempo, para lo cual como ya dije anteriormente el registro se presenta como la mejor opción al momento de proteger a la marca notoria.

## **2.2 ¿Es necesario probar la notoriedad? .-**

Esta es sin duda una de las preguntas más cuestionadas entre quienes se encargan del estudio del Derecho Marcario, y es que hay diversos puntos de vista, unos a favor que, de hecho debe probarse la notoriedad (criterio al cual me adhiero) y por otra parte quienes manifiestan que no es necesario dicha prueba.

Jorge Otamendi por ejemplo sostiene que:

*“La notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuere necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Así lo han reconocido tribunales al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica”*

Pero sin embargo, en contraposición con este criterio hay quienes sostienen que, si es necesario el probar dicha notoriedad, ya que de no hacerlo se correrá el riesgo de que

cualquier persona que se considere titular de una marca notoria, querrá verse beneficiado por las protecciones y derechos de los cuales esta goza, es por ello importante recordar los requisitos y elementos de los que se habló en el capítulo anterior, que son instrumentos muy importantes para la determinación de la notoriedad de una marca, y que por ende irán íntimamente ligados con la prueba de la notoriedad ya que en el momento en que corresponda probar una marca como notoria, ya que algunos de estos serán los que seguramente sirvan como elementos de prueba; y es así que debemos volver ha mencionar: a los sectores pertinentes del público dentro de los cuales encontramos: los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se le apliquen una marca, las personas que participan en canales de distribución del correspondiente producto y los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca (importadores, mayoristas, licenciarios, franquiciados, etc.).

Así como la Decisión 486 en su artículo 228 toma en cuenta al momento de determinar la notoriedad de un signo los siguientes aspectos:

- El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro de o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, el establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a la que se aplique

- La cifra de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.
- El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- El valor contable del signo como activo empresarial;
- El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia el signo en determinado territorio; o,
- La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- Los aspectos del comercio internacional; o,
- La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Y es por ello que, considero que si al existir estos requisitos que impliquen o que servirán para determinar la notoriedad de una marca, implícitamente con ellos se está señalando que es necesario probar la notoriedad de la marca, no solo para comprobar que una marca es tal, si no para la resolución de posibles conflictos que puedan darse respecto de una marca notoria.

### **2. 3 En que consiste la Prueba de la Notoriedad.-**

Sabemos que probar implica demostrar la existencia de un hecho, para lo cual necesitaremos de elementos que apoyen la tesis que se esta defendiendo, y conforme a ellos se podrá demostrar la realidad de lo que se alega.

La prueba en todo proceso jurídico, es sin duda parte importantísima y pilar fundamental para el momento en que el juez vaya a dictar su fallo, de manera que, a falta de prueba se estaría violando el debido proceso que debe seguirse según corresponda.

Couture nos da una definición bastante clara de lo que prueba es, manifiesta:

*“En general, dicese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido a lo desconocido.*

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

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

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

Y es así entonces que será la autoridad competente, quién deberá encargarse de resolver al momento de un conflicto, todo lo relativo al mismo, que además esta decir implicarán muchas de las veces medios de prueba.

Considero que en el caso de probar la notoriedad de una marca muchas veces, la prueba de la misma puede resultar mucho más sencillo en relación con otros aspectos, para ello, habrá que recurrir a diferentes elementos probatorios (mismos que serán analizados más adelante), y que dentro de estos deberán contarse además, con todos los requisitos que una marca debe tener para poder ser notoriamente conocida.

Sin embargo en cuanto a la marca notoria, existen criterios opuestos respecto al aspecto probatorio y no solo criterios si no incluso algunas de las decisiones de nuestros

tribunales en materia de marca notoria, hablan de eximir a la misma de prueba, ya que al constituirse una marca como notoria, esta por demás el probar dicha notoriedad, pues da por entendido, que por ser notoria una marca, no cabe la necesidad de la prueba, criterio que claramente lo comparte Jorge Otamendi quién sostiene que no es necesario probar la notoriedad de una marca “ *si fuere necesario, tal notoriedad no existe*”

La Notoriedad de una marca, será decisiva al momento de demostrar la existencia de la misma.

La notoriedad de una marca, constituye una calificación jurídica que depende de la configuración de elementos fácticos que deben acreditársele a quién deba efectuar tal calificación. (Chijane Dapkeviaus, Derecho de Marcas, editorial Montevideo, Buenos Aires, 2007, pág. 275)

De manera que la autoridad competente que este a cargo de la declaratoria de la notoriedad de una marca, al no poseer los suficientes medios probatorios, no podrá calificar como notoria o no ha una determinada marca.

Son varios los conceptos, opiniones, resoluciones y leyes, las que manifiestan de una u otra manera en que consiste la prueba de una marca notoriamente conocida, podemos citar varios sin embargo el siguiente llama la atención. El Tribunal de Justicia Andina manifiesta en su artículo 35 del Tratado de Creación del mismo Tribunal lo siguiente:

*“La Marca Notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y el reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca, CUANDO EL ATRIBUTO DE LA NOTORIEDAD HA SIDO PROBADO (las letras mayúsculas son mías), goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad”.*

Como se puede apreciar del artículo anteriormente transcrito, el propio Tribunal deja ver la necesidad de que esta notoriedad que se busca conseguir para con una marca debe ser probada, precisamente por esa protección especial que se les concede a las marcas que gocen de este “status” (Jorge Otamendi Derecho de Marcas 5ta Edición Lexis Nexis Abeledo Perrot 2003 p.355).

Por otra parte el Artículo 148 de la Decisión Andina 486 al referirse a las oposiciones ante el registro de una marca señala:

*“Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas si lo estima conveniente.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación”*

Esta es sin duda una norma más que deja ver la necesidad de que los hechos deben ser probados y especialmente en materia marcaria, para así evitar los posibles abusos que pueden darse a una marca.

La notoriedad va más allá de ser un ser un hecho, ya que si bien parte de uno, esta luego, una vez que haya sido probada, se verá reflejada en un derecho; el mismo que la amparará y le brindará prerrogativas y protección que por el hecho de ser notoria las ha alcanzado.

Pero es sin duda necesario que, el hecho del cual va a derivarse tan importante derecho sea plenamente justificado y reconocido por quién corresponda, basándose a más de los requisitos de ley, en todos los fallos, resoluciones y doctrina que sirvan de aporte; para probar que una marca es notoria, además de verificar que todos los medios probatorios,

que han sido puestos a su disposición por parte del titular de la marca notoria o de quién de ella quiera serlo, deben ser los necesarios y con la suficiente fuerza de manera que, sean en realidad un verdadero aporte para constituir la prueba de la notoriedad de una marca. Eso será precisamente lo que haga que aquel hecho notorio se convierta luego en derecho, que será la notoriedad legal que se ha alcanzado pues se ha probado la misma cumpliendo requisitos de ley.

