



**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO**

“LA MARCA DE ALTO RENOMBRE”

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL ECUADOR**

AUTOR:

Maritza Alexandra Quintanilla Zamora

DIRECTOR:

Dr. Paúl León Altamirano.

CUENCA- ECUADOR

2009

Dedicatoria:

A mi padre, por cada una de sus enseñanzas. Eres mi inspiración.

A José David, por su amor , impulso y apoyo incondicional.

A mis hijos, la esencia de mi motivación.

A mi madre, gratitud eterna.

Agradecimiento:

Al Dr. Paul León Altamirano distinguidísimo profesor y amigo.

A mi familia por involucrarse en uno más de mis sueños.

A mi suegro, por enseñarme a enfrentar la adversidad.

A todos aquellos que confían en mí.

Las doctrinas e ideas sustentadas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora Maritza Alexandra Quintanilla Zamora, responsabilizando lo enunciado en sus principios.

Índice de Contenidos

Dedicatoria.....	i
Agradecimientos.....	ii
Carta de Responsabilidad.....	iii
Índice de Contenidos.....	iv
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
Introducción.....	1

CAPITULO I

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

1.1. Breve Referencia Histórica Ecuatoriana.....	3
1.2. Las Marcas, Definiciones	5
1.3. Elementos que componen una Marca. El Goodwill y Selling Power.....	7
1.4. Clasificación de Marcas	9
1.4.1 Las Nominativas.....	9
1.4.2 Las Marcas Figurativas.....	10
1.4.3 Las Marcas Combinadas.....	10
1.4.4 Marca con Licencia.....	11
1.4.5 Marca del Distribuidor.....	11
1.4.6 Marca Líder.....	12
1.4.7 Marcas Únicas.....	12
1.4.8 Marca Blanca.....	12
1.5. Principios del Derecho Marcario	14
1.5.1 Clasificación.....	14
1.5.1.1 Principio de Registrabilidad.....	15
1.5.1.2 Principio de Libre Opción.....	17
1.5.1.3 Principio de la Temporalidad.....	18
1.5.1.4 Principio de la Territorialidad.....	18
1.5.1.5 Principio de la Especialidad o Especificidad.....	19
1.5.1.6 Principio de la No Confusión.....	20
1.5.1.7 Principio del Mínimo Uso	21
1.5.1.8 Principio de la Legítima Defensa Marcaria.....	24
1.5.1.9 Principio de la Buena Fe.....	25
1.6. Valoración de la Marca por el Cliente.....	27
1.7 Empresa y Marca.....	27
1.8 Marca Notoria. Criterios Generales.....	30
1.8.1 Base Legal del Concepto.....	33

CAPITULO II

LA MARCA DE ALTO RENOMBRE. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE. PROTECCIÓN A LAS MARCAS RENOMBRADAS

2.1 Clarificación Terminológica.....	36
--------------------------------------	----

2.2 Marca Notoria y Marca Renombrada. Definiciones.....	37
2.2.1 Comparación Doctrinaria por Wand Fong Flores.....	41
2.3 La Marca Renombrada y su Protección.....	42
2.4 Teoría de la Dilución.....	46
2.5 Protección a la Marca Renombrada.....	50
2.6 Protección Internacional a la Marca Renombrada.....	51

CAPITULO III

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE MARCAS EN EL ECUADOR. REGULACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA ENTORNO A LAS MARCAS RENOMBRADAS

3.1 Objetivo de la Ley de Propiedad Intelectual.....	58
3.2 Contenido Básico de la Ley.....	59
3.3 Del Registro de las Marcas.....	60
3.4 De los Derechos Conferidos por la Marca.....	74
3.5 Aplicación Obligatoria de Tratados Internacionales en el Derecho Interno.....	78

CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA CONTRA UN NOMBRE DE DOMINIO

4.1 Interpretaciones Prejudiciales	76
4.2 Proceso The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.....	86

CAPITULO V

CONCLUSIONES.....	105
RECOMENDACIONES.....	108
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	112

RESUMEN

El desarrollo una actividad comercial de un producto o servicio en el mercado, se focaliza hacia la implementación de un plan estratégico en el que el empresario estudia el producto o servicio que presenta su competidor, desempeñando para ello practicas inteligentes que permita saber las debilidades que estos presentan, para suspender este tipo de prácticas deben ofrecer beneficios que no conseguían con los ya ofertados.

Dentro de estas prácticas inteligentes es necesario una oportuna protección a las marcas que representan estos productos o servicios mas aún si ya están posicionados en el mercado, Es materia de estudio en esta tesis las marca s Renombradas que son aquellas que alcanzan protección especial dentro de nuestro régimen de Propiedad Intelectual, pretendo esclarecer si las disposiciones legales que tenemos en el país son las adecuadas para la protección estas marcas.

INTRODUCCIÓN

Al remontarnos a épocas pasadas podemos vislumbrar como la Propiedad Intelectual ha surgido en el tiempo hasta tener la notable importancia de la que goza hoy, si bien es una categoría del Derecho, que tiene un auge moderno, cuenta con una base sólida al manejar de forma apacible un concepto primordial de propiedad, que no es más que un tipo de dominio especial que tiene por objeto bienes intangibles que son resultado de creaciones de la mente humana.

De ahí, la necesidad de proteger los intereses de los propietarios de las invenciones y tecnología, por ello era básico que surja un conjunto de normas que protejan este tipo de propiedad, para que así, esta no sea aprovechada por personas inescrupulosas que no tienen la suficiente preparación, conocimiento e investigación, de la que gozan los titulares de dichas invenciones, y que pretenden gozar de ideas ajenas.

Al presente, la globalización se enfoca más que a una comercialización preeminente, pues la oferta de servicios, la adquisición de beneficios, la venta de productos de alta calidad, la comunicación, el desarrollo de la tecnología, y la publicidad se focalizan como rubros notables dentro de la economía mundial, por lo que se debe estimular la competencia de nuestro país en el mercado internacional, mediante una debida protección jurídica que no solo nos permita promover el desarrollo de la industria mercantil, sino también impedir los posibles abusos del libre comercio y un debido amparo a los consumidores de los productos o servicios prestados, el crecimiento de las empresas avanza a pasos agigantados y la defensa jurídica es preponderante, las empresas crean cada vez mas necesidades mediante la

publicidad y el marketing para después ofertar el producto que han elaborado y satisfacer las insuficientes necesidades creadas.

Para ello es necesario diferenciar productos en el mercado mediante marcas, que según **Jorge Otamendi** *“es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”, que según este autor tiene “un papel preponderante, casi esencial en el proceso Competitivo”.¹*

Las empresas deben reconocer los derechos que tienen los consumidores de exigir productos y servicios tal como se los exhibe y se los publicita, no se puede engañar al consumidor ofreciendo un producto y vendiéndole otro, no se puede usurpar o utilizar marcas que gocen de prestigio en productos que no manejen exigencias de calidad, y que no son propietarias de estas.

¹ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 7.

CAPITULO I

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

1.1 Breve Referencia Histórica Ecuatoriana

A principios del siglo XIX el desarrollo de la vida Política en nuestro país se fue tornando mas independiente, a pesar de la influencia de antiguas leyes como las de España, debido a ello nuestros legisladores tuvieron un arduo trabajo para promulgar leyes que plasmen nuestra realidad nacional acorde con las tendencias jurídicas, mercantiles, sociales de ese tiempo; mas en leyes especiales tenían distinto manejo, como en el caso de las marcas, que debido a la primitiva industria no tuvieron un mayor auge.

La Propiedad Intelectual hace su primera aparición en la Constitución de 1835, en su Art 99, al hablar de las garantías, establecía que el inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producción por el tiempo que considere la ley, y que si el interés público exigiere su publicación, se le concederá, indemnización.

Disposición que se mantiene hasta 1899, año en el cual el Congreso Nacional promulgó la primera Ley sobre Marcas de Fabrica o Comerciales

Luego de varias reformas ha esta ley, se dicta en 1908 la Ley de Marcas mediante decreto legislativo, acoge el decreto declarativo el cual establece que si una persona alegare, que una marca le pertenece por ser el primero que la publicó e hizo uso de ella en los últimos cinco años.

La tercera Ley de Marcas publicada se la hizo en el año de 1928, bajo el nombre de ley de Marcas de Fabrica, en la que se instituyo un solo pago de tasas y derechos para la inscripción , renovación, registro y transferencia de las marcas , ley que rigió hasta 1998, año en que entró en vigencia la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que además de la regulación de esta área del derecho, creó el organismo rector de de esta materia en el país, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, agrupando en un solo organismo estatal , autónomo y descentralizado, el manejo y control de uno de los principales mecanismos o instrumentos para el correcto funcionamiento de la economía del país, así como para la atracción de inversión extranjera.

Ley y reglamento que se basan en principios fundamentales de protección a los derechos intangibles, señalando expresamente la responsabilidad del Estado en la protección de la Propiedad Intelectual, la cual tiende a guardar armonía con el ordenamiento jurídico internacional, además de brindar una mayor protección a los derechos conferidos en dichas legislaciones.

Al hablar de marcas podemos decir que estas se han conceptualizado en dos momentos, antes del apogeo de la publicidad y después de este. Las marcas tienen su nacimiento cuando se empiezan a comercializar productos envasados, pues las empresas dedicadas a la fabricación de producto de consumo masivo necesitaban vender sus artículos en mercados más amplios,

Pero el público consumidor al cual se focalizaban sus ventas y estaban acostumbrados solo a consumir productos locales, motivo por el cual los fabricantes que buscaban conquistar nuevos mercados tuvieron que convencer a la localidad que podían depositar sus confianza en productos de

fuera. Con la ayuda de la publicidad, los fabricantes añadieron a sus productos otros importes como calidad y el prestigio.

En inicios la falta de publicidad y conquista de mercados contribuyeron a la escasa notabilidad de las marcas notorias y renombradas, ya que para alcanzar este estatus se recurría que transcurriera un largo periodo de tiempo, lo cual trajo consigo consecuencias de desatención normativa que en esos momentos fue exigua. Gracias al desarrollo de la ciencia, hubo mayor diversificación de la producción y aumento del comercio mediante vías que eran desconocidas hasta entonces, lo que con ayuda de la publicidad motivó que una entidad comercial o de servicios o de productos pueda desarrollar en poco tiempo una marca notoria o renombrada.

1.2.- Las Marcas:

Definiciones:

- Según BREUER MORENO² define a la marca como el signo característico con que el industrial, comerciante, o agricultor distingue los productos de la industria, comercio o explotación agrícola.
- Según la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su artículo 194, "se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.
- FERNANDEZ³, expone que puede definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías.

² Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio (Buenos Aires, 1946) p 31

³ Código De Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950) t. II p 153

- LEDESMA⁴, dice que las marcas son símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.
- DI LUCA⁵, siguiendo a Díaz Arana⁶, las define como el símbolo distintivo u orden de palabras con los que puedan distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor.
- GARRONE⁷, da la siguiente definición de marca: Es el signo con el que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola.

Las marcas al componerse de un símbolo, un logotipo, anagrama y de un color permite al consumidor identificar de manera clara los productos de un proveedor y diferenciarlos de la competencia, la marca trae beneficios para las dos partes como consumidor, por que, al poder identificar al producto o al servicio que se oferta le garantiza que va a obtener la misma calidad de la que gozo la primera vez en la que consumió y le motiva a volver a comprar , así se beneficia también el productor y vendedor por que le ayuda al diferenciar sus productos en el mercado.

De las diversas definiciones citadas podemos concluir en una unificación de criterios, debido a que todos coinciden en que es un signo, que se distingue por la fuerza característica de la que este debe gozar, en que es un producto ya sea tangible como en artículos o intangibles como es el caso de los

⁴ Pasolds Limited c. Fedeté S.A.I.C.I y A fallo de la Cám. Nac de Ap. En lo Civ y Com Fed. De la Cap, Sala III, del 20/8/82, en Revista de Derecho Industrial (1983) t. 5 p 380

⁵ Régimen nacional demarcas de fábrica y de comercio (1981) p 35

⁶ El empleo de letras y números como marcas de fábrica, comercio y agricultura, Jurisprudencia Argentina (1984) t. 48, p 370

⁷ Manual de Derecho Comercial(Buenos Aires, 1978) p 344

servicios, y en el que el público o usuario es el sujeto pasivo que es quien recibe la información, permitámonos entonces mirar a la marca desde dos puntos de vista: como consumidor en donde la marca es un objeto, artículo o servicio que va a ser consumido por el público y como titular de la misma el cual es el derecho del titular y dueño productor de lo antes mencionado.

1.3.- Elementos que componen una Marca. El Goodwill y Selling Power.

En la obra citada Tratado de Derecho de Marcas se delimita lo que ha parecer del autor, son los elementos que conforman una marca.

La marca está compuesta de tres elementos:

- a) El signo o medio.*
- b) Los productos o servicios distinguidos o reivindicados.*
- c) El elemento psicológico: que es la aprehensión que el consumidor efectúa de la unión entre el signo y los productos.⁸*

El tercer elemento es el que se apodera de la mente del consumidor pues vincula el origen empresarial de donde el artículo o servicio provienen, pues tanto las exclusivas propiedades de los mismos y la condición esencial en la que se presenta la calidad de la producción de dichos bienes, permiten al usuario catalogar con buena o mala fama a la marca representante de un producto.

⁸ Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucassee, *La marca blanca y la venta a pérdida*,

El goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados con la marca. Es algo intangible que existe en la mente del consumidor y se traduce en un estado de ánimo que induce a aquellos a comprar un determinado producto o contratar un determinado servicio.⁹

El goodwill está conformado por tres elementos: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y la potencia publicitaria o selling power.¹⁰

Personalmente creo que las marcas que gozan de goodwill o buena fama son las que se mantienen en el mercado pues difícilmente podrán mantenerse aquellas que no se conocen o que ofrecen una producción baja o defectuosa al consumidor, pues las marcas que representan esta clase de productos terminan saliendo del mercado, o pereciendo.

Sin embargo debemos reconocer las marcas que gozan de un goodwill elevado, debido a que son reconocidas por el consumidor en general por sus altas características y publicidad que se apoderan del criterio de compra del consumidor, no es difícil, poner un ejercicio de estos, por que cuando nos preguntan por un jabón, contestamos muchas veces no el que usamos sino el que por medio de publicidad nos impacto, el uso de la publicidad no solo permite al productor hacer conocer su producto, sino crean una necesidad en la vida de los usuarios, haciendo parecer a su producto muchos veces hasta como milagroso, al hablar de marcas renombradas no nos importa como se posicionaron en el mercados como reconocidas por el publico, sino al

⁹ Fernandez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, pg. 57 y ss, con citas de autores estadounidenses como Rogers, Mc Carthy y Grismore. Hemos extraído esta cita de nuestra obra Martinez Medrano - Soucasse, op cit, p 35.

¹⁰ Martinez Medrano - Soucasse, op cit, p 35.

contrario, ocupan esta categoría por utilizar técnicas de mercadeo que incentivaron al usuario a depositar su confianza en sus productos, una y otra vez sea para cubrir necesidades de verdad o por las que a diario crea el mundo publicitario. Al utilizar un producto que se publica en medios de comunicación queremos que cumpla con las expectativas que tenemos sobre el, lo cual no se cumple a menudo mucho menos con productos que no tienen registro o estudios necesarios, pero que son utilizados por que vienen siendo sugeridos de una generación a otra.

1.4.- Clasificación de Marcas

Al estudiar e investigar al Derecho Macario y su doctrina encontramos de forma extensa como doctrinarios han realizado varias divisiones en cuanto a clasificaciones y tipos de marcas, motivo por el cual me he permitido en citar las siguientes:

1.4.1.-Las Nominativas son aquellas compuestas por letras, números y caracteres del alfabeto, sin considerar su forma o su dibujo.