Se trata por lo tanto de probar hechos, pero cuando la prueba tiene lugar ante la oficina administrativa del Estado y no ante un tribunal, ¿está obligada la administración a respetar un plazo dentro del cual deben ser presentadas todas las pruebas correspondientes? ¿O bien puede aceptar todo tipo de pruebas hasta que llegue el momento de decidir? ( Víctor Bentata D. y D. Fil. Universidades Central de Venezuela y de París Profesor de D. inv. De las Universidades René Descartes (París V) y Robert Schuman (CEIPI) de Estrasburgo Profesor de postgrado de la Universidad de Los Andes).

Lamentablemente el Sistema Andino, que desde luego es el que sigue nuestro país, considera que una marca por el solo hecho de cumplir los requisitos señalados en el artículo 228 de la Decisión Andina 486, ya no requiere de prueba, pues de requerirse la misma ya no estaríamos frente a una marca notoria.

Pero, ¿que sucede si una marca no cumple con todos esos requisitos o si bien supera a los mismos?, estaríamos acaso ante otro tipo de marca?, y es que ahí radica el problema, el querer encontrar dentro de ellos la justificación para otorgar a una marca dicha calidad, pudiendo usar además de los requisitos, que bien como de su nombre puede derivarse requieren, hay otros elementos que serían sin duda idóneos, para la prueba de

una marca notoria, elementos que podrían ir desde encuestas públicas, documentos tales como: balances, porcentajes de ventas, publicidad, por citar algunos.

El hecho de que el Sistema Andino entienda como notoria a una marca que simplemente cumple con los requisitos del artículo anteriormente mencionado, incurre en algunos errores; dejar de lado a tan importante aspecto procesal, que de ninguna manera debe ser suprimido de cualquier trámite contencioso administrativo y peor aún respecto del Derecho de Marcas, que cada día toma mayor espacio y que precisamente por eso presentará conflictos que resultarán nuevos y que al no poder probarse específicamente respecto de las marcas notoriamente conocidas, traerán consigo una serie de inconvenientes, que de contarse con la prueba de la marca notoria tal vez no se presentarán.

Si por tratarse de una marca notoria y al no requerirse de prueba, si no solamente cumplir los requisitos que para constituirse en una se señalan, la resolución que se tome, no estaría fundamentada en elementos que probaron que dicho fallo fue dado, basándose en medios que justificaron el mismo.

Personalmente considero que, se deja extrema libertad a quienes están a cargo de decidir respecto de una marca notoria, pues ellos deben analizar todo lo que en un proceso se presente y no solamente limitarse a ser meros verificadores del cumplimiento de ciertos requisitos, ya que el hecho de que una marca sea designada como notoria, significa sin duda un gran reconocimiento, ya que la notoriedad no nace de un día para el otro; sino por el contrario, implica un largo proceso, el mismo que va acompañado de gastos de



dinero, tiempo y esfuerzo, lo cual puede verificarse fácilmente al ver la existencia de miles de miles de marcas, pero que solamente contadas han logrado alcanzar la notoriedad. (En términos similares Carlos González-Bueno, marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia, Universitat de València, pág. 184)

#### **2.4 Elementos de Prueba.-**

Siguiendo lo dispuesto por el CUP, cada administración tiene el derecho y la facultad de declarar a una marca como notoria y esto deberán hacerlo aún cuando la parte interesada no ha presentado prueba alguna, ya que como se ha podido ver la notoriedad constituye una categoría avanzada y cualquier exigencia de una prueba desvirtuaría el concepto de lo que una marca notoria es; sin embargo por ser la administración quién es la autoridad competente y quién puede velar por la correcta regulación en orden marcario esta podrá aceptar todos aquellos hechos, documentos o cualquier otro elemento que esta considere le serán útiles para el momento en que deba pronunciarse

Y es así que, una vez más resaltamos la importancia que alcanza una marca el momento en que adquiere la categoría de notoria, ya que esa marca habrá calado en los pensamientos de los consumidores, pero para llegar a ello, esta marca ha debido valerse de diferentes aspectos, que desde luego en el instante que sean necesarios, podrán ser aprovechados al momento de buscar la declaratoria de notoriedad de una marca y por supuesto para defender una marca que ya ha sido declarada notoria, del menoscabo que pueda sufrir, al enfrentarse al registro de una nueva marca, que no ha tomado en cuenta la existencia de la marca notoria original.

Lo que se pretende con ello, además de cubrir los intereses del titular de una marca, es el proteger a los consumidores y las sanas prácticas comerciales.

Además de los requisitos dispuestos en la Decisión Andina 486, me parece importante exponer algunos aspectos, que sin duda servirían muy eficazmente para demostrar la notoriedad de una marca.

Es sin duda muy importante el volumen de ventas que una marca tenga, para lo cual se utilizará todo tipo de documentos, que demuestren que en realidad las ventas alcanzan niveles altos de comercialización, lo cual se verá traducido en que la marca sea conocida ampliamente dentro del mercado en el cual se está vendiendo. Las ventas deberán tener un porcentaje elevado, que pueda ser paralelo con otras marcas de ventas masivas, de manera que pueda establecerse una comparación; de lo contrario las autoridades competentes, deberían señalar un porcentaje mínimo o en el peor de los casos máximo de ventas, de manera que quién no los cumpla, difícilmente pueda acercarse al título de marca notoria.

La publicidad, igualmente es muy importante ya que es gracias a ella, el hecho de que una marca alcance notoriedad muchas de las veces, una publicidad intensa y bien elaborada con un plan estratégico de mercado, serán sin duda factores determinantes el momento en el que una marca quiera alcanzar la notoriedad. Vale mencionar, que se dan casos en los que una marca que no necesariamente ha alcanzado niveles elevados de ventas, alcanza la notoriedad exclusivamente por la fuerza publicitaria que se ha ejercido en el público, y es por ello precisamente que, considero importante que se

establezca como un medio de prueba para la notoriedad, el volumen de ventas ya que de lo contrario, las marcas ser esmerarían mucho más en la publicidad para alcanzar la notoriedad y con ello empezar a beneficiarse de las ventas de las que goza una marca, que ya se ha establecido en el mercado como notoria.

La publicidad es sin duda la que ayuda a una marca a ser conocida y alcanzar un reconocimiento, hay que ser muy cautelosos con la publicidad, por que muchas de las veces la imagen que quiere transmitirse de un servicio o producto no es la misma que la que capta el consumidor; y de otro lado esta la tan conocida competencia desleal, que no es más que aquella que, en vez de concentrarse en publicitar un determinado producto o servicio, se encarga de resaltar los atributos que estos tienen, de tal manera que colocan en un grado inferior de calidad a productos o servicio similares o de la misma clase internacional, o inclusive cuando es más agresiva aún, se concentra en desprestigiar a la marca de la competencia, eliminando así toda posibilidad de elección para el consumidor, quién se ve obligado a consumir una marca específicamente, por encontrar a las demás mediocres o no lo suficientemente confiables como para su consumo y el de su familia.

Suele agregarse además el hecho de la imagen positiva que una marca pueda presentar, pero hay que tener cuidado con ella ya que podríamos correr el riesgo de confundir una marca notoria con una marca de alto renombre, como ejemplo de ello corrobora Chijane Dapkeviaus:

*“Los automóviles Rolls Royce o Mercedes Benz, no son accesibles a todos los consumidores de automóviles, pero el prestigio o fama de las respectivas marcas hacen que sean conocidas por el público consumidor pertinente, es decir por todos aquellas personas que adquieren automóviles”.*

Es necesario también, el hecho de que el consumidor relacione a la marca con el producto y que sea por ello por lo que consume dicha marca, no serviría de nada que el consumidor encuentre una marca llamada “jugo” y la consuma, ya que ésta evidentemente demuestra que es lo que vende; lo distinto es que el consumidor sepa diferenciar entre las marcas y a pesar de ello siga prefiriendo una determinada marca, por que ha llegado a crearse un vinculo de asociación entre quién es el productor y quién el consumidor, una vez más aquí la publicidad será determinante que influirá mucho en la decisión del consumidor.

Otra forma que, sería sin duda un muy interesante medio probatorio el momento de hablar de notoriedad, es el realizar las encuestas de notoriedad, que deberán hacerse a todo el universo de consumidores reales o potenciales de un producto, ya que como sabemos la notoriedad, no es más que el resultado del conocimiento que un sector tenga de una marca y es por ello que con esa encuesta lo que se pretende es verificar dicho conocimiento.

Realizar estas encuestas sin duda requieren de un gasto bastante elevado por todo lo que el realizar una correcta encuesta implica, siempre que se quiera llevar a cabo una encuesta perfectamente planificada y de manera que el margen de error sea mínimo, para que ella pueda verdaderamente convertirse en un elemento probatorio. Para poder realizar existen diferentes métodos o formas en los que los consumidores podrían dar sus testimonios o experiencias frente a un producto o servicio; o incluso pueden manifestar el total desconocimiento que tienen de ese, el riesgo que se corre al momento de plantearse a las encuestas como un medio probatorio es, el nivel de aceptación que esta tenga dentro de las autoridades competentes, por lo que pienso sería importante que, un veedor de los organismos competentes, participen de principio a fin al momento

de la realización de las encuestas, de manera que puedan ser testigos de que la misma fue manejada de manera correcta, en el caso específico del Ecuador el IEPI debería implementar la práctica de las encuestas de la notoriedad, para así hacer más fácil su labor al tratarse de probar una marca notoria.

Víctor Bentata, se manifiesta en lo referente a las encuestas de notoriedad y consideran que para que estas tengan los resultados que se esperan, las mismas deben cumplir algunos factores como:

- La encuesta debe ser planificada y conducida por una organización profesional especializada conocida por su competencia y probidad, de manera que la misma pese a favor de los resultados que presente;
- Las preguntas deben poder ser formuladas de tal manera que no inclinen a una respuesta preconcebida, y de manera que cree una opción abierta y no orientada a quien deba responderla;
- Debe escogerse el territorio en el cual se hagan las preguntas, dependiendo de la naturaleza y categoría del bien de que se trate. Existen efectivamente regiones más o menos desarrolladas en que ciertos productos son o desconocidos, o no son acreedores de una aceptación generalizada, por ej. un licor especialmente apreciado en ciertos lugares puede no serlo en otros;
- El número de personas entrevistadas debe ser suficiente, además de representativo, con objeto de dar credibilidad a una pretendida posición del "público consumidor".

En Estados Unidos ya se aplica este sistema de encuestas, sin embargo la gran mayoría son descartadas por parte de los tribunales competentes; ya que estos consideran que las mismas no conducen a dar las respuestas de lo que en realidad se busca resolver.

Se pueden tomar en cuenta como medios de prueba y que serían de carácter relevante, aquellas por ejemplo consistentes en las publicaciones o los artículos en los que se promocionen a una marca, las mismas que deberán encontrarse en revistas, diarios, o en revistas dedicadas para los consumidores en donde los artículos o publicaciones se realicen por fines netamente investigativos, sin tener ningún tipo de interés con la marca, a la cual se está haciendo referencia.

Los medios de un costo más elevado pueden servir también como medios de prueba, así hacemos referencia a videos, anuncios en eventos internacionales, ya sean de índole deportiva o de cualquier otra clase, panfletos y todos aquellos anuncios, en que se publicite exhaustivamente una marca, dentro de este tipo de prueba, puede incluirse el hecho de que una marca que ha alcanzado tanta notoriedad, que inclusive ya forma parte de diccionarios o de relatos de su historia, que llegan a convertirse en verdaderas leyendas.

Otro elemento probatorio que si bien no estará a la vista de todos, como es el caso de los elementos anteriormente mencionados, pero que no por ello no sean importantes, hacen referencia al tan discutido registro, que como en su momento se dijo, hay quienes sostienen no es necesario, precisamente por tratarse de este tipo de marca; por otro lado, hay quienes sin embargo, si lo consideran importante (criterio que comparto) irónicamente por la misma razón, es decir por tratarse de una marca notoria, con el fundamento sin embargo, de que ésta puede ser objeto de varios abusos y por ello es necesario el registro, que de alguna manera viene a brindarle protección y seguridad.

Consistirían así entonces prueba, las copias debidamente certificadas, de manera que no den lugar a duda de la veracidad de los registros, que una marca ha obtenido en los

diferentes lugares, en los que se haya hecho registrar, de haberse dado el registro en un país en donde el lenguaje es diferente al del país de origen; o al del país en donde quiere probarse la notoriedad, lo más idóneo sería el traducir las copias al idioma en el cual va a tratarse el asunto, a fin de que se facilite el trámite, a ello adjuntar todo tipo de documento que, certifique un volumen de ventas elevado, el mismo que deberá ser demostrado con el respectivo balance y previa auditoría, para evitar que se oculte alguna información y conseguir que los datos de las ventas, publicidad y la solvencia que una marca presenta sean certeros; pudiendo inclusive de ser necesario, presentar las facturas que demuestren la realidad de esos hechos.