Para citar un ejemplo de marca nominativa, vamos a tomar como ejemplo la marca TOSHIBA:



11

¹¹ http://frenchgirlinfinland.files.wordpress.com/2008/02/toshiba_logo_600px_red.jpg

1.4.2.-Las Marcas Figurativas formadas por dibujos, figuras, gráficos, logos, etc. Apple y Mercedes Benz manejan marcas figurativas, las cuales no llevan ningun tipo de leyenda pero no por ello no podrían estar acompañadas de estas para su publicidad.



12



13

1.4.3.-Las Marcas Combinadas son aquellas creadas por empresas para comercializar bajo una misma marca diferentes productos, por ejemplo en el caso de Kellogg's que utiliza los nombres de Kellogg's Cripis o Kellogg's Chococripis o en el caso de Nestle los nombres de Nestum y Nescafé.



14



15



16

¹² www.elqudsi.com

¹³ www.ultimacurva.com

¹⁴ www.smartchoices.ttu.edu

1.4.4.-Marca con Licencia, para su uso se debe pagar al dueño una cantidad de dinero, como en el caso de marcas que son conocidas para aprovechar de su prestigio y asegurar la venta de los productos que se van representar con esta marca como en el caso de la marca <<< Christian Dior>>>, en las que algunos fabricantes pagan por utilizar la misma.

1.4.5.- Marca del Distribuidor consiste en comercializar productos bajo el nombre de marca de distribuidores se utiliza con frecuencia por el bajo costo que obtiene el fabricante por no mantener su marca, aunque este tipo de marcas puede traer inconvenientes debido a que el producto puede fracasar y esto puede dejar lacerada a la marca.

Marca Individual, es en la que se utiliza una marca por cada producto, Por ejemplo Procter & Gamble utiliza el nombre de <<Vidal Sasson>> para un shampoo,<<Ariel>> para u detergente, etc.



17



18



19

¹⁵ <http://elsonidoylafuria.wordpress.com>

¹⁶ www.britishsupermarketworldwide.com

¹⁷ http://www.hnip.net/imgLib/20061130_Procter_g_logo_drk_blu_300.bmp

¹⁸ http://www.copservir.com/larebajavirtual/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?file_name=47032800tn.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout=

1.4.6.- Marca Líder, es la que tiene la cuota mas alta del mercado, es reconocida por todos.



20

1.4.7.- Marcas únicas, son aquellas que comercializan todos sus productos bajo una misma marca. Como es el caso de <<General Electric>>.



21

¹⁹ www.cosmetic-business.com

²⁰ www.panoramadiario.com

²¹ www.listphile.com

1.4.8.- La Marca Blanca, es la marca del distribuidor de productos genéricos, la principal ventaja es el precio mas reducido, por falta de interés de oferta y promoción.

Mediante las marcas se pretende conseguir una ventaja competitiva mediante la diferenciación de la oferta de productos y servicios, pues el deseo de hacer sentir al cliente que su oferta es la mejor de la competencia, por la innovación en y la calidad de sus productos, va incrementar la confianza del cliente al consumir sus productos, para ello es necesario que cuando se diferencien dichos productos se tome en cuenta lo siguiente:

- Características: son los directrices de las funciones básicas del producto, por ejemplo Whirlpool ofrece una secadora que absorbe pelusas.
- Duración: es la estimación de la vida del producto.
- Seguridad: para mi criterio este es uno de los puntos mas importantes debido la responsabilidad que tiene el productor en ofertar productos que no cause daño, que no tengan riesgo de romperse, que no tengas peligros eléctricos, mecánicos, riesgo de incendios, y que puedan causar accidentes a niños pequeños, por lo que los materiales que se utilizaren deben ser de excelente calidad.
- Rendimiento: es lo el producto puede realizar como en el caso de un detergente, en la capacidad que tiene de limpiar una mancha con determinada cantidad del producto.
- Garantía, no es mas que el seguro que tiene el producto durante el tiempo que la garantía proponga, para la reparación del mismo según el modus operandi que este haya tenido, para que el productor reponga uno en perfecto funcionamiento. También debemos hacer alusión a que la garantía no solo pretende a lo anterior sino también a las posibilidades de reparación que debe tener el mismo-

- Precio: la asignación del precio debe ser optima y considerada por las características anteriores, la idea es que el precio refleje el valor percibido por los consumidores.

1.5.- Principios del Derecho Marcario

Si bien la legislación marcaria mundial es extensa, se han condensado los principios del Derecho Marcario, los cuales parecen pasar por sobreentendidos, por algunos legisladores, pero que al ser tratados uno por uno permitir fijar bases claras y sólidas sobre este tipo de derecho que hoy se encuentra en auge.

Al entender que los principios son los que dan coherencia a una ciencia, su estudio nos permite entender al Derecho Marcario, pues debemos esclarecer cual es la naturaleza de la marca para luego comprender su realidad jurídica y la protección que se pretende para la misma, digo esto al saber que no es lo mismo hablar de una marca ordinaria que ha empezado su vida en el mercado que una marca notoria o renombrada que se ha posicionado como privilegiadas por sus consumidores, la realidad jurídica es totalmente diferente.

Los principios del derecho Marcario son la plataforma sobre la cual se van a desarrollar las marcas, de ahí la importancia de conocer y establecer de forma impecable cuales son estos.

1.5.1.- Clasificación:

Entre los muchos principios que gobiernan nuestra ciencia, nos parece que los fundamentales son:

- Principio de registrabilidad.
- Principio de la libre opción.
- Principio de temporalidad.
- Principio de territorialidad.
- Principio de especificidad (o especialidad).
- Principio de no confusión.
- Principio del mínimo uso.
- Principio de la legítima defensa marcaria.
- Principio de la buena fe marcaria.

A continuación los analizaremos en detalle estos principios:

1.5.1.1.- Principio de Registrabilidad

Según este principio, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos, este sistema esta consagrado en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, es un principio de derecho positivo.

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

Hay que destacar que al registrar una marca no solo se establece la titularidad sino los derechos que nacen a partir de que se registra la marca, pero debemos determinar que esto sucede en el caso de marcas ordinarias pero en el caso de las marcas notorias y renombradas no se necesita de registro alguno.

Al registrar una marca el titular tiene el derecho de proceder contra cualquier persona que utilice la misma sin su aprobación, mas aun si la marca se esta ocupando en productos o servicios parecidos, queriendo causar confusión en el usuario de los mismos. Nuestra Ley de Propiedad establece lo siguiente:

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

No es posible que un tercero haga uso una marca que no le pertenece menos aun en es el caso en que se use para ofertar productos para los cuales la marca no fue creada y así causar confusión al usuario, pero hay casos en los que si podemos usar la marca haciendo uso de la buena fe, se podrá usar para promocionar e identificar productos que son comercializados por un tercero, para tener mayor ventas, debemos tener claro que el registro de la marca no confiere al titular el derecho de prohibir el uso de la marca para informar de la existencia de dicho producto en una tienda, estación, etc. Al entender que se esta usando la marca junto a su producto o servicio, pues la buena fe con la que un tercero pretende dar a conocer lo que se oferta, el uso del producto, la calidad, la durabilidad, cuando se promociona el producto se alcanza grandes logros en sus ventas y de esta manera captar clientela que necesite el mismo.

El registro de una marca otorga la titularidad, pero si una persona registro una marca de la que otra persona estaba haciendo uso y le pertenecía deberá el ofendido probar que le pertenece demostrando desde cuando hace uso de la misma, y que objeto persigue, incluso al registrar la marca de una marca que se presume notoria (si no tiene registro) se debe probar que la marca efectivamente sea notoria. La plenitud de los efectos solamente deviene con el efectivo registro de la marca.

1.5.1.2 Principio de la Libre Opción

Cada individuo es libre al decidir registrar o no una marca, esto obedece a la principio general de libertad de la que gozamos las personas, la libre opción

nos permite elegir lo que más nos convenga obedece a la autonomía de la que gozamos y la cual nos permite ventilar el deseo que tenemos en razón del registro de una marca, es necesario destacar el objetivo que se tiene al crear una marca que por lo general son de la de nombrar con ella un producto o un servicio y promocionar hasta llegar a posicionarla en el mercado como líder, por lo que es fundamental según mi criterio el registro de la misma para proteger tanto al dueño como al usuario, el cual puede sufrir confusiones.

1.5.1.3 Principio de la Temporalidad

Este principio responde al tiempo que los legisladores otorgan al titular de las marcas de hacer uso de sus derechos, su duración depende de las leyes de cada país y también de la voluntad de su titular, los legisladores tienen la facultad de aprobar leyes en las que la vigencia del plazo de durabilidad de las marcas puede variar, a pesar de que se permita renovarlas, en caso de no existir interés de mantener la marca por parte del titular esta caducará.

Es cierto que dentro de nuestra legislación las marcas gozan de un plazo al vencerse este, hay que proceder a renovarlas una vez que estas se caduquen, nuestra ley prevé un plazo de seis meses contados a partir de la caducidad de la marca, para que el titular se acerque a solicitar la renovación ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. Pero en caso de que no se proceda con la renovación dentro del término legal la marca se quedará sin vigencia alguna.

1.5.1.4 Principio de la Territorialidad

Otro de los limitantes de la marca es la del espacio o territorialidad, por consecuencia que la marca no es un derecho que se puede hacer valer universalmente de forma fácil y veras, sino que responde a una serie de cuestionamientos. Pues es el público como sujeto pasivo y elemento primordial el que permite que los efectos jurídicos que se emanan de una marca siempre se circunscriban a un territorio determinado. No obstante esta regla no se puede aplicar a marcas de alto renombre, a razón de que estas sobrepasan los límites de jurisdicción del territorio dentro de la cual se ha registrado la marca, la promoción que se hace de este tipo de marcas no se limita a la demarcación territorial del país sino sobrepasa los mismos, hasta alcanzar apoderarse de la mente del consumidor, en el caso de marcas notorias surge un problema debido al tipo intermedio de reconocimiento de la que gozan, que al no ser renombradas, ni tampoco ordinarias, necesitan probar la notoriedad que estas tienen.

Al registrar una marca se vigoriza el derecho que tiene la marca sobre el territorio del país en la que se permitió el registro por el principio de buena fe se podrá extender en el tiempo y en el espacio su ámbito de acción, permitiendo el patrocinio y promoción extraterritorialmente, Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en públicos que no se circunscriben a un territorio determinado.

1.5.1.5 Principio de Especialidad o Especificidad

Concurre del mismo modo una limitante de orden intelectual debido a que las marcas se registran en una clase específica, me refiero a la clasificación de Niza, al entender que la marca no es un signo genérico sino que al contrario este responde en relación a uno o varios productos o servicios, referencia a la cual entendemos que la marca es inherente al producto o servicio para el cual fue creado, siendo así la marca una protección de la que gozan dichos productos o servicios, surge este principio por consecuencia de que dos o más titulares pueden llegar a registrar la misma marca, pero dentro de distintas campos de clasificación, por ejemplo el registro de una marca destinada a proteger utilitarios de baño no impide el registro de otra que proteja electrodomésticos. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán.

Concibamos que sin el principio de la no confusión, el principio de especialidad, el principio de la especialidad no tendría sostén alguno, pienso que un equilibrio entre estos dos principios permitirá que un adecuado balance y enrumbara a que existan menos desaciertos en la jurisprudencia y en la legislación.

1.5.1.6 Principio de la No Confusión

Por principio, no se puede causar ningún tipo confusión entre marcas, debido a que la naturaleza de esta sirve para distinguirlas de otras en el mercado, si no habría diferencia entre las marcas estuviera perdiendo la fuerza distintiva que es uno de los elementos fundamentales de la marca.

Diferente sería el hecho de que el público confunda los productos no por sus marcas sino por la similitud de atributos y calidades, es decir, que los dueños de productos similares al registrar marcas diferentes para cada uno de ellos, pretendan diferenciarlos en el mercado, pero se arriesga a que el público no le importe diferenciar las marcas por la similitud de los productos, por ejemplo en el caso de pan de molde a pesar de que hay varias marcas como SUPAN Y BIMBO, al consumidor le deja de importar la marca mientras al consumir el producto obtenga igual satisfacción.

Entendamos entonces que no se debe registrar marcas que indiquen riesgo de confusión, por que si hay confusión no se individualiza la marca y genera que se atenten los derechos que tiene el consumidor, a que no lo confundan.

Cuando se solicita el registro de dos marcas iguales en clases distintas no suele haber confusión alguna debido a que son productos diferentes, la gravedad surge en el caso de que una de estas marcas sea notoria o renombrada, pues a pesar de que sea la marca de otra clase de producto, el registro de una marca igual a esta puede atentar contra la marca que se ha ganado el prestigio ante el público y goza de notoriedad, por ejemplo, si la marca DIOSAS que representa a una línea de ropa y que goza de notoriedad, el titular de la marca se puede oponer a que se registre la misma marca para representar a una línea de shampoo, la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró.

1.5.1.7 .- Principio del Mínimo Uso

Mediante este principio se pretende hacer que la marca se use, aunque su uso sea mínimo, pues si se crea la marca es para comercializarla, caso contrario no tiene objeto ni obedece a la naturaleza de esta, debido a que sería un nombre que se creó para nada, no tiene la fuerza distintiva que la caracteriza, ni el producto al que representa y mucho menos el público que la conoce.

Se puede dar el caso en que la marca representó alguna vez a un producto se la dejó de utilizar o nunca se la usó, caso en el que la marca se llega a estar disuelta, pues esta opera ipso facto o en el acto, aunque los efectos jurídicos operen ipso iure.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual al hablar de cancelación nos dice:

Art. 220.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

"La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro."

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Art. 221.- No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro.

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

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

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

Art. 224.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

- a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y,
- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.

No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue registrada sólo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.

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

firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.

Art. 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original.

1.5.1.8 Principio de la Legítima Defensa Marcaria

Este principio sostiene que todo el que tenga un derecho tiene derecho a defenderlo, este principio no se cuestiona sino lo que se llega a cuestionar es su alcance y limite. Pareciera que la defensa de los derechos en asuntos marcarios responden a la regulación de la leyes en las que nuestro sistema se basa y en las acciones judiciales con las que se cuentan para la legítima defensa marcaria siempre que tengamos en cuenta que nuestro derecho termina cuando comienza el del prójimo, entonces la protección que demos a nuestro derecho no puede sobrepasar los limites de otro de mayor escalafón, no por ello olvidemos los temas de monopolicos que surgen por la titularidad de las marcas.

El principio de especialidad como anteriormente comente nos permite registrar marcas por cada clase según la Clasificación de Niza, para evitar confusión

alguna el empresario puede registrar la marca en varias clases de productos similares para protegerla y cumplir con una objetiva defensa marcaria y permitir que sea la fuerza distintiva de la marca la que cause esencialmente la defensa.

Las marcas renombradas no necesariamente tienen que estar registradas por el mismo hecho de que han alcanzado este nivel por que son conocidas por el público en general, razón por la cual el titular de esta marca se puede oponer a que se registre el mismo signo o marcas similares sin importar que estas se vayan a registrar en otras clases.

1.5.1.9.- Principio de la Buena Fe Marcaria

Principio que nos permite entender que la buena fe, es una de las primicias mas importantes de la que goza el Derecho, por tanto debemos pensar y creer que una persona que registra una marca lo hace de buena fe y sin querer transgredir el derecho del prójimo, cada acto , trámite, proceso que se lleve a cabo dentro de nuestro sistema obedecerá a nuestro sistema legislativo, pues la buena fe debe regir en todas partes y a toda hora incluso si hubieran disposiciones en contra de ella.

Para poder entender lo que es la buena fe me permitiré dar cita a las palabra de **Cicerón** quien sabiamente dijo:

«no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son

sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: 'conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos'? »²².

Windscheid se refiere a la buena fe como la «honesta convicción» en el obrar; Bonafante la contrapone al dolo, entendiéndola como «la ausencia de mala fe». Montes dice aún más, y la define como «la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.»²³

Concluimos este artículo citando las palabras de Ferreira Rubio. Aunque larga es la cita, bien vale reproducirla:

«la mención de la buena fe como factor de limitación ofrece al jurista práctico, en especial al juez, un elemento de múltiples y variadas connotaciones, una vía directa para llegar a la solución de conflictos, sin tener que transitar oscuros e intrincados_ cuando no laberínticos_ senderos normativo-positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los juristas en general, por su afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el afán desmedido de no apartarse un ápice del frío texto legal, lo que hace que el abogado o el juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto, con mayor razón.»²⁴

En lo personal creo que la buena fe es uno de los principios mas importantes cuando existen contraposiciones de intereses, no podemos pensar nunca, que una persona que conocía a una marca y proceda a registrarla lo esta

²² Cicerón, Marco Tulio, *De Officiis*, 3ª ed., Porrúa, México, 1978, Libro III, cap. XVII, pág. 83.

²³ Montes, V., *Comentarios a las reformas del Código Civil*, Tecnos, Madrid, 1977, t. I, p.363

²⁴ Ferreira Rubio, *op. cit.*, p. 325, <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>

haciendo de buena fe. La generalidad del actuar de una persona es que todo lo que haga lo realice de buena fe, aunque por excepciones esto casi nunca sucede.

1.6 Valoración de la Marca por el cliente. Criterio de sensibilidad hacia la Marca

Varios autores al estudiar la sensibilidad de las marcas sostienen que pueden definir a esta como el hecho de que la marca implica que el consumidor toma en cuenta que el producto que va a comprar sea de marca esto prevalece y determina la compra, determinando así su elección. Es una variable psicológica que juega su papel en el punto de venta previo a la elección del producto.

Por ello debemos diferenciar entre lo que significa la fidelidad y la sensibilidad a la marca, propuestas hechas por varios autores, estableciendo que la fidelidad involucra la repetición de la marca al momento de la compra, siempre y cuando esta repetición no implique la falta de opciones, al recalcar que los productos con gran admisión de sensibilidad, producirán que surja un proceder fiel a una marca.

La sensibilidad envaina la elección siempre sobre productos de marca, ya sea por su calidad, características o precio, determinados y representados por marcas para denotar un mejor producto. Si bien la fidelidad y la sensibilidad son diferentes llegan a enrolarse muy a menudo.

1.7.- Empresa y Marca

Si entendemos a la empresa como una unidad económica de producción, que tiene por objeto satisfacer necesidades existentes en la comunidad mediante la determinación de las posibilidades para el desarrollo de la actividad comercial podemos dilucidar entonces que el fin inmediato a ello es proponer productos tangibles o intangibles por medio de una sistematización de recursos que permitan ganancia al cubrir la utilidad. Los objetivos de la empresa es lo que apetece o ambiciona obtener tratando de tomar el camino mas oprimado para la realización condensando las ofertas de mercado que son cualquier cosa tangible, servicio, idea o cualquier otra cosa que la empresa pueda ofrecer.

Para llegar al considerando anterior el empresario quien pretende montar la empresa utilizara varias estrategias que permitan vincular por medio de canales un detallado proceso de producción, que va a permitir que el fabricante o empresario ponga a disposición del mercado un nuevo producto, en busca de beneficios, por ello los costos deben mantenerse en un nivel aceptable en relación de peso y volumen de unidades producidas, custodiando en forma primaria los estándares de calidad.

El nexo que existe entre la marca y la empresa es inevitable, no solo debido por la conexión de las que estas dos gozan al ser promotoras de un producto, sino también es difícil de que la una sobreviva sin la otra, expreso esto por que la empresa al ser la productora es también la que bautiza y promueve que una marca llegue a crecer, produciendo artículos y servicios que al nacer pretenden cubrir necesidades entendidas estas como la carencia de algo básico, pero cuando dicha marca llega a ganar fama, ya no se cubrirán necesidades sino caprichos que nacen por tener algo que represente a esa marca, como es en el caso de Ferrari la cual representa una marca de auto de Formula 1, la cual goza de innumerables fanáticos, que diariamente

consumen la marca impregnada en distintos artículos solo por el hecho de tener esta consigo.

Entendemos entonces que la promoción es una de las herramientas mas utilizadas por el mercadeo, ya que su uso permite transmitir las cualidades d el producto a los actuales o futuros clientes o usuarios del mismo, promoviendo que estos se sientan estimulados e impulsados a comprarlo, creando la necesidad de adquirirlos sin importar cual llegue a ser esta, la actitud que se tenga ante la marca es la imagen que los consumidores llegan a tener de esta y las reacciones que la misma despierta, para los anunciantes es de importancia conocer la imagen que evoca su marca, lo que se consigue mediante estudios de mercado, ya que una imagen inadecuada puede dañar al producto pero la buena imagen ayuda a una veraz comercialización.

Para identificar y analizar las oportunidades que otorga el mercado es necesario utilizar un sistema de información de marketing fiable, la investigación de mercados es esencial ya que para poder satisfacer a los clientes es preciso conocer sus necesidades, deseos, etc, sin embargo no olvidemos que cada mercado plantea las oportunidades y amenazas para cada una de las empresas, debemos establecer el atractivo de un mercado viene proporcionado por beneficios razonables en la actualidad o por buenas perspectivas en un futuro asumible.

En cuanto a la permanencia de la que gozan los productos y servicios en el mercado, se debe a la fama que la marca adquirió por la publicidad que adquirió en los canales de distribución y en la colocación del producto, se enfrenta diariamente a la competencia que ya sea leal o desleal llega a ser imperiosa, al tratar de sacar productos del mercado por el rédito económico que esta pueda representar, la razón es obvia, pues no van a permitir que se consuma otro tipo de producto, primero por que están perdiendo un cliente y después por que su firma perdería rentabilidad, a mas de el empresario estaría

perdiendo de la fidelidad de la que goza el cliente a la marca. El ciclo de vida de la marca es el conjunto de diversos momentos por los que atraviesa una marcas desde que se hace su lanzamiento al mercado hasta que esta se retira, muchas veces el ciclo de vida de la marca es mas corto que el ciclo de vida del producto, recalcando que esta se representara por la curva del volumen de ventas y el tiempo, al saber que el producto se puede mantener pero la marca puede cambiar.

Numerosas décadas han pasado desde que las marcas han tomado importancia en la mente del consumidor, a tal punto que la decisión de compra muchas veces se basa en la marca y no en el producto ni en el costo ni en su calidad, mantengo esto al deducir que una marca notoria o renombrada vende sin importar cual sea el producto, recordemos el ejemplo antes mencionado. El valor de una marca influye en la vida de las personas. Las marcas aseguran la preferencia y la lealtad, representan un valor intangible con mucho peso en el mercado, valen más que los mismos productos que las portan y para el consumidor representa muchas de las ocasiones un estatus.

1.8 Marca Notoria. Criterios Generales

Para hablar de la notoriedad de las marcas es necesario establecer que es una proporción del mercado que conoce la marca, pero para llegar a establecer si es una marca notoria es necesario establecer mediante una investigación de mercados el porcentaje de publico consumidor del mismo, conociendo que en la mercadotecnia hay nos tipos de notoriedad la espontánea que es el porcentaje del mercado que dice una marca cuando le piden que enumere las marcas que conoce sobre un producto, o la notoriedad asistida que es el porcentaje de mercado que afirma conocer una marca cuando se le pregunta cuanto conoce de la misma, si bien este

preludio, se lo utiliza en el marketing y aunque en nuestra legislación no se la distingue, es leal a lo que sucede en la vida diaria.

Si bien existen varias clases de marcas como la "ordinaria", que se diferencia de la marca notoria por el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la notoria puede ser o no registrada, aunque su uso sea bastante extenso, conocido y plenamente identificado por el público consumidor del producto, es decir el conocimiento es la situación en la que los compradores reconocen y asocian una marca con el producto que representan, lo cual cerciora su defensa.

Para **Víctor Bentata**,²⁵ no es lo mismo actuar contra la violación de un simple registro marcario cuando la marca no es usada, que actuar sobre la base de una marca extensamente usada en el mundo aunque no fuere registrada.

La marca notoria representa una de las clasificaciones más importantes para las empresas es decir para que gozan de tener una marca de estas, por lo que requiere de una protección mayor que para algunos autores llega a ser descomunal o exorbitante, debido a que esta representa y plantea argumentos de base legal importante en la faena comercial, pues para Bentata " la marca es un indicador de precio y mucho mas en marcas que son notorias y renombradas".

Tanto el enriquecimiento injusto que se da cuando una persona se aprovecha de los medios, de los recursos, de la publicidad, en suma del gasto o inversión que realice el titular de la marca notoria hasta llegar a ser tal como la competencia desleal o despectiva que es una estrategia del mercadeo que consiste en promocionar productos a través del desmerecimiento de

²⁵ BENTATA Víctor. Marca Notoria y Súper Marca. <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>

productos rivales, llegan a convertirse en una acción antijurídica para aprovechar todo aquello en los que otros trabajaron, lo cual a sido un clásico de competencia desleal el caso de Coca Cola con Pepsi, en este sentido por ejemplo, la doctrina española ha criticado duramente a la competencia desleal por lo que no esta permitido la mención o uso de las productos de la competencia en cualquier tipo de anuncio; no olvidemos que en nuestro país la competencias despectiva es cosa de todos lo días y no hay autoridad alguna que los sancione, como es en el caso de los anuncios televisivos de telefonía celular, que catalogan la inteligencia de una persona por el tipo de operadora a la que pertenece sin importar invadir los derechos de personas especiales y e respeto al publico consumidor.

En este sentido, **Arean Lalín** ²⁶, señala que el derecho debe arbitrar soluciones para evitar este ilícito proceder y para conseguir que las marcas desplieguen en el tráfico económico la función que están llamadas a desempeñar, labor que no podrá, realizar si no están suficientemente amparadas, y ello, porque si al aumentar su fama se redujera inversamente su protección el ordenamiento estaría provocando el efecto perverso de desincentivar las inversiones en propiedad industrial. De ahí que algunos autores afirmen que las marcas fuertes "proyectan una sombra alargada que los competidores deben evitar".

La doctrina nos a permitido en la actualidad señalar que marcas notorias no solo hacen relación a la calidad, precio, ni utilidad, sino están ligados por la marca como factor preponderante para la compra.

En este sentido lo da **Reyero**, *quien manifiesta:*

"Hay muchos aspectos que inciden en la decisión de compra de un bien o servicio, como la calidad, el diseño, la tecnología o el precio. Pero no hay que olvidar el país de origen de ese

²⁶ AREAN LALÍN Manuel. La protección de la marca por los Tribunales de Justicia. Cita de Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Página 104.

producto o servicio como uno de los elementos que también influyen en esa decisión.

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

Existe además una interrelación directa y bidireccional entre la marca país y las marcas de las empresas de ese país, de manera que ambas actúan para reforzarse, o para debilitarse, mutuamente. Así, una generación de imagen positiva sobre un país de origen contribuye positivamente a promover la imagen de sus bienes o servicios, y una percepción favorable sobre determinadas marcas de un país beneficia a la imagen general de la oferta de ese país".²⁷

Y es que, según **Concepción Rodríguez**,²⁸ la función primordial de la marca es la de identificar la procedencia empresarial del producto o servicio, pero también a este cometido, lo acompañan la función indicadora de la calidad, la función publicitaria, o, en fin, la función condensadora del goodwill o reputación que el producto identificado tenga entre sus consumidores.

Para fundamentar la pensamiento anterior podemos citar a **Carlos Fernández-Novoa**, quién sostiene que, "a primera vista cabría pensar que la marca es simplemente un instrumento al servicio de los intereses de las empresas titulares de marcas que por medio de las mismas reforzarían su posición en el mercado. Mas lo cierto es que la marca protege no solo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores. La protección de este doble grupo de intereses a través del Sistema de Marcas es reconocida actualmente por la doctrina y la jurisprudencia de varios países".²⁹

1.8.1.- Base Legal del Concepto

²⁷ REYERO. Prólogo a la imagen de España y sus marcas en el mundo. Foro de marcas renombradas españolas 2003. Cita de C. González-Bueno.

²⁸ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

²⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos. Fundamentos de Derechos de Marcas. Página 44.

Es importante establecer que la base legal del concepto de marca notoria no está en la legislación marcaria, sino en un concepto más amplio de responsabilidad civil. En efecto, el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro sólo tiene, en el derecho estrictamente marcario corriente, el límite establecido por los derechos inherentes a una marca registrada.

Siendo más específico, la idea de marca notoria se encuadra dentro de las prácticas ilícitas y constituye el medio, hoy legal, de combatir el enriquecimiento ilícito. En efecto, nacemos todos dentro de un amplio contrato social en que cada uno de nosotros es — incluso desde antes del nacimiento — sujeto de derechos y de obligaciones. Estos son desarrollados en la vida civil, cuyos dos puntos de apoyo económico son: el derecho activo a la libre iniciativa económica y la obligación pasiva universal de no interferir con la misma. Una de las formas de interferencia es el aprovechamiento ilícito de la reputación creada por otro. Las interferencias pueden ser reprimidas de dos maneras distintas: mediante la imposición de una sanción legal, o mediante la imposición de principios de responsabilidad civil general basada en el contrato social aludido, llamados prácticas económicas ilícitas.

El concepto de marca notoria es en verdad único. El añadido de "notoriedad" constituye una referencia extra marcaria 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.

Al entrar en el terreno del mercado, en que la marca notoria es significativa y no simplemente nominal, entramos de plano en la responsabilidad civil.

Tal como puede observarse, la mera situación de mercado nada tiene que ver con la calidad o no del bien mercadeado. La marca notoria no implica ni una función de garantía de calidad ni una calidad intrínseca, sino sólo el conocimiento de su existencia por parte de un universo de consumidores legalmente definido.

CAPITULO II

LA MARCA DE ALTO RENOMBRE. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE. PROTECCIÓN A LAS MARCAS RENOMBRADAS

2.1. Clarificación Terminológica

Un segmento fundamental de los conflictos se ha dado por las confusiones de terminología en que la expresión "marca notoria" ha estado inmersa, no por ello digo que los términos sean equívocos, sino mas bien estos no llegan a ser diferenciados, tanto por legisladores como para abogados y publico en general. Por ello creo necesario que para desarrollar el tema es necesario precisar los diversos grados legales de la marca. Que Victor Bentata entiende por:

Marca Ordinaria, en términos de notoriedad, aquella que existe en un mercado nominal o se halla registrada y con un uso por así llamarlo menor, o ningún uso, es decir que no es necesariamente conocida.

Marca Notoria, la marca que ha adquirido un nivel de conocimiento público tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individuadle. Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado. La marca notoria está sujeta a las reglas de especialidad y de territorialidad.

Supermarca o de Renombre, en términos de la legislación comunitaria andina, conforme al estudio de Dana R. Bentata sobre las "Supermarcas", la marca cuya declaratoria oficial de notoriedad impide el registro de una marca idéntica o confundible con ella, por parte de un tercero no autorizado, en una cualquiera de las clases de la clasificación de Niza. A diferencia de la marca notoria, la supermarca andina no está sujeta a las reglas ni de especialidad ni de territorialidad, es decir que si una marca es notoria en cualquier país del mundo, lo es igualmente y de oficio en cualquier país Miembro de la Comunidad Andina..³⁰

2.2.- Marca Notoria y Marca Renombrada. Definiciones.-

Con la clarificación terminológica antes citada, el contenido marcario se torna mas atrayente, si tomamos en cuenta que la protección a cada una de estas marcas es distinta, y su ordenamiento también aunque en nuestra legislación la protección es igual para marcas notorias y de alto renombre.