Es necesario decir que la presentación de estos documentos, especialmente los del registro, no son pruebas irrefutables de notoriedad de una marca, pero son sin duda elementos importantes, que al momento de ser valorados, constituyen presunciones de notoriedad de gran peso; ya que nadie se arriesgaría a presentar este tipo de documentos de ser los mismos falsos, pues la sanción penal podría ser muy fuerte, además que el presentar estos documentos implica gastos también, y una persona de saber que su marca no va a alcanzar dicha notoriedad, no va a perder la poca notoriedad que tenga, sin ni siquiera tener una garantía de triunfo al momento de la declaratoria de notoriedad de una marca.

Estos son sin duda solo algunos de los instrumentos que pudieran ser utilizados como prueba, ya que existirían muchos más, pero estos podrían ser una pauta para el momento de probar la notoriedad de una marca, y así dejar de lado el, a mi criterio, errado concepto que una marca por ser notoria no debe ser probada.

## **2.5 A quién le corresponde la carga de la Prueba de la Notoriedad.-**

Al igual que en varios campos del Derecho, en donde, quién alega la existencia de un delito o de algún ilícito, debe ser quién se encarga de probar la existencia del mismo, en Propiedad Industrial, específicamente en el ámbito de las marcas notorias, no es la excepción; y es así que quién alegue la notoriedad de una marca, será quién deba probarla, para ello, podrá utilizar varios medios, entre ellos, algunos de los cuales ya se habló en el numeral anterior, solo de esta manera, quién se crea titular de una marca notoria, podrá beneficiarse de los privilegios de la misma.

Para probar la existencia de dicha notoriedad, misma que es alegada, se debe dejar ver claramente el nivel de conocimiento que el público tenga de una marca, pues de más esta decir, que las marcas para poder considerar notorias deben estar plenamente reconocidas por el sector pertinente del público, que al tenor de la recomendación de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) son:

- ❁ Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca
- ❁ Las personas que participan en los canales de distribución del correspondiente producto;
- ❁ Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca (importador, mayoristas, licenciarios, franquiciados, etc.)

Pero esta no deja de ser simplemente una recomendación, es decir, no se requiere para que una marca sea notoria, que esta sea conocida por todos los sectores anteriormente



mencionados, bastará, que esta sea reconocida mínimo por uno de estos sectores; pero con ello, se corre el riesgo de que una marca sea solo conocida por ejemplo: por las personas que participan de los canales de distribución y se deja de lado a la parte sin duda más importante, que sería el público consumidor del respectivo producto o servicio, y difícilmente, a quién le corresponde probar la notoriedad, podrá hablar de la misma, si el sector más importante no la reconoce o identifica a la marca como tal.

Lamas sostiene:

*“La notoriedad se debe referir necesariamente al público consumidor del correspondiente producto o servicio, incluso la excluye cuando solo alcanza tal calidad entre “los especialistas” (fabricantes, importadores, dueños de comercio, etc.)*

Criterio muy bien elaborado y al cual me adhiero, pues, resulta de lo más lógico que si bien quienes están involucrados con el mercado, tendrán un conocimiento en sí general de las diversas marcas que existen en el mismo, sin embargo, ello no implica que estos necesariamente vayan a consumir dicho producto o servicio, por otra parte el consumidor será quién en realidad de fe de conocer el producto o servicio, y solo, con esa opinión se podrá probar dicha notoriedad.

Si bien el uso que se haya dado de una marca, no implica el conocimiento de la misma, lo cual es fácil de constatar ya que serán contadas las marcas notorias, que no hayan sido muy utilizadas, por que será escaso el número de personas que conozcan a la misma.

Al no ser obligatorio e incluso para algunos innecesario el registro, esta prueba puede alegarse aún cuando una marca no ha sido registrada. Una marca notoria que no este

registrada puede actuar, al momento en se ha dado un abuso de su reputación, corriendo ésta el riesgo de con ello verse perjudicada.

Todo aquel que se crea beneficiado o poseedor de una marca notoria, tiene la facultad de acudir a la autoridad competente, para que ella se encargue del reconocimiento y declaratoria de la marca como notoria, así como el interesado podrá aportar todo lo que acredite su petición, pues al ser él, quién esta interesado en dicha declaratoria, es de lo más coherente, que sea este quién este a cargo de probar su petición, de lo contrario, la autoridad difícilmente podrá pronunciarse ante dicha petición.

La declaratoria de la notoriedad de una marca, puede darse ya sea por petición de parte o de oficio, cuando es la misma autoridad, la que considera necesaria la declaratoria de una marca como notoria, ésta deberá crear un expediente con toda la información pertinente, expediente que no será creado, sin que exista prueba que sostenga la decisión tomada por la misma, ya que toda resolución en cualquier rama del Derecho debe ser motivada y clara.

Al momento en que deba darse la prueba de la notoriedad; ya sea por oposición ante el registro de la misma o para conseguir la declaratoria de la misma, a quién le corresponde probar, debe presentar todos los elementos probatorios que estén en su poder, los mismos que deben ser actuales y acordes a la situación, por que de nada servirá, presentar documentos que sean demasiado antiguos, ya que una notoriedad pasada no será de gran ayuda, pues probablemente el momento en que se presente la situación que debe ser probada, el público tal vez ya no reconoce o recuerda la marca, refiriéndose a ello Reyes expresa:

*“La notoriedad debe acreditarse en cada procedimiento en que es invocada, no interesando si y ha sido reconocida en algún procedimiento previo”*

Las pruebas que se presenten deben ser cuidadosa y minuciosamente analizadas ya que el reconocer a una marca como notoria, acarrea grandes responsabilidades y un error puede traer grandes consecuencias que irían más allá del ámbito jurídico. La notoriedad, es sin duda una situación de hecho, el mismo que requiere ser probado al momento en que esta va a ser invocada o se busca su reconocimiento.

El probar la notoriedad de una marca, le concederá al titular de la misma, tanto derechos como obligaciones, es por ello, que es tan importante el probar cuando una marca es o no notoria, ya que solamente así, se podrá delimitar el campo de acción en el cual actuará quién sea el titular de una marca, pero no basta solamente que se quiera probar que una marca es notoria, sino también si es que se esta dando uso a la misma, a pesar de que en los ADPIC, en su artículo 16.2, no encuentran necesario el uso de una marca para hablar de notoriedad, si no simplemente que la notoriedad sea resultado de la promoción que se tenga de la marca.

Personalmente, encuentra a esta disposición un tanto ilógico, pues que saca el titular de una marca promocionando a la misma, si ésta no esta siendo usada, ya que el uso de una marca notoria, es sin duda un aspecto importantísimo, pues precisamente gracias a ese uso, es que la marca comienza a propagarse y a hacerse famosa; y con ello ganará el reconocimiento del público, que es sin duda lo que hará que la marca alcance la notoriedad.

De darse el registro de una marca notoria, y ya haberse realizado la respectiva prueba para haber adquirido tal declaratoria, en caso de buscar el registro de la marca en otro país, es necesario probar otra vez dicha notoriedad?, tomando en cuenta que, el hecho de que una marca haya sido registrada no implica que la misma sea conocida, aunque sin duda será una pretensión de ello; a pesar de que en la decisión Andina 486 vigente en nuestro país, se dice que, basta que una marca sea reconocida como notoria en un país miembro de la Comunidad, para que lo sea en el resto de la misma, pero así como Metke señala que:

*“El carácter notorio puede variar en el tiempo por la intensidad del uso y reconocimiento por parte de los consumidores en diferentes momentos”*

Me parece una acertada opinión, ya que factores como el tiempo, publicidad, uso o la aparición de mejores productos, pueden afectar la notoriedad de una marca, la misma que si bien en un momento determinado fue notoria, y a pesar de no dejar de serlo ya no tiene esa misma influencia, por lo que, si creo que la prueba de que una marca es notoria, debe darse cuantas veces sea necesaria, de manera que hasta implique un incentivo para el titular de la misma, que no por ser esta ya notoria, rebaje su interés en promocionarla, usarla y estar siempre innovando a la marca, para así conservar el carácter del que ésta goza; facilitándosele incluso, más aún, el hecho de tener que probar la notoriedad en otro país en que se busque el reconocimiento de notoria de una determinada marca, ya sea de un producto o un servicio. Además que una marca notoriamente conocida, puede perder esa calidad por falta de uso y difusión de la misma.

## **2.6 Oposición ante La Prueba de la Notoriedad.-**

Existen varios criterios que dejan ver su completa oposición, ante la necesidad de la probatoria de una Marca Notoria, fundamentando principalmente su criterio, en el hecho de que una marca por ser notoriamente conocida, no necesita demostrar algo, que es evidentemente reconocido por el sector pertinente en donde dicha marca se comercializa, sin importar de que producto o servicio se trate.

Jorge Otamendi muy claramente manifiesta:

*“La notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere por tanto prueba específica”.*

Y ha este criterio de Otamendi, parecen unírsele un amplio sector doctrinario, el cual justifica su posición basándose en el artículo 228 de la Decisión Andina, del cual se pueden extraer los requisitos que una marca debe tener para que sea considerada como notoria, y que por el simple hecho de ya poseer los mismos no requiere de prueba alguna.

Pero esta, no es la única norma respecto de las marcas notorias, que no encuentran la necesidad de prueba de las mismas, ya que en el Convenio de París, se le concede a la Administración, la facultad de declarar a una marca como notoria, aún incluso sin que las partes hayan aportado prueba alguna, lo cual desde cualquier perspectiva, es del todo injusto, ya que en donde queda el derecho de defensa, del que gozamos todas las personas, sin que sean la excepción los titulares de una marca.

Por otro lado, existe también un sector, el cual está en total desacuerdo con lo anteriormente mencionado, (Criterio que comparto), precisamente por que recordemos los puntos anteriormente tratados y no solamente en el presente capítulo, si no en el anterior, en el cual en repetidas ocasiones, hacemos referencia a la especial protección de la que gozan todas aquellas marcas que han sido consideradas notoriamente conocidas; y es precisamente eso lo que cada vez nos hace mantenernos más, en la posición de que es imperiosa la necesidad de que dicha notoriedad que se alega, sea probada, para luego poder gozar y aprovechar dicha calidad.

Como ya lo habíamos dicho anteriormente, la notoriedad implica un hecho, el mismo que debe ser plenamente justificado y para ello se contará, con todos aquellos medios que se necesiten, para demostrar que la notoriedad que se busca, sea declarada o reconocida, no es simplemente una alucinación o una pretensión sin fundamento de quién la busca.

La notoriedad de una marca que no ha sido usada o ha caído en la dilución, es decir perder esa fuerza distintiva que la caracterizaba, puede verse afectada y correr el riesgo de desaparecer, por lo mismo al poder probarse la notoriedad, podrá demostrarse que el titular de una marca o incluso quién no lo sea, pero que esté en poder de la marca, la está usando y está gozando de sus características patrimoniales, jurídicas, de fama, etc.

La notoriedad reconoce una situación de hecho y no de derecho. La notoriedad tiene un nacimiento y puede igualmente morir. Sin embargo, deriva la existencia de un derecho a partir de un hecho debidamente calificado conforme a los requisitos de ley. Ello convierte el hecho notorio en notoriedad legal.

Quién sea el titular de una marca notoriamente conocida, que se vea amenazado por el registro de una marca posterior, que contienen similares características o que de alguna manera afectarían a la marca notoria anteriormente reconocida; o incluso en el caso de que dos marcas al mismo tiempo busquen el reconocimiento, buscarán defender sus posiciones y la mejor manera de hacerlo, es demostrar que una de estas dos marcas, es en realidad la marca notoria y ello lo lograrán solamente con el aporte probatorio que de ello puedan hacer, de lo contrario de nada sirve la posibilidad, que se da, de que una marca, sea declarada o reconocida como notoria no solamente de oficio si no a petición de la parte interesada, por que de ningún modo, en caso de ser la parte interesada, quién la busca, tendría como demostrar que su petición esta plenamente justificada.

La mejor manera en la que una persona puede hacer esta petición de declaratoria a la administración, es precisamente haciendo que, la autoridad pueda verificar la realidad de la pretensión.

Y es así, que, como la declaratoria de la notoriedad debe darse de manera clara y justificada, las pruebas son sin duda determinantes para ello, pues de no existir el aporte de ningún elemento probatorio, difícilmente estaríamos ante una declaratoria fundamentada y clara.

La oportunidad de que pueda aportarse con elementos probatorios, para conseguir la declaratoria de una marca como notoria; o defender dicha calidad, debe ser debidamente escogida, de manera que no le den a la Administración la oportunidad de dudar respecto de la veracidad de los mismos.

Es sin duda importante la existencia de la posibilidad legal de revisión de la apreciación, o del criterio de apreciación, de las pruebas, ya sea por vía administrativa, ya sea

judicial. La autoridad legalmente competente es sin duda la administración.  
(<http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm> Víctor Bentata)

Y es que, si no puede probarse algo, como es que se puede declarar que existe, por más que haya patrones que implícitamente demuestren dicha existencia, pero en el ámbito del Derecho peor aún en el del Derecho Marcario, en donde están involucradas grandes cantidades de dinero, no se puede correr el riesgo de dejarnos llevar por señales que tal vez puedan consistir en desaciertos.