Para **José Luis Concepción Rodríguez**³¹, existen diversas denominaciones para designar a esta particular clase de signos distintivos. Así se habla de "marca renombrada" o de "alto renombre", de "marca notoriamente conocida", o simplemente "notoria", de "marca reputada", de "marca prestigiosa", etc.

Para **Carlos González-Bueno**, en la categoría de marca, se tiene dos tipos de protección: uno para marcas que están incursionando en el mercado y otro diferente y reforzada para aquellas "que gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se

³⁰ Publicación en Internet MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA por Víctor Bentata (*)<http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>

³¹ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luís. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general)”³²

Esta cita nos conduce a pensar que la protección que se da a la marca de alto renombre no es mas, que lógica, pues al ver diariamente como el comercio falsifica artículos que gozan de prestigio, para poderlos comercializar con mayor facilidad, y tener mayor rentabilidad de estos, de manera que es mas frecuente encontrar imitaciones de ropa, relojes, gafas, y mas artículos que a simple vista son exactamente iguales a los originales, pero sin embargo estos son de baja calidad y sin mayores garantías, en algunas ocasiones, por que en otras son artículos de tan buena calidad como los originales, pero los productores de estas imitaciones solo pretenden gozar de la reputación de la marca.

Si las imitaciones son de baja calidad estos se venderán a bajo costo, y si cuestan lo mismo, se estaría estafando al consumidor del mismo, y enriqueciendo al infractor, que se aprovecho de del esfuerzo comercial del primitivo titular, por el esfuerzo de posicionar su marca en relación a las demás que ofrecen igual producto.

Podemos entender entonces la diferencia existente entre la marca notoria y la de alto renombre, cada una con particularidades especiales.

Para **Bercovitz**, en la marca notoria, “el principio de especificidad no regirá en la medida en que los ámbitos de conocimiento de esa marca o nombre comercial notorios se

³² GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Página 10.

traspasen a sectores económicos limítrofes a los que ese signo notorio viene siendo aplicado.”³³

Para **Felipe Palau Ramírez**, el concepto de marca notoria no puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera permite que sea altamente conocida por los sectores interesados y su protección supera los lindes del principio de inscripción registral y de territorialidad, la protección de la marca renombrada, entendida como aquella que se caracteriza por su alta reputación y prestigio y, en consecuencia, goza de una notoriedad que alcanza a la práctica total del público de los consumidores, llega a rebasar los límites de la especialidad.

En este último sentido, **Carlos Fernández Novoa** señala que “el prestigio o la buena fama de la anterior marca registrada es precisamente el goodwill condensado en la misma. Con el fin de acreditar la existencia del goodwill o buena reputación de la anterior marca registrada, su titular podrá apoyarse en los factores siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; y la publicidad realizada por el titular de la marca o sus licenciarios en torno a la misma”.³⁴

Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, para quienes el goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados con la marca. Debemos entender que esto es imperceptible, no podemos llegar a saber el impacto que tuvo la publicidad de los productos o servicios en el mercado de forma sutil lo notaremos solamente ante el consumo del mismo.³⁵

³³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Página 87

³⁴ FERNÁNDEZ NOVOA Carlos. Derecho de Marcas. Página 128.

³⁵ Gabriel Alejandro Martínez Medrano y Gabriela Soucasse. La marca blanca y la venta a pérdida.

Si pudiéramos señalar entonces en que se basa el goodwill podríamos decir que en la calidad, lo cual permite diferenciar y escoger productos en el mercado, y la publicidad que propone el dueño de los mismos, las cuales deben ser impactantes y perceptibles por el público consumidor.

Las definiciones antes citadas se destacan de las ordinarias y notorias por gozar de un altísimo goodwill, por ello las denominan Súper Marcas, las diferencias entre la marca notoria y renombradas son marcadas no responden ni a principios ni a características iguales, por ello no podemos unificar a estas como una sola o pedir que una misma norma regule a estos dos tipos distintos de marcas, permitiendo así que exista mayor protección y especificidad.

Por ello citaremos el siguiente caso:

“La marca “Christian Dior” estaba registrada en varias clases internacionales, especialmente las relativas a perfumería y cosmética, pero no en la clase que protege las mamparas de baño. La firma “Mampar S.A” pretendió registrar la marca “Christian Dior”, dónde la marca francesa no tenía registro y aprovechando la fama de ésta para comercializar dichas mamparas entre el público consumidor. Luego de la demanda respectiva, el fallo de la Corte Suprema señaló que, que la marca al ser notoria, se respeta el principio de especialidad del que goza, indicando que se quiso producir un engaño para que consuman el producto, por lo que se pidió el cese de la marca.³⁶

Es necesario hacer una diferenciación entre estos dos tipos de marcas, es necesario hacerlo, la naturaleza de estas marcas podrá ser similar pero las diferencias son bastantes marcadas en cuanto a su protección y alcance que estas llegan a tener.

³⁶ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 331. 23 OTAMENDI Jorge.

Si bien alguna vez una marca renombrada fue ordinaria y de ahí notoria, cada una de estas categorías alcanzadas tienen distintas importancias unas de otras en el campo marcario, por ello a continuación analizaremos la siguiente diferenciación.

2.2.1.- Comparación Doctrinaria por Wand Fong Flores³⁷

Marca notoria	Marca renombrada
Llamada también Marca Notoriamente Conocida. Es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue.	Es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios. En este caso deja de producir efectos la regla de la especialidad.
No toda marca notoria es renombrada. Sin embargo, existen marcas notorias que, por la intensidad de sus campañas publicitarias o por el fuerte posicionamiento en el mercado que puede sobrepasar el ámbito de los consumidores a los que está dirigida, pueden llegar a ser marcas renombradas.	Así, cuando las marcas o nombres comerciales sean conocidos por el público en general serán considerados renombrados. Las marcas renombradas, para llegar a serlo, previamente fueron marcas notorias.
Un caso de marca notoria puede darse claramente respecto a aquellas marcas de instrumental médico, cuyos consumidores suelen ser un público restringido y que el público en general difícilmente estaría relacionado con las marcas de dicho sector. Así, quienes suelen comprar instrumental médico saben cuáles son las marcas que resaltan en dicho sector, las cuales, por ese hecho pueden considerarse como marcas notorias.	Los casos de marcas renombradas se encuentran cuando hay marcas que, a pesar de distinguir un producto determinado, son identificadas por mucha gente que no está relacionada con dicho producto. Así tenemos a las marcas de accesorios deportivos, las cuales, por circunstancias como la amplia difusión de sus campañas publicitarias y por la relación del público en general con eventos deportivos (como el mundial de fútbol), son reconocidas e identificadas por el público que no es consumidor de éstos, pero las reconoce y sabe qué productos distinguen.

³⁷ Publicación en Internet Consultas sobre Propiedad Industrial escrito por Wand Fong Flores.

2.3.- La Marca Renombrada y su Protección

La protección que la marca renombrada merece en el campo del derecho de propiedad intelectual es importantísima no solo en el campo jurídico sino también comercial y en el económico, a pesar de que este grupo de marcas renombradas sean cuantitativamente menores a los otros.

Los intereses económicos y jurídicos que coligan a estos tipos de signos no pudieron encontrar la protección necesaria en la doctrina y en la jurisprudencia, por ello trataremos en lo posterior citar varios modelos de protección, tratando así de ilustrar y explicar desde una visión legal como es posible proteger la marca renombrada sin inconveniente alguno.

En el capítulo anterior expliqué de forma detallada lo que podemos entender por marca, por consecuencia de que existen criterios doctrinales disímiles y por los cuales tanto la doctrina como la legislación llegan a confundirlas, sin brindar un campo de protección a medida de su importancia, para mi criterio cuando nos referimos a protección pienso como aquella defensa que se hace de alguna cosa para evitarle un daño o un perjuicio, criterio que trata de proteger a todas las marcas, pero la importancia de unas sobre otras solicitan un amparo más veraz.

Mantengo esta opinión por que la marca contiene una realidad material y una psicológica, al demostrar que no solo es una imagen sino que lleva en su contenido afectividad, prestigio, calidad, conocimiento y una alta connotación económica y jurídica, muchas veces la marca llega a prevalecer sobre el producto que representan proporcionándoles incluso su nombre y definiendo dentro de una clase de productos, como en el caso del detergente Deja, que en nuestra ciudad de Cuenca se lo llama de esta

manera sin importar la marca que se la variedad de marcas que existen en el mercado, lo que explica por que las marcas notorias y las marcas renombradas, no son lo mismo aunque frecuentemente se les tome por similares, este tipo de confusión y la protección que se da a estas marcas son un tema clásico en el derecho marcario, esta categoría se asocia con la regulación normativa de signos distintivos consientes de la importancia de estas marcas y de los conflictos que podrían surgir entre las personas naturales y jurídicas que fueran titulares o posibles titulares de signos marcarios se desarrolló un sistema de prohibiciones conocidas como ius prohibendi, todo esto se desarrolló mas con la vigencia del principio de especialidad.

La doctrina cumple un papel importante en la vigilancia de los signos renombrados y desplegó varios criterios para fundamentar la protección de estas marcas, así tenemos al del riesgo de confusión más allá del principio de especialidad, perjuicio por competencia desleal para la marca renombrada, dilución y aprovechamiento de la reputación ajena.

Incluso las leyes contra la Competencia Desleal que se han promulgado en numerosos países presentan un rol necesario e importante en la custodia de las marcas renombradas; al plantearse el problema de que el sujeto activo y pasivo del acto de competencia desleal fuesen competidores, dificultaba notablemente la protección de las marcas renombradas.

La marca de alto renombre puede protegerse acudiendo a las disposiciones previstas para la marca notoria, sin embargo goza de una protección que los doctrinarios la llaman "superlativa" o preeminente. Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, los mismos criterios del artículo pertinente a las marcas notorias.

La Ley de Propiedad Intelectual, con las cuales se establecerán las debidas diferencias con las acotaciones anteriores, como:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

La importancia de proteger una marca es para el titular de la misma, el activo más importante de la empresa, Y todo lo que se haga desde un departamento de marketing puede ser insuficiente si no aplica una adecuada protección y custodia de la marca durante todo su ciclo de vida, este fenómeno se comprende en las economías más desarrolladas, pero todavía es insuficiente nuestra región.

Existe una variada cantidad de propiedades y atributos que tiene las marcas renombradas como Coca Cola se encuentran en el primer puesto en los rankings mundiales, sin permitir que una marca latinoamericana pueda ingresar, ni que se ubique entre las mas valiosas del mundo.

Difícil será evaluar o calcular el valor de una marca, pero se tienen en cuenta al momento de hacerlo la estrategia de protección desde el momento de su creación, la aceptación, y su posicionamiento en el mercado, recalcando que la marca muchas veces puede llegar a valer mucho mas que la inversión propia de la compañía, mas aun si es una marca prestigiosa.

Cuando vamos a registrar una marca es necesario que en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se realicen las llamadas búsquedas, que no permiten que se registre una marca que ya está o que por su similitud se pueda confundir con una existente, por ello se da el periodo de oposición, para los titulares de las marcas que se sientan afectados por el registro de una marca y puedan oponerse.

Para prevenir que marcas sean falsificadas son necesarios estos cuidados, cada vez se presenta con mayor reiteración la piratería, que es uno de los delitos mas frecuentes que enfrentan las empresas, produciendo perdidas millonarias para estas, sin ofrecer productos de calidad, con bajos costos y sin los elementos que caracterizan a los productos pues son los que sufren mayores falsificaciones, por que los servicios aunque se puede dar piratería en los mismos son los menos atacados, la venta de productos piratas mueve anualmente millones de dólares. Se destaca la piratería de discos, programas de software, indumentaria, autopartes, gafas, alimentos y artículos varios.

Es importante la gestión que emplea una empresa para aplicar una protección adecuada de la marca durante su ciclo de vida, en países de Europa y Estados Unidos este indicio esta bien consolidado, debido al activo valioso que representa una marca para las empresas, muchas veces llegan a valer mas que el rédito que sacan anualmente de un producto, mas aún si son marcas que gozan de goodwill elevado, lo que no sucede en países de Latinoamérica donde no existe una cultura protectora de estos signos intangibles.

Por ello las empresas deben conocer el valor que tiene el registrar una marca, puntos que al parecer son básicos y elementales, pero que en este momento no son tenidos en cuenta con la suficiente rigurosidad, incluso para mayor protección se debe registrar la marca como nombre de dominio en los países

en los que se va a desarrollar negocios y donde los consumidores identifiquen la empresa como de su país, con lo que podrán aseverar su posicionamiento y demostrar la proyección internacional.

2.4.- Teoría de la Dilución

La presente teoría permite dar solución y un planteamiento enfocado a los límites de protección de las marcas.

Y una de las limitantes que presenta es el principio de especialidad que llega a tener un limitante de orden intelectual al registrar las marcas en una clase específica, permitiendo que otros titulares registren la misma marca para distintos productos o en clases diferentes, es decir la marca que custodia un diseño o designación estará protegida solamente para los productos que se ha solicitado el registro.

Este principio no surtiría los efectos necesarios si no se complementa con el principio de no confusión, por ello pienso que el principio de especialidad se extiende a productos similares e idénticos, no puede existir confusión entre los signos y los productos que se han protegido.

Con esta teoría se pretende brindar una protección veraz a las marcas, sin tomar en cuenta al principio de especialidad, digo esto por que mediante el principio de especialidad como ya lo expuse en líneas anteriores, se puede registrar la misma marca con la condición de que sea en diferentes clases y lo puede hacer cualquier persona, por ello con esta teoría se busca impedir el

registro de la marca o el uso comercial de marcas iguales o productos similares.

Hay que recalcar que para proteger una marca contra la dilución es preciso que exista una marca notoria o renombrada.

Debemos anotar que la dilución trae cambios en las bases del derecho marcario, como en el caso de Estados Unidos la legislación marcaria tiene como

principal receptor al consumidor, ya que la marca permite esclarecer cual es el mejor producto o servicio al momento del consumo, lo que se puede adquirir por experiencias anteriores o por la impresión causada por la publicidad.

Al saber que el consumidor en Estados Unidos es el principal receptor de la marca, la teoría de la dilución a quien se lo protege de la confusión es al titular de la marca.

Shechter criticaba el fundamento de protección del consumidor como base para la protección marcaria, indicando que la única razón de ser de las marcas es la protección de la marca en si misma contra la pérdida de su distintividad por el uso en bienes no competitivos con los usados por el originario titular. Dicho autor ponía de resalto el "selling power" o poder de venta que poseen las marcas. Este poder de venta depende de su unicidad y singularidad.

Esta teoría fue adoptada en los EEUU en primer lugar por las leyes estatal, a partir de esta patrocinación se dictaron normas sucesivas locales que custodiaban a las marcas contra la dilución, ya que este se refiere a la disminución de la distintividad de productos o servicios.

Como lo que se protege por la antidilución es el "selling power" (poder de venta), la teoría requiere la existencia de fama o renombre en las marcas que pretendan ser protegidas.

Las dos formas básicas existentes de dilución son :

1. La pérdida de Unicidad:

Se ocasiona cuando se utiliza una marca renombrada en productos diferentes a los originarios, de suceder esto se perdería la unicidad, dejando que el consumidor asocie este tipo de productos diferentes con los originarios.

Shechter el autor antes citado nos dice que el uso de la marca Rolls Royce en cafeterías, restaurantes, caramelos, hará que el titular de la marca en diez años el titular de los autos Rolls Royce dejará de tener la marca única y renombrada.

2. El Ataque a la Reputación:

Se promueve al utilizar una marca reputada o renombrada en productos de bajos estándares de calidad. Con este uso ilegítimo se daña la reputación de la marca renombrada, para que se pueda accionar por dilución el requisito primordial es la reputación o renombre de la marca en cuestión, este es un remedio extraordinario, pues no todas las marcas se pueden proteger acudiendo a esta teoría, debido a que solo se las confiere a marcas famosas.