### **2.7 Pertinencia de la Prueba de la Notoriedad.-**

Recordemos que ha lo largo del presente trabajo, se ha tratado de demostrar la gran importancia que tiene el hecho de que, una marca que se cree es notoria, deba ser plenamente probada como tal, para otorgarle dicha categoría. Y es que razones sobran para poder justificar la pertinencia que tiene la Prueba de una Marca Notoria, el hecho de la protección única y privilegiada, que se le da a una marca que es considerada notoriamente conocida, es sin duda el punto de partida, ya que al conseguirse dicha calidad, quién sea el titular de una marca notoria, tendrá a su favor una serie de derechos que le harán gozar de una categoría superior ha la de cualquier otro tipo de marca.

Contar con el criterio de la no necesidad de registro de una marca notoria, es sin duda, otro de los puntos que servirían para demostrar la pertinencia de probar la misma, ya que, al no estar registrada una marca, nada garantiza que la misma sea en realidad convalidada como notoria, por ello, recalco mi criterio a favor del Sistema Registral, el cual, si bien no implica una garantía de notoriedad, pero puede ser precisamente un elemento probatorio de gran peso, al momento de demostrar la notoriedad de una marca.



Y es que, el probar que una marca es notoria, es demostrar que quién es el titular de una marca, lo es en realidad por haber está alcanzado el reconocimiento por parte del sector pertinente del público que la conoce, sin olvidar, que este será quién, además este en facultad de actuar el momento en que se vea atacado o que considere, que de alguna manera, otra marca está poniendo en riesgo ha la suya.

Hablar de cuan pertinente es la prueba de la notoriedad, luego de haber realizado este trabajo, resulta de alguna manera sencillo, si por un momento nos situamos en el Derecho Procesal, alejados hipotéticamente del Derecho Marcario, ya que de una u otra forma todas las ramas de Derecho se encuentran vinculados; en caso de que se hayan menoscabado los Derechos que le atañen a una persona sería ella quién deba demostrar de que manera ha sido violentada; y a su vez quién resulte acusado, como aquel que no respeto los derechos de la otra persona, deberá de toda manera posible, demostrar que no lo hizo e incluso, que si lo hizo, pero que su actuar, en ningún momento fue de mala fe, y es que en los aspectos de la marca notoria, no hay mucha diferencia, ya quién se considere afectado, deberá demostrar de que manera y para ello contará con los

elementos de prueba que creyere convenientes y suficientes como para apoyar su posición.

La manera en la que debe darse el análisis a todos los elementos probatorios, deberá ser de una manera exhaustiva, de tal forma que se descarten todas aquellas que no constituyen en realidad aportación para la declaratoria de la notoriedad, que como sabemos acarrea grandes e importantes derechos

Los requisitos que el artículo 228 de la Decisión Andina 486, están lejos de probar la notoriedad de una marca, ya que si bien es cierto que, con ellos la determinación será

más fácil, ellos, no son los únicos factores capaces de demostrar la notoriedad de una marca, por que puede suceder que una marca, cumpla todos salvo uno de estos requisitos y que no por ello, haya dejado de ser una marca notoria, por haber sido esta debidamente publicitada o por los resultados de una encuesta seguirá siendo igual o más conocida, que una marca que se dice es notoria.

El no poder probar la notoriedad de una marca, le deja a la Autoridad Competente la atribución de declarar notoria o no, sin que para ello, cuente con los medios justificativos que dejen ver que su decisión no es basada en simples arbitrariedades, si no todo lo contrario, está fundamentada en medios de peso, que han demostrado la pertinencia del tal decisión

Probar la notoriedad de una marca, no solamente conlleva la declaratoria de la misma como tal, si no, es sin duda el cumplimiento del debido proceso, en donde existe la etapa de prueba, con el fin de probar los hechos que se alegan, y es además la aplicación del tan importante derecho a la defensa, ya que se permite que una persona, que de alguna manera se ve afectada pueda defenderse, para lo cual evidentemente, se dejará ayudar por los elementos probatorios.

Formas o medios, con los que se puede probar la notoriedad de una marca son varios, como oportunamente se demostró en un numeral anterior, los cuales sin ser escabrosos de ninguna manera, si no todo lo contrario muchas de las veces fáciles de conseguir y más aún por quién se cree estar en pleno uso de una marca notoria, son decisivos al momento de declarar la notoriedad de una marca.

Sin duda, las autoridades competentes, deben revisar lo referente a la prueba de las marcas notorias, ya que ellas cada día van tomando más fuerza y un error al momento

de la declaratoria de las mismas, podría perjudicar a un gran número de personas. Deben exigir los medios idóneos, para poder probar la misma y solamente así poder descartar a una marca como notoria, o todo lo contrario aceptarla como tal.

Por ser como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la notoriedad un grado más alto al que no todas las marcas alcanzan y que el conseguir dicho título implica un esfuerzo muy grande, la prueba de la misma se vuelve cada vez mas importante, ya que así se consigue, que quién use o sea el titular de una marca notoria, se esmeré por trabajar en la misma, pulirla, de manera que ésta, una vez que alcance tan importante grado, lo lleve de manera correcta, además de verse beneficiado el titular de la misma, se brinda protección al público consumidor de dicho servicio o producto, que esta bajo el nombre de una marca notoriamente conocida, y que al haber sido probada, se sabe que, cuenta con todo lo necesario para precisamente ser calificada como tal.

De no darse la prueba de que una marca es o no notoriamente conocida; y para posterior a ello conseguir su reconocimiento, puede darse el uso abusivo de una marca, que puede acarrear el error de considerarla marca notoria, y lamentablemente al no ser obligatorio el registro de las mismas, perjudicar al sector consumidor de dicho servicio o producto. La competencia entre marcas, es sin duda cada vez más grande y agresiva; este es otro de los factores, por los cuales una marca notoria debe ser probada, con ello se evitaría muchos problemas de competencia desleal o incluso confusionistas entre las marcas.

El lugar que se le debe dar a la prueba de una marca notoriamente reconocida, es sin duda mucho más importante de lo que muchos piensan y que a mi criterio erradamente consideran que, por hablarse de notoriedad debe prescindirse de prueba, pues es

precisamente el factor notoriedad, el principal impulsador, de que debe darse la prueba de la notoriedad, que una marca posea.

¿Que sucederá entonces, en todos aquellos procesos contenciosos que versen sobre la notoriedad de una marca, cuales son los patrones en los que la administración fundamente su decisión?, como se ha podido apreciar en algunas resoluciones andinas, la Administración, si bien, si acepta elementos probatorios, es de su total facultad el tomar la decisión, prescindiendo de los mismos y basándose solamente en las leyes que se encarguen al respecto; leyes que por desgracia, conceden a mi forma de ver, una excesiva atribución a la autoridad e impiden de toda forma la participación de las partes con sus aportes probatorios pertinentes.

Una vez más recalco que, la notoriedad, implica un hecho y todo hecho para que pueda considerarse certero, debe ser plenamente probado, de manera que no exista duda respecto de la existencia del mismo, no siendo así la notoriedad una excepción; ya que la misma, solo al ser verdaderamente comprobada, podrá establecerse y por ende dar paso a todos los efectos que ella acarrea.

## CAPITULO III

### CASO PRÁCTICO

#### **3.1 Oposición al registro de la marca “Kola Real” por parte de N.I.R.S.A. (Negocios Industriales Real S.A.) con sus productos “Real”**

Muchas veces, resulta interesante además de ser un aporte para aclarar más el tema, el exponer un caso práctico, el mismo que servirá para poder apreciar, la manera en la que las autoridades competentes, se pronuncian al respecto en los diferentes conflictos, que temas de Marcas Notorias pueden darse; así como para despejar posibles dudas que pudieron surgir del presente trabajo.

Para lograr que, el caso que se analiza a continuación sea mejor comprendido, transcribiré la resolución del mismo, para así luego poder analizarlo.

“INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. IEPI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

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

ANTECEDENTES:

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

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

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

Mediante Resolución No. 00985182 de 11 de noviembre de 2004, notificada a las partes el 22 de los mismos mes y año. Esta Dirección Nacional resolvió aceptar el

desistimiento de la oposición efectuada por la compañía INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A., rechazar la oposición presentada por la compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.; y denegar el registro de la marca KOLA REAL y Logotipo.

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

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

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

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

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

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

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

**QUINTO.-** Que NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. ha manifestado en el recurso planteado que no se consideraron las pruebas aportadas con el fin de



demostrar la notoriedad de la marca REAL, por lo cual solicita se revisen dichas pruebas y se considere la notoriedad de dicha marca en el mercado.

**SEXTO.-** Que respecto a la notoriedad de las marcas de la opositora, una vez analizados los argumentos expuestos y las pruebas aportadas por el opositor, debemos manifestar que no es suficiente la afirmación de que tal o cual signo es notorio, si no que, se debe demostrar, probar fehacientemente lo afirmado, esto en virtud de que la notoriedad es un grado superior al que llegan poquísimos signos distintivos. Lograr dicho status implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio o actividad que los signos distinguen, por estas razones no es fácil definir que un signo es notorio ya que no existen formas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso. Por esta razón y a pesar de que la Decisión 486 en el Art. 228 cita a manera de ejemplos algunos factores que se deben considerar para determinar la notoriedad de un signo, hay que señalar que la misma es un hecho, y no un derecho declarativo, es decir que la notoriedad de un signo nace o termina en el mercado, o en el comercio y no en una declaración de parte de cualquier autoridad e incluso, aunque parezca contradictorio, la doctrina ha señalado que si una marca en verdad es notoria y cumple con los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 no requiere de prueba para el juez o el administrador, ya que si fuera necesario el probar de una u otra manera la notoriedad de una marca por parte de su titular a cada momento, dicha notoriedad no existiría, así lo han reconocido los tribunales al sostener que la "notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o una buena mayoría y no requiere, por tanto de prueba específica." (Causa 7183, Chevron U.S.A. INC v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. salo 11, del 22/5/1990. cita tomada de Derecho de Marcas de Jorge Otamendi, Pág.351). Por lo que

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

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

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

**NOVENO.-** Que en la sustanciación del presente recurso, el recurrente EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. ha desvirtuado los fundamentos de hecho y de derecho materia de la resolución recurrida, por lo tanto y al haber variado la situación jurídica del expediente, se denota que la marca solicitada

cumple con las exigencias del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no se encuentra inmersa en las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual.

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

**NOTIFIQUESE.-**

Como puede apreciarse en el caso transcrito, se enfrentan las marcas KOLA REAL y REAL (N.I.R.S.A), la primera buscaba el registro de su marca, para poder con ella colocar en el mercado productos tales como cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, los mismos que pertenecen a la clase internacional No.32 y que es la pertinente ya que es la que se refiere al tipo de productos a los que hicimos mención, por otra parte REAL tenía ya registrados productos bajo su nombre; sin embargo estos

se ubican dentro de la clase internacional No. 29 y es la que abarca lo relativo a carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Es fácil reconocer que, en el Ecuador todos quienes adquirimos en el mercado productos enlatados, específicamente atún, la marca REAL es una marca notoria, pues goza del reconocimiento del sector pertinente, es decir de todas aquellas personas consumidoras de atún; por lo tanto dicha marca goza de una especial protección. Lo cual se desprende también de la misma resolución cuando hace referencia a que la marca REAL alcanza la calidad de notoria en lo que respecta a los productos que se encuentran dentro de la clase internacional No 29.

Sin embargo, no es posible confundir desde ninguna óptica, las tan abismales diferencias que existen entre las dos clases internacionales que se discuten en el presente caso; ya que de ninguna forma resulta confundible una bebida gaseosa con un atún, pero esto, desde luego si es que todas las personas, que consumen los productos que se encuentran enmarcados dentro de la mencionada clase internacional, tienen conocimiento de ella, pues evidentemente quién no supiere de las diferentes clases internacionales que abarcan estas dos marcas (KOLA REAL y REAL), puede verse ante una confusión entre las mismas.

Considero que, de esto debió darse cuenta la propia administración y comenzar el trámite de oficio y no esperar que sean las partes quienes den inicio al mismo

Si bien, en la presente resolución la misma que fue tomada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, las autoridades competentes para pronunciarse además de tomar en cuenta las Decisiones Andinas, no dejan de lado criterios doctrinarios

importantes (que han sido recogidos también en el presente trabajo) y que sin duda colaboran mucho al momento de decidir y de ir creando jurisprudencia.

Es también importante recalcar que en el numeral quinto de la resolución expuesta se dice.

“Que no se consideraron las pruebas aportadas con el fin de demostrar la notoriedad de la marca REAL, por lo cual solicita se revisen dichas pruebas y se considere la notoriedad de dicha marca en el mercado”

Lo cual sustenta nuestra tesis y la cual hemos manifestado a lo largo del desarrollo de este trabajo, que si se debe probar la notoriedad y no solo eso, sino darle a los elementos probatorios toda la importancia del caso, mientras estos sean o constituyan pautas certeras al momento de tomar una decisión.