Debemos entender a la dilución como la pérdida de la capacidad que tiene una marca famosa para identificar y distinguir productos o servicios, sin perjuicio de la presencia o ausencia de competencia que tenga el

titular de la marca famosa y la que promueve el riesgo de confusión o engaño.

Para determinar si una marca es famosa nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece ocho factores a tener en cuenta:

- 1) el grado de distintividad inherente o adquirida por la marca en cuestión.
- 2) Extensión y duración del uso de la marca en conexión con los productos y servicios correspondientes.
- 3) Duración y extensión de publicidad efectuada de la marca.
- 4) Área geográfica en la que la marca es usada.
- 5) Canales de comercialización a través de los cuales la marca es usada.
- 6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los mercados o canales de comercialización en los que se desempeñan el titular de la marca y la otra parte.
- 7) Existencia de la misma marca o similares de propiedad de terceras personas (unicidad de la marca o multiplicidad de marcas similares).
- 8) El hecho que la marca haya sido registrada en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas.

Con los puntos expuestos en líneas anteriores el titular de una marca famosa tiene derecho a obtener una medida de cese de uso y a reclamar daños contra cualquiera que utilice en el comercio dicha marca o nombre comercial, por ello el titular de una marca renombrada puede ejercer su derecho más allá de la regla de la especialidad, aún en ausencia de confusión o conexión competitiva entre los productos o servicios.

2.5.- Protección a la Marca Renombrada

Son dos los tipos de marcas que merecen una mayor protección, debido a que son marcas que van más allá de las ordinarias, como la marca notoria y la marca renombrada.

La marca notoria es protegida más allá del principio de inscripción registral, pero dentro del principio de especialidad, es decir se la puede llegar a proteger aun cuando no se haya inscrito, para los productos y servicios en los cuales estos se han destacado, aunque esta situación se torna discutible por que es necesario se inscriban dichas marcas para que no se enfrenten a futuros conflictos y por que ninguna marca nace notoria sino comienza siendo ordinaria para luego alcanzar dicha categoría.

Por ejemplo en el caso de la guitarras eléctricas GIBSON es una marca conocida por personas que utilizan el producto y desconocidas por personas que no lo usan, son marcas comunes para la gente que las usa o que se desempeñan en un determinado campo como en el médico , odontológico, etc. A este tipo de marcas se las confrontan las marcas renombradas, que son las conocidos por la generalidad de consumidores sean estos los que adquieren o no el producto o servicio, como sucede con marcas como MARLBORO, COCA-COLA, IBM, NIKE, ADIDAS entre otras.

Para Fernández Novoa la marca renombrada debe cumplir dos requisitos: primero, ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que

pertenecen los productos diferenciados y segundo: la marca debe poseer un nivel de reputación y prestigio
El autor conjuga un criterio cuantitativo - el conocimiento en sectores amplios más allá de los consumidores de los productos - y un criterio cualitativo - el prestigio o buena fama de que gocen los productos

Fernández Novoa la caracteriza de la siguiente manera:
"La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces , en la propia fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la marca." ³⁸

La marca renombrada protege el selling power y la reputación que tiene el signo que ha logrado una implantación en la mente del público, más allá de sus consumidores, por ello no es necesario que se registre con anterioridad una marca renombrada para que esta sea protegida, si bien había expuesto que ninguna marca nace renombrada debo presentar la posibilidad que tiene una marca con años de trayectoria, nunca ha sido registrada y que goza de notable reputación o renombre en el mercado, no tiene que ser registrada para su protección por que el mismo reconocimiento que tiene la protege de cualquier medio fraudulento, que quiera violar este derecho.

2.6.- Protección Internacional de las Marcas Notorias y Renombradas

En el ámbito internacional las marcas notorias y renombradas están amparadas básicamente en dos normas:

- C
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

³⁸ Fernández Novoa, Tratado de las Marcas, pag 326.

en el Artículo 6bis referente a las marcas notoriamente conocidas nos dice:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

El artículo antes mencionado dispone la protección de las marcas notoriamente conocidas frente al uso o registro de marcas semejantes o idénticas que puedan causar confusión con productos de uso similar.

En la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas toca un aspecto importante al señalar en el capítulo No. 2 referente a la determinación de si una marca es notoriamente conocida nos dice textualmente en lo referente al:

Sector pertinente del público

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

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

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

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

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

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

La Recomendación Conjunta nos dice que para saber si una marca es notoriamente conocida no se ha de tener en cuenta que la marca sea conocida por el público en general, pues ahí estaríamos hablando de una marca renombrada, su protección será superior debido a que la marca responde a dicha superioridad, el art 6 de la Convención de París no alcanza a proteger a las marcas renombradas, por el hecho de que su protección va mas allá del principio de especialidad. En la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 se propuso un texto para la protección de las marcas de alto renombre fuera del principio de especialidad, Fundamentando la protección en la deslealtad comercial de quien utiliza una marca renombrada ajena, el texto decía así:

“El registro o uso de la marca o del nombre comercial de un tercero para productos diferentes queda prohibido como contraria a la honestidad comercial, desde que ha sido regularmente demostrado que esta marca, en razón de su carácter único y de su celebridad, ha conquistado una reputación tal que incita a aquellos que la emplean comercialmente o al gran público a establecer un vínculo comercial entre quien la utiliza o quien procede al registro de

la marca para productos distintos y el propietario de la marca que se beneficia de una reputación excepcional" ³⁹

En 1990 en la sede de la OMPI se realizó el Segundo encuentro del Comité de Expertos y adoptó una propuesta de texto, por el cual se prohibía el registro o uso de una marca "si el signo es idéntico o confusamente similar a una marca excepcionalmente notoria de otra empresa, independientemente de los productos o servicios para los cuales se intenta registrar la marca". Este texto no fue aprobado, fundamentalmente porque creaba la figura de la marca *excepcionalmente notoria* que no fue aceptado por las Delegaciones.⁴⁰

Debido a que los intentos de modificar el art. 6 bis del CUP no prosperaron en el seno de la OMPI, al llevarse la cuestión de la propiedad intelectual a la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO según la sigla en inglés), se incorpora la cuestión de las marcas renombradas en el Acuerdo de los ADPIC, que no es otra cosa que un anexo al acuerdo que crea la OMC.⁴¹

- El ADPIC: dispone textualmente En "El art. 6 BIS del Convenio de París se aplicará *mutatis mutandi* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada."

Este artículo dispone la aplicación de Art.6 bis a productos no competitivos, nos obliga a ir mas allá el principio de especialidad, en doctrina revisada se cita el Art. 16.3 del ADPIC contemplado para las marcas renombradas, por ello para se cumpla esta doble condición nexo que se presenta entre bienes-

³⁹ Extraído de Hildegart de Sansó, op cit, p 187.

⁴⁰ Monteagudo, op cit, p 104/5.

⁴¹ Todos los acuerdos de creación de la OMC y anexos como el ADPIC, fueron aprobados por Argentina según ley 24.425 en 1994.

servicios, el titular de la marca y la lesión de las conciencias del titular de la marca debería existir un renombre que exceda la especialidad, es decir mientras mas famosa sea la marca , mayor será la protección, dicha protección podría alcanzar a toda la clasificación de Niza superará la especialidad.

En la doctrina argentina **Otamendi** expone: "cuanto mayor se la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria. Si en ese ámbito de productos diferentes nadie conoce a la marca notoria para otros productos, entonces no habrá nada que usurpar ni daño posible."⁴²

Massaguer y Monteagudo indican que la conexión con el titular de la marca más allá de la similitud de los productos y la lesión de los intereses del titular de la marca como consecuencia del uso cuando se produce tal conexión son circunstancias que sólo pueden producirse respecto de marcas que la doctrina y la jurisprudencia han calificado como marcas renombradas, esto es, aquellas que poseen y se distinguen en el tráfico por la fama o prestigio que condensan y comunican al público, a la que es en buena parte connatural pero no esencial un elevado grado de implantación y, por ello, están dotadas de una especialmente intensa fuerza atractiva.⁴³

Gervais - autor norteamericano - indica que la prueba del daño podría presumirse en el caso de "very well-known marks". Esta clase de marcas sería similar a las "famous marks", con lo cual a mayor notoriedad menor necesidad de probar el daño, pues el mismo se presumiría.⁴⁴

⁴²Otamendi, Derecho de Marcas, p 393. El autor argentino no efectúa una distinción entre marca notoria y renombrada. Para él la marca notoria es la que es conocida por el público en general, con lo cual su definición de marca notoria se asemeja a la marca renombrada que venimos describiendo.

⁴³Massaguer - Monteagudo, op cit, p 175.

⁴⁴Gervais, op cit, p 111.

Mostert, por su parte, también indica que existe una categoría especial de marcas notorias, las "marcas famosas" a las cuales se les debe reconocer una protección más amplia que abarque los productos o servicios no competitivos. Señala que el quiebre del principio de especialidad reposa en el magnetismo comercial de las marcas famosas.⁴⁵

La autora alemana Kür, por el contrario, sostiene que el Acuerdo no requiere para la aplicación del art. 16 inc. 2º) un grado de notoriedad mayor que el requerido por el art. 6 bis del Convenio de París. Es decir que a juicio de la autora basta que la marca sea conocida en los círculos comerciales para que se pueda expandir su protección fuera de estos círculos comerciales.⁴⁶

Más allá de esta última opinión recogida, según la doctrina mayoritaria el art. 16.3 del ADPIC está destinado a marcas que tienen un plus por encima de las marcas del art. 6 BIS del Convenio de París, llámeselas renombradas, de alto renombre o notorias. Ahora bien, los dos requisitos acumulativos que propone ADPIC se refieren a la conexión entre los bienes y la posible lesión a los intereses del titular.

Respecto de la conexión, la doctrina americana habla de afiliación, para lo cual extiende la protección no solo a bienes competitivos, sino a cualquier situación en la cual se pueda inferir que existe alguna relación de patrocinio del titular de la marca famosa sobre los productos usados por el infractor.

Respecto al peligro de lesión la doctrina señala que es un requisito muy vago, pero esta vaguedad permite una adecuada protección ya que impone a los miembros la obligación de asegurar la más amplia protección a la marca renombrada.⁴⁷

⁴⁵Mostert, op cit, p. 51.

⁴⁶Kür, A. Trips and Trademark Law, IIC 1992, p.107

⁴⁷Massaguer-Monteagudo,op cit, p 176.

En definitiva, el requisito de daño abarca los supuestos de confusión más allá de la especialidad, explotación de la reputación ajena, perjuicio del renombre y dilución o aguantamiento.⁴⁸

⁴⁸Massaguer-Monteagudo, op cit, p 176.

CAPITULO III

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE MARCAS EN EL ECUADOR. REGULACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA ENTORNO A LAS MARCAS RENOMBRADAS

3.1.- Objetivo de la Ley Ecuatoriana

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, instituye que esta materia es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial.

Dentro de sus considerádoos establece que la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles;

Que la competitividad de la industria y el comercio ecuatoriano en el mercado internacional depende cada vez más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a la producción y comercialización de sus bienes y servicios;

Que la protección de los derechos intelectuales debe responder a los principios de universalidad y armonización internacional; definiendo las garantías que establece el Estado, apoyada en normas internacionales.⁴⁹

⁴⁹ Ley de Propiedad Intelectual. Corporación de Estudios y Publicaciones.

3.2.-Contenido Básico de la Ley

Según el antes referido artículo, La Propiedad Intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.
 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
 - a. Las invenciones;
 - b. Los dibujos y modelos industriales;
 - c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
 - d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
 - e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
 - f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
 - g. Los nombres comerciales;
 - h. Las indicaciones geográficas;
 - i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.
 3. Las obtenciones vegetales.
- Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

En la referencia histórica antes citada podemos ver como la ley de Propiedad Intelectual, que en nuestro país es bastante amplia, se encontraba dispersa en varios cuerpos legales antes de la promulgación de la ley del 19 de Mayo de 1998 la cual se encuentra vigente hasta la actualidad y que si bien, dentro de sus regulaciones no contempla a la marca renombrada con una regulación especial para estas marcas por su importancia, es bastante completa.

3.3.-Del Registro de las Marcas

Nuestra ley de propiedad intelectual en el siguiente articulado entiende y permite el registro de marca a:

El Art. 194 establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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

La marca tiene como objetivo principal promocionar y representar un producto, lo que se debe pensarse al momento de crear una marca, es en un signo que permita distinguir a un producto de otros del mercado, y que sea susceptible de apreciación.

La marca juega un papel preponderante desde el momento en que es pensado, pues, debe cumplir con su función; que no es más que representar a un servicio o producto en el mercado.

Una marca debe causar un impacto en el público es decir llamar tanto la atención, que el cliente o usuario de lo que esta representa, desee verla, sienta curiosidad de acercarse y saber que es lo que representa, pues con la debida planificación estratégica se permitirá publicitar tanto al producto hasta posicionarlo en el mercado.

A continuación algunos tipos de marcas:



50

La distintividad es la principal característica de la marca, tanto es así que se vuelve un elemento intrínseco de esta, no podemos pensar que una marca que no goce de distintividad pueda captar la atención en mercados en los que la competencia para realzar una marca son cada vez mejores, haciendo que esta se impregne en el usuario de la misma o en el futuro comprador.

Sin distintividad la marca deja de ser, pues no cumple con el objetivo por el cual se creó la misma, por ello al momento de crear una marca y para darle

⁵⁰ Esta imagen aparece en <http://internetmarketingmexico.com/category/apple/>

uso muchas veces el futuro titular de esta antes de proceder a registrarla se permite realizar una investigación de mercados para medir el nivel de aceptación e impacto que tiene esta marca a la demanda a la que va enfocada.

Por ejemplo la marca Coca-Cola reconocida como una de las marcas mas vendidas y renombradas por su posicionamiento en el mercado, pues no es necesario ni leer la marca ya que con solo verla sabemos que se trata de publicidad de esta gaseosa, por ejemplo en la figura No. 2, vemos que la presentación ni siquiera lleva designación o nombre pero con solo ver la figura identificamos de que producto se trata.



51

Fig1



52

fig 2



53

Fig 3

A continuación citaré el artículo que regula que marcas no se podrán registrar y en que casos:

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

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194;

⁵¹ <http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/>

⁵² <http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html>

⁵³ <http://parroquiasanjeronimo.wordpress.com/patrocinadores/>

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

Al referirse a formas usuales de los productos o sus envases, es por que marcas como la Coca-Cola no solo ostente su marca, sino también la forma única de sus envases, que son creados para representar al producto, dotándolo de una caracterización especial como podemos apreciar en el siguiente grafico, en el cual se muestran varios envases que esta marca a hecho y que incluso se han convertido en envases coleccionables.



c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

⁵⁴ www.albadiadigital.com

Por ejemplo en el caso del empaque de yogurt calci yum, que registraron su empaque por la facilidad que brinda este de comer hasta la ultima gota del producto sin necesidad de hacer uso de cucharas para comerlos y así poder aprovechar todo su contenido como podemos apreciar en la grafica expuesta.



55

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;

Por ejemplificar este literal imaginemos que existe una marca denominada HOLA que se encuentra debidamente registrada, lo cual por lógica no podría suceder debido a que la expresiones de uso común no se pueden registrar, por que se usan de forma habitual en el lenguaje común de las costumbres legales

⁵⁵ www.bold.cl

y en el comercio. A continuación una grafica tomada de la pagina web <http://centrojuridicointernacional.com/noticias.html> nos permite entender este literal.



f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;



Como podemos observar las dos carretas son totalmente parecidas por lo que el consumidor de la carreta de Capuccino puede confundirse e ir a consumir el producto de la carreta Expreso por su gran parecido o viceversa, algo similar sucede con el caso de la fotografía que esta a continuación en la que ideológicamente al ver ese letrero lo primero que viene a nuestra mente es el local de KFC cadenas de restaurantes de comida rápida que tiene un gran posicionamiento en el mercado que es una franquicia multinacional que vale miles de dólares para tenerla, por ello este restaurante KLG quiere aprovecharse de ello para conseguir captar clientes.



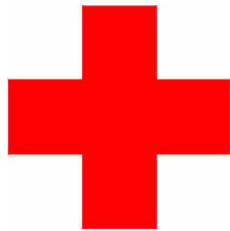
56

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos

⁵⁶ www.colectiva.tv

oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;



57



58

El caso de la Cruz roja es bastante singular debido a que es un signo usado mundialmente para dar servicio humanitario en distintas áreas como socorro, rescate, en guerras, etc. Esta Institución se encuentra situada en la mayoría de países y ciudades en el mundo, por ello ha sido un signo difundido mundialmente, aunque no solo lo usa la Cruz Roja sino también es usado inescrupulosamente por todo lo que represente Atención a la Salud, como en centros hospitalarios, botiquines, farmacias, etc, aprovechándose del renombre y prestigio que brinda esta entidad representado por el signo de la Cruz Roja, en el caso de Cementos Cruz Azul signo

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros

⁵⁷ www.aporrea.org/imagenes/2007/0cruzroja.jpg

⁵⁸ www.profepa.gob.mx

documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.

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

De forma muy detallada se enumera en este artículo, las marcas que no se podrán registrar, norma que trata de establecer el respeto por el ingenio de los creadores de las marcas, por su registro, cualidad y caracterización que pretenden resaltar una marca de la otra, capacidad que se adquiere por encargo de la publicidad, y por el estudio de la mercadotecnia utilizada para posicionar los productos o servicios que se ofertan en el mercado, el registro de las marcas hoy en día es necesario pues el comercio mundial demanda múltiples necesidades lo cual crea que las industrias produzcan bienes similares con diferentes tipos de calidad, llevando a confusiones de productos originales a copias de baja calidad.

El artículo antes transcrito trata de proteger a las marcas registradas ya sean están ordinarias o notorias y a las renombradas, debido a que no permiten el registro de una marca que va a causar confusión entre los consumidores, a tal punto llega, que no permite que se registren signos que puedan calificar o describir características de productos ya registrados, y de las expresiones laudatorias que se refieran a ellas, no por ello va a permitir que se registren palabras de uso común en nuestro lenguaje o en el uso comercial, para no traer controversias futuras.

En el caso de que una marca contenga un color específico como la Cruz Roja que es una marca renombrada, tampoco se permitirá su registro por ser un tono específico creado para producir distintividad en el signo, por tener características propias creadas con un fin común, es un signo que a sufrido el

abuso de cuantas personas hemos hecho uso de este, como en el botiquín que tenemos en el carro, trabajo, etc. Tampoco se permite el registro ni uso de signos que contravengan el orden moral y público, o que puedan engañar al público sobre la fabricación o procedencia de los productos o servicios, pues no podemos indicar que un producto a sido hecho en EEUU cando se los ha hecho en Panamá, por que si esto pasaría se estaría engañando al futuro usuario.

El artículo 196 señala que no podrán registrarse las marcas que violen derechos de tercero



59

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar

⁵⁹ <http://www.leegar.com.ar/coca-cola-vs-pepsi-hasta-en-las-peleas-callejeras/>

daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;



No hay mejor ejemplo que el que se expone en este gráfico en el que no a simple vista al momento de adquirir el producto se puede tomar la copia de salsa de tomate Maggi por la otra por que ha copiado su envase y su etiqueta, lo cual es desleal por que no permiten al consumidor escoger el producto que buscan en las tiendas y pueden confundirlo por su imagen al momento de comprar.

Y por otro lado se da una competencia desleal de marcas debido a que se aprovechan de la inversión publicitaria y de calidad de la otra marca para vender la copia y captar clientes que compren sus productos sin importar que sea por confusión, pues hasta que se den cuenta que no es el producto que

⁶⁰ <http://www.batraenterprises.com/grocery-items.html>

ellos buscaban han ayudado a llegar al objetivo del producto falso el cual es vender su producto.

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

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

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

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

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

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

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

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



61



62

Las gaseosas SASA, HELLO COCA, Y SMILE, expuestas en la grafica pretenden parecerse a marcas renombradas de Coca Cola Company, como lo son FANTA, COCA-COLA Y SPRITE, que gozan de prestigio y de una millonaria clientela a nivel mundial, como podemos ver en las gráficas expuestas es que las gaseosas las botellas son casi idénticas y las etiquetas bastante similares por lo que se puede producir confusión entre estos productos, es necesario recalcar que estas gaseosas desconocidas arriba expuestas tratan de

⁶¹ http://bloggenialidades.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

⁶² www.zonadulce.cl

aprovecharse del prestigio de los productos de Coca Cola Company para captar mayor clientela y consigo mayores ventas.

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

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

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

Después de analizar este artículo hay que tomar en cuenta que la marca tiene como principal característica la distintividad que no es mas que la capacidad que tiene un signo para particularizar, identificar y diversificar productos o servicios que se ofertan en el mercado, permitiendo que el consumidor llegue a elegir aquel que prefieran, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge **Otamendi** sostiene que: *"El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades".*

En varias ocasiones Tribunales de Justicia ha manifestado que: "El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros. ⁶³

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en su regulación presenta también normativa pertinente al derecho que confiere una marca a sus titulares.

3.4 De los Derechos Conferidos por la Marca

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

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

El derecho de exclusividad otorga al titular de una marca el derecho de uso exclusivo para los productos y/o servicios protegidos.

En nuestro país el sistema de marcas es atributivo, es decir se reconoce el derecho al poseer un título de marca registrada, y es territorial, es decir un título de marca tienen validez en todo el territorio de la República Ecuatoriana.

Si bien nos permitimos en citar en el primer capítulo los principios del Derecho Marcario y uno de ellos era el principio de exclusividad que se otorga cuando una marca se ha registrado, en el artículo antes mencionado se nos dice que al registrar una marca, como titulares tenemos el uso exclusivo de la misma para los productos o servicios que han sido registrado según la clasificación de Niza en la que nos encasillemos.

⁶³ Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

Al poseer el título de la marca, el mismo da a su titular el derecho de iniciar y llevar adelante acciones legales contra todo aquel no autorizado que imite, falsifique o usurpe la marca registrada.

No puede ser de otra manera, si alguien usa mi marca sin mi permiso, lo primero que voy hacer es defender mi derecho legalmente en contra del que esta haciendo uso del mismo.

Este artículo pretende proteger a las marcas contra aquellos que quieran representar sus productos con marcas ya registradas sin permitir que se puedan hacer copias, o existan en el mercado productos con marcas

similares que puedan causar confusión, por lo que no se podrá comercializar productos o servicios que afecten la titularidad de marcas registradas.

DECISION 486: Establece:

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

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Parece lógico el pensar que el titular de una marca puede impedir que se use las etiquetas de sus productos para etiquetar otros que no procedan de su producción, pero de manera lamentable vemos que esto sucede a diario, la falsificación de marcas alcanza cifras millonarias, por el engaño por el que pasan diariamente los consumidores que pretendemos consumir un producto y terminamos consumiendo otro.

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

No se puede permitir que la marca sea modificada o cambiada ya que esta debe responder a la composición de palabras y signos que han sido

registrados, es ilógico que la marca tenga alteraciones, pues debe responder a su registro.

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. *Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

La similaridad de marcas puede causar grandes prejuicios tanto al que consume el producto o servicio cuanto a la marca titular pues esta debe responder a un alto grado capaz de causar error o confusión en el público consumidor, es por ello que para mi criterio no se debería aceptar el registro de una marca similar a la que este registrada o que se haya posicionado en el mercado, para que no exista una competencia desleal.

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

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

Los literales anteriores pretenden dar una protección tanto a marcas ordinarias como a notorias pero no hablan de las marcas renombradas, que deben responder para mi criterio a una normativa distinta que conlleve una protección más estricta, ya que este tipo de marcas son las que primero se falsifican por que son las mas adquiridas en el mercado por el prestigio que estas tienen.

3.5 Aplicación obligatoria de Tratados Internacionales en el Derecho Interno.

Hoy en día la Propiedad Intelectual se encuentra agrupada en un solo texto legal la Ley de Propiedad Intelectual la cual esta basada en varios de los Tratados Internacionales que han sido suscritos por nuestro país, pasando a formar parte de nuestra legislación, siguiendo el pensamiento Kelseniano de que nada esta sobre la Constitución se ubica esta en la cima de la pirámide de Kelsen, y debajo de esta jerarquía tenemos a los Tratados Internacionales, lo que hoy en día es de difícil aplicación, debido a que los Tratados Internacionales al ser debidamente suscritos están a la altura de la constitución o muchas veces sobre ellos, no por ello digo que se pueda aceptar tratados internacionales que estén en contra de la Constitución, eso ni pensarlo, pero si poner una incógnita para saber si dichos tratados tienen la categoría de supranacionales, creo que no se trata de oponerse al nacionalismo que busca la soberanía absoluta de la nación, sino mas bien actualmente con la globalización y los nexos que se dan entre países se trata de crear instituciones transnacionales para causar un equilibrio entre estas dos posturas.

Citare las palabras del Dr, Paul León Altamirano en su tesis sobre la Notoriedad de las Marcas:

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

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

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

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

Si entendemos que las Marcas no se detienen al llegar a las fronteras de nuestro país, sino que llegan a la mente de miles de consumidores que están fuera de nuestro país entenderíamos por que se habla de una supranacionalidad y por que se busca llegar a la integración de la legislación sobre materias importantes y millonarias como son los temas de Propiedad Intelectual, el orden jurídico que surge de la integración de los mercados trae consigo nuevos conceptos, mecanismos e instituciones que de una forma dinámica va a conllevar las relaciones internacionales.

La alianza de integración mas notable es la de la Comunidad Andina en materia jurídica e institucional, su estabilidad es causada por la necesidad de llevar a otros estándares la visión clásica que se tiene de la soberanía nacional.

No se trata de afectar al sistema jurídico interno del país, al contrario para mi criterio se pretende unificar normas e instituciones que permitan proteger a las marcas internacionalmente, por que como habíamos expuesto en líneas anteriores la marca no solo representa un producto, sino también el esfuerzo ideológico de su creador, el impulso publicitario de muchísimas personas que han tratado de posicionar en el mercado a su marca dando productos y servicios que respondan a la calidad de ese impulso, y por último -no como mas importante- la suma millonaria que representa una marca en el mercado mas aún si es una marca renombrada, que no goza de una legislación propia para este tipo de marcas, por que piensan que no serán falsificadas por que los se piensa que gozan de mayor protección.

CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN
DEL REGISTRO DE UNA MARCA CONTRA UN NOMBRE DE DOMINIO

4.1 Interpretaciones Prejudiciales

Para proceder con el análisis e interpretación del caso que vamos a citar es necesario hacer una introducción con el objetivo de diferenciar la terminología y conceptos en los que se basa este fallo.

Los nombres de dominio nacen con la función de representar direcciones virtuales en la red, mientras que las marcas distinguen productos y servicios de otros similares en el mercado, podemos ver, que conceptualmente se encuentran diferenciados pero eso no quiere decir que se encuentren distantes, ya que hoy en día el Internet es uno de los medios mas efectivos que permiten comercializar productos y servicios en el mercado lo cual ha desatado una serie de conflictos entre marcas y nombres de dominio, los cuales se regían por el principio "first to come, first to serve", el titular del nombre de dominio es el primero en registrarlo.

El registro es bastante sencillo y con bajos gastos económicos, por lo que muchos titulares de nombres de dominio han registrado como estos el nombre de marcas que los representan en el mercado y que están registrados en Institutos de Propiedad Intelectual del país que les corresponda.

Después de que los titulares de los nombres de dominio completaban el registro procedían a utilizar por un tiempo la página Web hasta captar un número apropiado de visitantes, mediante un contador virtual que permitía saber la totalidad de visitas, debido a que si se registra un nombre de dominio con que el nombre de una marca conocida o una semejanza de ella se aseguraba las visitas al sitio de internet, mientras más visitas mas era el costo al vender el mismo a los titulares de marcas registradas; desde el punto de vista moral está mal porque el titular del nombre de dominio sabe la intención con la que se ha registrado, sostengo esto porque se puede alegar mala fe del titular al registrar como nombre de dominio el de una marca mas aún si ésta es conocida o renombrada, por ello a nivel mundial surgió lo que se denominó ocupación cibernética.

Ciberocupación (también conocido como **dominio de la ocupación**), de acuerdo con los Estados Unidos la ley federal conocida como la [Ley de Protección de los Consumidores Anticybersquatting](#), es el registro, el tráfico, o utilización de un nombre de dominio con [mala fe](#), la intención de sacar provecho de la buena voluntad de una marca que pertenece a alguien algo más. El ciberocupa entonces ofertas para vender el dominio a la persona o empresa que posea una marca que figura en el nombre en un precio inflado.

El término se deriva de la ["ocupación ilegal"](#), que es el acto de ocupación de un espacio desocupado o abandonado o que la construcción de asentamientos ilegales no posee, alquila o no tenga permiso para utilizar. Ciberocupación sin embargo, es un poco diferente que en los nombres de dominio que se están "ocupados" son (a veces pero no siempre) que se paga mediante el proceso de registro por la ciberocupas. Ciberocupas suelen pedir precios mucho mayor que aquella en que hayan comprado. Ciberocupas acondicionar algunos comentarios despectivos sobre la persona o empresa que el dominio está destinado a representar en un esfuerzo por alentar el objeto de comprar el dominio de ellos. Otros vínculos de pago posterior a través de [Google](#), Yahoo, [Ask.com](#) y otros pagados redes de publicidad para el mismo lugar que el usuario probablemente quería, por lo tanto, su dinero, en cucullas. Como ocurre con muchos temas polémicos, algunos

argumentan que la línea divisoria de la ciberocupación es difícil de dibujar, o que la práctica es coherente con un sistema capitalista de libre mercado y la ética.

Ciberocupación es uno de los más utilizados libremente términos de nombres de dominio relacionados con [el](#) derecho de [propiedad intelectual](#) y es a menudo incorrectamente utilizado para referirse a la compra o venta de nombres de dominio genéricos como example.com⁶⁴

Lo que tratan de hacer las personas dedicadas a este tipo de practicas es registrar un nombre de dominio con el nombre de una marca y luego vender este registro a su titular, haciendo un negocio bastante lucrativo debido a los altos costos en los que esta se comercializa, por ello, la búsqueda de países como los Estados Unidos es combatir la piratería que se da a diario en el Internet.

Si una persona que de buena fe a registrado como nombre de dominio el de una marca idéntica y esté haciendo uso de la misma en una actividad lícita, existen varios procedimientos de defensa a los cuales se pueden acoger los titulares de para pedir el cese del uso de esta página, pero también el titular del nombre de dominio puede demostrar que registró de buena fe, al margen de que este se parezca al de una marca.

Debemos tomar en cuenta que no podemos hablar de marcas y nombres de dominio como si fueran lo mismo, por que responden a distintas naturalezas con diferencias bastante marcadas, por ejemplo las marcas tienen principios fundamentales como son el de territorialidad, el atributivo y el especial, pues es de vital importancia saber que un nombre de dominio no puede someterse al

⁶⁴ De Wikipedia, la enciclopedia libre.

principio de la territorialidad por que una persona puede acceder a una página de Internet desde cualquier lugar del mundo.