Debo mencionar, que al no haberse creado aún los Tribunales Especializados en Propiedad Intelectual, los encargados de esos temas serán los Tribunales Contenciosos Administrativos, así lo ha dispuesto la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin restar méritos a nadie, cada día y por la cada vez más creciente presentación de conflictos respecto de las Marcas Notorias, así como respecto de patentes, diseños industriales entre otros, se vuelve imperiosa la necesidad de que sean creados cuanto antes los Tribunales especializados en Propiedad Intelectual y con ello sin duda se obtendrán resoluciones más claras y ajustadas a las distintas situaciones que se presenten.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Marca Notoria, es sin duda de gran importancia en el ámbito de la Propiedad Industrial, no solamente se ha hecho acreedora a un status y protección que la diferencian de otras marcas, si no que además de ellos, cada día aumenta el número de personas que quieren ser titulares de una marca notoriamente conocida, sin que ello signifique que todas aquellas marcas que aspiren alcanzar dicho grado lo consigan.

La discusión respecto de si debe o no darse la prueba de una marca notoria, parece recién comenzar y es largo el camino que falta por recorrer para determinar quién en realidad tiene razón, por un lado quienes la encuentran totalmente innecesaria y por otro quienes a más de defendía la ven como de imperiosa necesidad. Personalmente pienso que la marca Notoria a pesar de gozar de un grado de superioridad frente a otras marcas y por ello tener una tutela jurídica amplia, debe ser probada ya que la notoriedad es sin duda un hecho el mismo que debe ser demostrado, para con ello poder dar una declaratoria que resulte del todo justa.

El saber cuando una marca es notoria o no, no solamente debe conformarse con el cumplimiento de ciertos requisitos que se han manifestado para el caso, debe ir más allá, deben constarse con pruebas que avalúen esos requisitos y les den mayor fuerza aún.

Al no existir una norma que ampare la necesidad de la prueba de la marca notoria, se corre el riesgo de que se declare una marca como notoriamente reconocida cuando en realidad no lo es.

La publicidad, el uso, documentos idóneos, encuestas son sin duda medios que servirán para probar la notoriedad de una marca, sin olvidar el volumen de ventas que la misma tenga, así como la influencia en el sector pertinente del público.

Propongo a continuación algunas formas que podrían ser aplicadas al momento de la determinación de la notoriedad de una marca.

- ❁ Debe darse una reforma en la normativa marcaria, en donde se exprese la necesidad de la prueba de la notoriedad en todos los casos o por lo menos en casos de controversia, en donde se requiera el pronunciamiento de la autoridad competente.
- ❁ La notoriedad debe ser probada en todo lugar en el cual se busque su protección, toda vez que no siempre una marca que es notoria en un determinado país tiene que serlo en otro, pues se correría el riesgo de confundirla con marcas célebres o mundiales.
- ❁ La autoridad competente al tener la facultad de actuar de oficio o a petición de parte, sea cual fuere el caso debe recolectar o solicitar los medios probatorios pertinentes, de manera que fundamenten su decisión.
- ❁ Al poder la notoriedad de una marca perderse, el momento en que esta quiere recuperar tal grado, debe probar que la marca ha vuelto a ser reconocida por el público consumidor de la misma, pero no basta el reconocimiento si no el consumo que de ella se haga.
- ❁ La prueba constituye parte fundamental dentro de todo proceso, por lo mismo es necesaria.

- ✿ Probar la notoriedad de una marca es sin duda vital para declarar la existencia de la misma, y que por ende comience a verse beneficiada por esa protección especial de la que gozan esta clase de marcas.



## Referencias (Bibliografía y Sitios Web)

- ❁ DECISIONES ANDINAS
- ❁ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA  
Corporación de Estudios y publicaciones.  
Quito, Ecuador  
Actualizado 2006
- ❁ CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR  
Corporación de Estudios y publicaciones.  
Quito, Ecuador  
Actualizado 2006
- ❁ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA  
Real Academia Española.  
Vigésima Primera Edición  
Año 1992.  
Madrid, España
- ❁ PATENTES, MARCAS Y DISEÑO INDUSTRIAL ESPAÑOLA  
Editorial Thomson, Civitas  
Navarra, España  
Año 2005
  
- ❁ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José  
Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas.  
Editorial Thompson Aranzadi  
Año 2003  
Navarra-España
  
- ❁ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luis.  
Ley de Marcas.  
Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial.  
Editorial Cuadernos de Derecho Judicial.  
Año 2003  
Madrid, España
- ❁ GONZÁLEZ BUENO Carlos.  
Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.  
Editorial La Ley  
Año 2005  
Madrid, España

- ✿ LOBATO Manuel.  
Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas  
Editorial Civitas  
Año 2002  
Madrid, España
  
- ✿ BAZ A. Miguel y DE ELZABURU Alberto  
La Protección de las Marcas y Renombradas en el Derecho Español  
Editorial Colex  
Año 2004  
Madrid, España
  
- ✿ ALONSO ESPINOSA Francisco  
El nuevo Derecho de Marcas  
Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas  
Editorial Comares  
Año 2002  
España
  
- ✿ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos  
Tratado sobre Derecho de Marcas  
Segunda Edición  
Editorial Marcial Pons  
Año 2004  
Madrid, España
  
- ✿ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos  
Derecho de Marcas  
Editorial Montecorvo S.A.  
Año 1990  
Madrid, España
  
- ✿ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos  
Fundamentos de Derecho de Marcas  
Editorial Montecorvo S.A.  
Año 1984  
Madrid, España
  
- ✿ IGLESIAS PRADA Juan Luis  
Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio  
El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  
Tomo I  
Editorial Instituto de Derecho y Ética Industrial

Año 1997  
Madrid, España

- ✿ IGLESIAS PRADA Juan Luis  
Los Derechos De Propiedad Intelectual En La Organización Mundial De Comercio sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  
Tomo II  
Editorial Instituto de Derecho y Ética Industrial  
Año 1997  
Madrid, España
- ✿ MONTEAGUDO Montiano.  
La protección de la marca renombrada.  
Editorial CIVITAS S.A.  
Año 1995  
Madrid, España
- ✿ CABANELLAS DE TORRES Guillermo  
Diccionario Jurídico.
- ✿ ANBAR  
Diccionario Jurídico.  
Tomo V.
- ✿ CHIOVENDA Giuseppe.  
Instituciones de Derecho Procesal Civil.  
Tomo III.
- ✿ CARNELUTTI Francesco.  
Instituciones de Derecho Procesal Civil.  
Tomo III.
- ✿ OTAMENDI Jorge  
Derecho de Marcas  
Editorial Abeledo-Perrot  
Buenos Aires, Argentina  
Año 1989
- ✿ GIMENO-BAYÓN COBOS Rafael  
Derecho de Marcas  
Editorial Bosh S.A.  
Barcelona, España  
Año 2003  
Extensión 495

- ✿ CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo y BERTONE LUIS  
EDUARDO  
Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales  
Tomo I Segunda edición  
Editorial Heliasta
- ✿ <http://www.OMPI.org>
- ✿ <http://www.IEPI.org.ec>
- ✿ <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>