Con el principio de especialidad las marcas se sujetan o se limitan a las clases a las que se han registrado de la Clasificación de Niza, no se permite el registro de una marca con el mismo nombre dentro de una misma clase como por ejemplo la de calzado, pero se permite que se registre el mismo nombre de marca en distintas clases, pensemos por un momento que existe la marca LOVE registrada dentro de la clasificación de Niza en varias clases y en cada una con titulares diferentes, que pasaría si una persona ajena y que no es titular de ninguna de las marcas que son registradas, registra un nombre de dominio LOVE.com.ec, a quien de todos los titulares de marcas que registraron la marca LOVE pertenecería el nombre de dominio que se registro?

Para que no suceda esto al registrar un nombre de dominio se lo debe hacer con datos reales del que va a ser el titular del nombre del dominio, como nombres, domicilio, etc, con ello se va a saber que se esta registrando de buena fe este dominio, por ello es necesario mantener activo esta dirección IP cargando en seguida la página web, y si el nombre de la página es importante también se recomienda registrarlo como marca, no es obligatorio pero es una medida de seguridad el hacerlo.

El nombre de dominio con lo único que se puede identificar a un sitio de Internet, debido al alto número de ordenadores que están conectados a la red, fue necesario crear procedimientos que consistan en determinar y particularizar a cada máquina que este en conexión.

Para transferir información de un ordenador a otro es imprescindible tener una dirección unívoca, para su identificación en la red, antiguamente no existían los nombres de dominio sino respondían a un número compuesto por varias cifras como números telefónicos lo que dificultaba que la mente humana recuerde estos para cada una de los sitios web a los cuales se querían acceder, partiendo de ello es que se crean los nombres de dominio que por lo general, usan el nombre de las empresas o de las marcas con las que son reconocidas en el mercado. Registrar un nombre de dominio igual al de marcas conocidas y renombradas es imprescindible hoy en día para las empresas que quieran desarrollar su actividad en Internet, y así apoyar el éxito que una empresa quiere tener, mediante el Internet se puede promocionar, compra – venta de productos y servicios, es un medio perfecto para posicionar a su empresa en el mercado, la falta de su uso produciría la ruina del negocio, que utiliza este tipo de medios para su comercialización.

Frecuente es el ver como existen páginas web que desprestigian a productos de sus competencia o que lo hacen para presionar al titular de la marca a la que desprestigian compre la titularidad del nombres de dominio en donde se hacen dichas publicaciones, Esto ha causado una problemática jurídica a nivel mundial, por el uso indebido y abusivo de sitios web con nombres de empresas, marcas y de personas famosas, que no les pertenecen, cada vez son mas numerosas en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual este tipo de denuncias llegando a recibir promedio de 150 denuncias por mes desde que se abrió este centro, los conflictos que se dan entre marcas y nombres de dominio se multiplican considerablemente, debido a la facilidad de acceder al registro de nombres de dominio y a sus bajos costos.

A continuación analizaremos un caso de registro del Nombre de Dominio **COCACOLO** contra una marca renombrada **COCA-COLA**.

4.2 Proceso The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.

El Caso ha sido Transcrito en su Totalidad:

ANALISIS DE CASO

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-1139.html>

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.

Caso N° D2005-1139

1. Las Partes

La Demandante es The Coca-Cola Company, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte representada por Elzaburu, España.

La Demandada es Netitalia, S.L., España, representada por el Bufete Almeida, Abogados Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cocacolo.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es BulkRegister.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de noviembre de 2005. Ese mismo día el Centro envió a BulkRegister.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de noviembre de 2005 BulkRegister.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los Párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2005. De conformidad con el Párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2005.

El Centro nombró a Gabriela Paiva Hantke, Alberto Bercovitz y Roberto Bianchi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos (o "Panel") el 30 de enero de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Aunque sin concertar un acuerdo al respecto las Partes han solicitado, por separado, que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, conforme al Párrafo 11(a) del Reglamento, el Panel resuelve que el idioma del procedimiento sea el español, sin exigir traducción de los textos presentados por las Partes en idioma inglés.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados sin haber sido controvertidos, o por estar respaldados en suficiente evidencia documental, no contestada, el Panel acepta como verdaderos los siguientes hechos:

En España la Demandante es titular del registro 35.930 para la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) concedido el 16/11/1920 para la clase 32, y también es titular de los registros 310.858 /860 /861 /862 /863 /864 /865 /866 /867 /868 /869 de la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) protegiendo productos de las clases 1, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20,

21, 26, 28, 30, 31, 32, 33 y 34, otorgados durante 1957 y 1958. En la Unión Europea, además de otras marcas COCA-COLA, la Demandante es titular del registro de marca comunitaria 02091569, concedido el 6 de junio de 2002, para la marca "Coca-Cola", que ampara varias clases de productos, además de servicios de las clases 38 (telecomunicaciones) y 42.

La marca COCA-COLA es mundialmente conocida y renombrada. En particular, se trata de una marca famosa en España.

La Demandada Netitalia, S.L. tiene registrado a su nombre el nombre de dominio <cocacolo.com>. El registro del nombre de dominio fue creado el 7 de mayo de 2003.

Con fecha 18 de junio de 2003 los cónyuges Alberto Azzolini Fernández y Esther Díez Arenas constituyeron en Madrid una mercantil de responsabilidad limitada de nacionalidad española y de duración indefinida denominada "Netitalia, S.L.". Administrador único de dicha entidad es el Sr. Azzolini Fernández. El objeto de la sociedad es "realizar todo tipo de venta de productos y prestación de servicios a través de Internet", "venta, contratación, promoción, planificación, de todo tipo de servicios en lo relativo a viajes y ocio", y "compra, venta, alquiler, construcción y reforma de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos".

El 26 de junio de 2003 el Sr. Azzolini Fernández presentó la Solicitud de Registro Nº 2.548.104 para la marca "COCACOLO.COM". Con fecha el 17 de marzo de 2004, ha pedido de la Demandante con fundamento en derechos anteriores de The Coca-Cola Company, la Oficina Española de Marcas y Patentes ("OEPM") denegó la mencionada solicitud de marca.

Mediante carta BUROFAX de fecha día 8 de septiembre de 2003 y recordatorios de fechas 2 de octubre de 2003 y 7 de julio de 2004 la Demandante requirió a la Demandada que renunciara al nombre de dominio en disputa o se lo transfiriese por los costes inherentes a su registro. No hubo respuesta de la Demandada.

La Demandada también ha registrado el nombre de dominio <pepsicolo.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante apoya sus pedimentos en las siguientes alegaciones:

- Fue fundada en 1886 y es una de las firmas más prestigiosas del mundo. Es la principal productora y distribuidora en el mundo de concentrado de bebidas refrescantes. Comercializa cuatro de las cinco marcas de refrescos más vendidas en el mundo: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite. Da empleo a 49.000 personas. En 2003 generó 21 mil millones de dólares de beneficio neto. Del informe INTERBRAND sobre marcas más valoradas, publicado en 2002, 2003, 2004 y 2005, surge que COCA-COLA ocupa la primera posición, con un valor de marca superior a los sesenta y siete mil millones de dólares.

- La identidad en las siete primeras letras de la marca y el nombre de dominio y la escasa diferenciación que introduce la modificación de la vocal final, unido a la ausencia total de distintividad del término “.com”, confirma que los términos COCA-COLA y COCACOLO resultan confundibles e incompatibles.

- En cuanto a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no es título habilitante el mero registro del nombre de dominio. La elección del nombre de dominio <cocacolo.com> no puede ser fruto de la casualidad.

- El requerido Alberto Azzolini Fernández no dio contestación a los requerimientos de la Demandante efectuados mediante Burofax, ni siquiera para manifestar cuáles eran sus derechos o intereses legítimos sobre la denominación en disputa. Dada la denegación de la solicitud de marca “COCACOLO.COM” por la OEPM la legitimación de Netitalia, S.L. no puede fundarse en dicho signo.

- En la página web de la Demandada no existe verdaderamente un supuesto de parodia, sino un intento con fines comerciales de desviar a los internautas a una página web distinta a la de la actora. El propósito de la Demandada al registrar <cocacolo.com> pudo ser o bien “extorsionar” a THE COCA-COLA COMPANY para hacer un negocio con la venta del nombre de dominio a la demandante o a un tercero, o bien atraer a su página web a aquellos consumidores que al tratar de acceder a la página web de la demandante a través de un buscador o directamente a través de la barra de su explorador incurriese en el error tipográfico de escribir COCACOLO en lugar de COCA COLA.

- En la página web de la demandada hay banners publicitarios de páginas de turismo, de venta de carátulas de discos, de empresas de alimentación, portales femeninos, de empresas de servicios de telefonía, etc. Se destaca el de la página web "<http://www.eljamoncito.com/>", centrada en la comercialización de jamones y productos ibéricos en general. La titular del nombre de dominio <eljamoncito.com> es la Demandada Netitalia, S.L.

- La página web bajo el nombre de dominio en disputa tiene también por objeto denigrar a la Demandante. Una muestra de ello es la utilización de la expresión "DIET CAKA" en lugar de "DIET COKE".

- La página web contiene un contador de visitas, el que tiene por objeto justificar el precio para el caso de que el nombre de dominio sea vendido. Al hacer click sobre el ícono "INICIO", la URL inicial "<http://www.cocacolo.com/index.html>" se re-direcciona automáticamente a la URL "<http://www.nemesis-i.com/botones/ver.php?uid=23>", en cuyo margen superior derecho se puede leer "BUY THIS DOMAIN!".

- El propósito del registro del nombre de dominio en disputa es, consecuentemente, atraer a su página web a todas aquellas personas que en su intento de acceder a la página web de THE COCA-COLA COMPANY, escriben en forma incorrecta la marca, incluir la letra final "O" en lugar de la letra "A" en el navegador de Internet o en un buscador como Google o Yahoo. En definitiva, se trata de un fin ilícito: derivar a su página web a los clientes o consumidores de la demandante valiéndose de un simple error tipográfico. El contador de visitas y los banners publicitarios ilustran el propósito comercial del nombre de dominio.

- Es prueba de uso de mala fe que una página web contenga informaciones que, más que parodiar, denigran la imagen de THE COCA-COLA COMPANY, como es el spot publicitario en el que se incluye el gráfico de una lata de refresco bajo la marca DIET CAKA. En lugar de tener una finalidad altruista y de parodia, la realidad es que la página web "www.cocacolo.com" tiene una finalidad comercial.

B. Demandada

La Demandada apoya su contestación a la demanda en las siguientes alegaciones:

- Lo protegido por derechos de propiedad industrial de la Demandante es, a pesar de su escasa diferencia formal, manifiestamente distinto del nombre de dominio, sin posibilidad de confusión. "Cocacolo" no es simplemente el masculino de la marca "Coca-Cola", sino que es una palabra que en sí misma tiene diversos significados propios, entre otros: un término usado por algunos colombianos para referirse a personas que pertenecen a una generación más joven que la propia, o a quien conduce mal; un usuario de los foros en "www.nevasport.com"; un miembro de la escudería "Pichaca"; el autor de un comentario en la Red sobre la cámara Olympus America D-40 Zoom; un usuario del sitio "www.mundoumule.net"; el nombre puesto por su dueño a un catamarán de modelismo; ídem, a un vehículo "jeep"; una taquería de Cancún, México; un personaje de la película "Caín"; el modo en que Francisco J. Vargas llamó en un comentario al presidente de México, Vicente Fox. Es decir, no hay coincidencia de significado, ni fonética. Se trata de una palabra que existía con anterioridad a la fecha del registro del dominio y que, dado su significado, resultó perfecta para dar nombre al contenido de la página web, cuyo objeto es parodiar diferentes aspectos de la vida cotidiana, instituciones, compañías y personajes, contar chistes, bromas, etc.

- La controversia sobre la posibilidad de confusión de los signos en conflicto excede con creces el ámbito definido por la UDRP, que se refiere a casos claros de aprovechamiento ilícito, circunstancia que requeriría un amplio proceso, que supera el ámbito definido por la UDRP y cualquier interpretación honesta que se haga de la misma.

- En cuanto a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, hasta mayo de 2003 en que se registró el nombre de dominio, el mismo podría haber sido registrado por cualquiera, incluida la Demandante. Si esta considera a "Cocacolo" como la masculinización de su marca, lo lógico habría sido que hubiera registrado el dominio con anterioridad. El no hacerlo así no puede interpretarse sino como que la Demandante no consideraba esta expresión como la versión masculina de su marca. Además, la Demandada lleva más de dos años

usando de forma efectiva este dominio, por lo que, unido a lo anterior, la actuación de la Demandante parece extemporánea. El nombre de dominio ha tenido un uso efectivo, y se trata de un nombre de dominio conocido en la Red. El Demandado es conocido en la Red por el nombre de "cocacolo", lo que acredita su interés legítimo, cumpliendo lo establecido en el artículo 4, apartado c)ii) de la Política.

- El contador de visitas de la página web tiene como única finalidad constatar la afluencia de público de la web. Considerarlo como indicio de que la misma está en venta resulta aventurado y temerario. La gran cantidad de visitantes que la página recibe a diario es suficiente para afirmar la existencia de un interés legítimo en el dominio, máxime teniendo en cuenta que la Demandante ha tardado más de dos años en iniciar acción alguna frente al mismo.

- La Demandada trató de inscribir sin éxito la marca "cocacolo.com" en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ello es una prueba del interés legítimo que ostenta Netitalia, S.L., dado que el 26 de junio de 2003 (tan sólo transcurrido algo más de un mes después de registrar el dominio), trató de dotar de mayor legitimación esta situación.

- En "www.cocacolo.com" se contiene una actividad completamente independiente de la actividad que desarrolla Coca-Cola. La Demandada nunca ha tenido intención de confundir a los usuarios. El caso Philip Morris Incorporated v. r9.net Caso OMPI N° D2003-0004 <marlboro.com>, citado por la Demandante, difiere por completo de la web "www.cocacolo.com", ya que si bien es cierto que esta incluye publicidad, lo hace como cualquier otra página web, no dedicándose de forma exclusiva a ello. La Demandada ni tiene el dominio en venta ni está realizando ningún ofrecimiento de venta, sino que en la página aludida por la Demandante se ofrece la posibilidad de hacer una oferta al titular del dominio, de la cual es responsable quien la hace y sin que la Demandada participe en ningún momento, hasta la decisión final.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha probado a satisfacción del Panel que tiene derechos sobre la marca COCA-COLA en España, país de domicilio de la Demandada. Ver sección 4 supra. El primer registro en España de la marca COCA-COLA data de 1920, habiéndola registrado la Demandante nuevamente en 1957 para varias clases del nomenclador. Lo mismo ocurrió en los años 80 y posteriormente, de donde resulta que las marcas COCA-COLA son muy anteriores al registro del nombre de dominio, efectuado en 2003.

De una comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca COCA-COLA resulta que las siete primeras letras del nombre de dominio coinciden con las siete primeras de la marca. El nombre de dominio se diferencia de la marca sólo en la octava y última letra (una "O" en lugar de una "A"), y en que no existe ni el espacio que separa a "COCA" de "COLO", ni figura un guión en su lugar. Ninguna de esas pequeñas diferencias, ni la adición del gTLD ".com", tiene relevancia alguna para distinguir al dominio de la marca. El nombre de dominio es casi idéntico o, en cualquier caso, es confundiblemente similar a la marca de la Demandante. Ver *Draw-Tite, Inc. v. Kevin Broderick* Caso OMPI N° D2000-0017. ("el agregado o supresión de un guión o de un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insustancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los términos"). Ver también *Christian Dior Couture SA v. Bill Rosenfeld* Caso OMPI N° D2000-0098, *J. García Carrión, S.A v. Ma José Catalán Frías* Caso OMPI N° D2000-0239, *Caixa d'Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa Orrite* Caso OMPI N° D2001-0397, *Retevisión Movil, S.A. v. Juan José Martín Cabero* Caso OMPI N° D2001-1479, *Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A v. Eugenio Bonilla Garcia* Caso OMPI N° D2002-0908, *Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A v. Jamones el Campo, S.L.* Caso OMPI N° D2002-1114 y *Banco Río de la Plata S.A. v. Alejandro Razzotti* Caso OMPI N° D2001-0173. De tal modo queda probado el primer extremo de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo al Párrafo 4(c)(i) de la Política un registrante puede acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio si, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado, o ha efectuado

preparativos demostrables para usar el nombre de dominio, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Sostiene la Demandada que eligió el nombre de dominio por sus connotaciones humorísticas o burlescas, y que lo viene usando desde 2003. Sin embargo, el uso que ha dado al sitio web correspondiente al nombre de dominio no es una oferta de buena fe, ya que no está ofreciendo los productos de la Demandante. En cambio, la Demandada se vale del error tipográfico menor que puedan cometer usuarios de Internet para atraerlos a un sitio web con banners publicitarios propios y ajenos, y donde se publican textos e imágenes que denigran la marca de la Demandante. Un uso bona fide requiere que se vendan en forma exclusiva los productos o servicios cubiertos por la marca. Ver *Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com.*, Caso OMPI N D2001-0903, ("El demandado debe usar el sitio para vender únicamente los productos protegidos por la marca; de otro modo, podría estar usando la marca como cebo para atraer a usuarios de Internet y re-direccionarlos a otros productos. *Nikon, Inc. (USA) Nikon Corporation (Nikon Japan) v. Technilab*, Caso OMPI N D2000-1774 (el uso de nombres de dominio relacionados con Nikon para vender cámaras Nikon y cámaras que compiten con Nikon no es un uso legítimo); *Kanao v. J.W. Roberts Co.*, Caso CPR N 0109-2001) ("usar un cebo y re-direccionar tráfico no es legítimo").

La Demandada alega además que es conocida por el nombre o apodo de "cocacolo", pero no suministra prueba alguna de ello. Al respecto carecen de fuerza probatoria las referencias de la Demandada a contenidos de distintas páginas de la Red según las cuales algunas personas u objetos -diferentes entre sí- serían denominados con la expresión "cocacolo", ya que la Demandada no prueba en siquiera uno de esos casos que es ella misma la así conocida. Asimismo, según lo ha probado la Demandante sin negarlo la Demandada, ésta registró también el nombre de dominio <pepsicolo.com>. Aunque un par de intentos del Panel por conectarse con el respectivo sitio web no tuvieron éxito, y no se pudo determinar si existe un sitio web bajo ese dominio, y con qué contenido, en poco contribuye ese simple registro a la credibilidad del argumento de la Demandada de que es "corrientemente conocida" –"commonly known" en el original de la Política-

por el nombre o apodo de "cocacolo". El registro de <pepsicolo.com> más bien sugiere que la Demandada está también tratando de aprovechar el renombre de otras marcas famosas mundialmente de refrescos.

En *Ast Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken* Caso OMPI N°D2001-1324, dijo el panel refiriéndose al Párrafo 4(b)(ii) de la Política: "Dado que probar que se tiene 'interés legítimo' puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a la Política, un panel debe ser cuidadoso para asegurarse de que es legítima la pretensión de un demandado de que 'ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.'" Ver *Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz*, Caso OMPI N°D2000-0204 (determinando que hay interés legítimo cuando el demandado presentó prueba de que 'por muchos años ha sido conocido por el apodo de 'Penguin')). Son insuficientes los apodos simplemente casuales u otras alegaciones no probadas de un uso pasado. Ver, e.g., *DIMC The Sterwin-Williams Company. v. Quang Phan*, Caso OMPI N D2000-1519 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo 'Krylon' ante la ausencia de prueba de cuándo se había adoptado el apodo alegado, y de cómo se lo había usado); *Red Bull GmbH v. Harold Gutch*, caso OMPI N D2000-0766 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo de "Red Bull" desde niño porque no proporcionó evidencia para apoyar esa alegación); *Gambro Lundia AB / Healthcare, Inc. v. Family Health & Wellness Center*, Caso OMPI N D2001-0447 (el demandado no presentó evidencia para apoyar la sugerencia de que su empleado era conocido por el apodo de "Gambro"); [...] Particularmente cuando las alegaciones de mala fe no son insustanciales, un panel debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del nombre.

La Demandada cita en su apoyo *PRL USA Holdings, Inc. v. Ung* Caso OMPI N D2002-0250, en que se confrontaba la marca "POLO" con el nombre de dominio <polo-home.com>. El Panel opina que la cita es inapropiada, ya que los hechos fueron totalmente distintos del presente caso. En *PRL USA Holdings* dijo el panel actuante: "La evidencia sugiere que el nombre legal del demandado es Polo Ung y que se lo conoce por ese nombre. Por cierto, su sitio web confirma que 'Polo' no es simplemente su nombre, sino que es un medio por el cual él y su familia pueden identificar sus actividades, y por el cual sus amigos y familia

pueden acceder a las fotos de su boda y otras. Esto sugiere que el sitio web es legítimo, y que la palabra descriptiva 'home' es un medio perfectamente apropiado para identificar lo que se encuentra en el sitio web." Está claro que el presente caso ni siquiera se aproxima al mencionado.

Los banners que contiene el sitio web de la Demandada, en particular el de "www.eljamoncito.com" bajo un nombre de dominio también perteneciente a la Demandada, con el que se comercializan jamones ibéricos y otros productos, indican el propósito comercial del sitio web de la Demandada bajo el nombre de dominio en cuestión. No puede pasarse por alto que Netitalia, S.L, titular del dominio, es una sociedad de responsabilidad limitada, con objeto comercial, según se ha visto en la sección 4 supra. Queda por lo tanto desvirtuada la alegación de la Demandada de que su sitio web es simplemente humorístico. Dado que el sitio tiene finalidad comercial, que con el nombre de dominio se desvía de manera equívoca a los consumidores mediante el typosquatting, y que allí se denigra una marca del Demandante –ver sección siguiente-, la Demandada no puede sostener que tiene derechos o intereses legítimos sobre la base de un uso honesto ("fair use") no comercial, conforme al Párrafo 4(b)(iii) de la Política. Ver *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino de Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L* Caso OMPI N D2002-0830.

Alega asimismo la Demandada que el registro y uso del sitio web le otorga un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. El Panel no cree que se puedan fundar derechos o intereses legítimos a cualquier nombre de dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, todo registrante tendría derecho o interés legítimo por el solo registro, con lo que la Política –que requiere que un demandante pruebe que el titular del dominio carece de derechos o intereses legítimos- sería inaplicable en todos los casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe descartarse. Ver *Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe* Caso OMPI N D2001-0044, ("El simple registro únicamente no puede constituir tales derechos").

La Demandada tampoco puede establecer derechos o intereses legítimos en razón de una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar estos

procedimientos. Además de que la Política no contiene exigencia alguna al respecto, ciertamente no parece extemporánea la actuación de la Demandante, ya que en septiembre de 2003, a cuatro meses del registro del dominio por la Demandada, aquella intimó por medio fehaciente a la Demandada para que cancelara el registro o le transfiriera el nombre de dominio por lo que costó registrarlo, reiterando dos veces ese requerimiento posteriormente. Ello no ha sido negado por la Demandada que fue quien dejó pasar todo ese tiempo sin enviar contestación alguna a la Demandante. No se puede considerar que exista aquiescencia, pasividad o extemporaneidad alguna de la Demandante.

Asimismo, la Demandante impugnó oportuna y exitosamente la solicitud de marca "COCACOLO.COM" presentada por el señor Azzolini Fernández ante la OEPM poco tiempo después de que la Demandada registrara el nombre de dominio. Desde el punto de vista del derecho de marcas esa actuación administrativa indica una falta de derechos o intereses legítimos sobre la denominación "COCACOLO.COM". Aunque el registro de nombres de dominio no sigue principios idénticos a los del derecho de marcas, de aquella denegatoria no se desprende derecho alguno de la Demandada para registrar un nombre de dominio casi idéntico a una marca famosa ajena. El Panel considera probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Sostiene la Demandante que el nombre de dominio fue registrado con el fin de ser vendido, y para ello indica que el dominio figura en el sitio "www.nemesis-i.com" bajo la leyenda "Buy this domain". La Demandada niega que ese hecho constituya una oferta de venta, dado que en esa página web también se indica que quien haga una oferta por el dominio se considerará como único iniciador de la operación. Aunque el hecho de publicar el propio nombre de dominio en un sitio donde se reciben ofertas de compra de nombres de dominio podría indicar que es aplicable el Párrafo 4(b)(i) de la Política, el Panel no cree necesario llegar a una conclusión al respecto, considerando que – como puede verse a continuación- el nombre de dominio en cuestión se ha registrado y se usa de mala fe, independientemente de que haya existido o no un propósito de venta.

En primer lugar, el nombre de dominio registrado es prácticamente idéntico, y en todo caso confundiblemente similar, a una marca renombrada mundialmente. Es indudable que la Demandada tenía conocimiento perfecto de la existencia de la marca y de su renombre al registrar el nombre de dominio, con lo que quiso aprovecharse indebidamente de la reputación ajena. Siendo esto así y faltando todo interés legítimo no parece dudoso que el registro se hizo con mala fe. Ver Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave Caso OMPI N D2000-0018 ("el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe"). Ver también Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez Caso OMPI N D2000-0483.

En segundo lugar, al registrar un nombre de dominio casi idéntico a una marca mundialmente famosa y de altísimo valor económico -aspectos reconocidos en el escrito de contestación de la demanda- la Demandada buscó aprovechar el error dactilográfico que cometen los navegantes de la Red cuando, al intentar conectarse con el sitio de la Demandante, escriben una "o" en lugar de la "a" final. Eso es un claro ejemplo de typosquatting, realizado con la finalidad nada inocente de "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea" (Párrafo 4(b)(iv) de la Política).

En tercer lugar, la Demandada muestra en su sitio web un envase idéntico al de la "Diet Coke", conocido refresco de la Demandante, pero exhibiendo la leyenda "Diet Caka". Eso es claramente denigratorio de las marcas de la Demandante, por lo que la Demandada incurre en un uso de mala fe del nombre de dominio en el sentido del Párrafo 4(a)(iii) de la Política. Este acto es prueba inequívoca de que la Demandada conocía y conoce los productos protegidos por la renombrada marca de la Demandante, lo que demuestra su mala fe. Por supuesto, el Panel no pone aquí en cuestión la libertad de expresión en Internet, ni el derecho a parodiar, o a burlarse (con buen o mal gusto) de quien se quiera, sino el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio casi idéntico a una marca famosa que se conoce de sobra. En CSA International a,k,a,

Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc Caso OMPI N°D2000-0071., dijo el panel: "El reclamo de los demandados respecto de derechos e intereses legítimos se basa esencialmente en una pretensión de libertad de expresión y de opinión, pero ese derecho no requiere para ese propósito el uso de las marcas del Demandante en los nombres de dominio". Ver también Metro Bilbao, S.A. v. Ignacio Allende Fernández Caso OMPI N D2000-0467. En distintos momentos entre los días 2 y 10 de febrero de 2006 integrantes de este Panel intentaron visitar el sitio web en "http://www.cocacolo.com", y se encontraron con una página web con este único texto: "DOMINIO DESACTIVADO – CONTACTE CON EL ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR". Esta "desactivación" refuerza la credibilidad de las alegaciones de la Demandante en cuanto al contenido del sitio web de la Demandada, en particular sobre la existencia de banners comerciales, y textos e imágenes denigrantes para las marcas de la Demandante. Así lo acreditan las elocuentes impresiones en papel del sitio web acompañadas a la demanda, no cuestionadas por la otra Parte.

En conclusión, el Panel considera probado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los Párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <cocacolo.com> sea transferido a la Demandante.

Roberto
Experto Presidente

Bianchi

Alberto
Bercovitz
Experto

Gabriela
Paiva
Hantke
Experta

Fecha: 13 de febrero de 2006

Coca-Cola se encuentra registrada como marca en España desde el 16 de Noviembre de 1920, dentro de varias clases, es una marca mundialmente

conocida por el publico en general se ha ganado un posicionamiento reconocido en el mercado. Es una marca de alto renombre.

Netitalia, SL tienen registrado el nombre de dominio COCACOLO.COM, creado el 7 de Mayo de 2003, que se encarga de "realizar todo tipo de venta de productos y prestación de servicios a través de Internet", "venta, contratación, promoción, planificación, de todo tipo de servicios en lo relativo a viajes y ocio", y "compra, venta, alquiler, construcción y reforma de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos", en junio de 2003, los titulares del nombre de dominio cocacolo.com presentaron la solicitud para registrar **COCACOLO.COM** como marca, THE COCA COLA COMPANY objetó la referida solicitud de marca.

La demandante The Coca Cola Company alegó que es una de las marcas mas prestigiosas del mundo como productora y comercializadora de bebidas refrescantes por lo que no aceptó que se registre el nombre del dominio **COCACOLO.COM**, por la gran similitud e insuficiente diferencia de las siete primeras letras entre la marca y el nombre de dominio, el único termino que causa diferencia es el .com, aunque al publico consumidor nos conduce a pensar que es la pagina Web de dicha marca, porque es un término genérico en direcciones usadas en el Internet, no basta que la parte demandada alegue la titularidad de un nombre de dominio, pues como se expone en el fallo no puede ser fruto de la casualidad, incluso los demandantes alegaron que la intención con la que se creó la página es totalmente con fines económicos, se pretendió desviar a las personas que querían tener acceso a la página de la Coca-Cola, es fácil confundir al internauta con el fin de que abran la pagina de Cocacolo.com pensando que es la de la Coca Cola y se queden visitando la página equivocada hasta por simple curiosidad, pues esto puede suceder cuando entramos a buscadores de páginas web y estos abren también paginas con similaridad en sus nombres, y es obvio si entre el nombre de dominio y la marca, la diferencia es tan solo de una letra, se van a

confundir entre los resultados de la búsqueda, además que podemos tener un error tipográfico tal como se expone en el fallo, pues no es difícil escribir Cocacolo en vez de Coca Cola, la compañía demandante también expone que en dicha página Web desprestigia a los productos que esta comercializa, pues se utiliza la expresión Diet Caka en vez de Diet Coke, lógico es la mala fe con la que se creó esta página, con la intención de comercializar este dominio, pues en la mayoría de casos se accede a comprar la titularidad del dominio en vez de recurrir al campo legal, es mejor tranzar, así se deja olvidado el problema y no se desprestigia el producto. En este caso no sucedió así y la Compañía hizo respetar los derechos que estaban siendo violentados por terceros.

Pensemos en un momento cuanto le cuesta a una compañía posesionar un producto en el mercado, no solo es, la publicidad que se lanza sino también la ocurrencia sobre el producto; es todo un contenido de esfuerzos por millones de personas, el tiempo invertido y el anhelo de alcanzar perfección en la calidad del producto.

En líneas anteriores expuse sobre todo el trabajo empresarial que surge del atrevimiento de los productores que quieren que su producto llegue alto, como para que personas que quieren usufructuar del trabajo de un tercero denigrando los productos o servicios que producen y que gozan de un reconocimiento mundial como en este caso, se expone también que la página web COCACOLO.COM tiene un contador de visitas para demostrar al momento de la venta el precio, además al hacer clic en Inicio se redirecciona automáticamente a otra página en donde se publicita la venta de aquel dominio, es necesario exponer que COCACOLO.COM no es la único nombre de dominio registrado por sus titulares sino también existe un nombre de dominio PEPSICOLO.com

Los demandados sustentan sus alegaciones en que Cocacolo responde a varios significados, como por ejemplo los colombianos para referirse a una generación mas joven que la propia, o a quien conduce mal, entre otros, argumentan también que no hay coincidencia de significado mucho menos de fonética, que tiene por objeto como dice en el fallo el parodiar con aspectos de la vida cotidiana, instituciones, chistes, etc, por ello exponen que no se puede tratar de un aprovechamiento ilícito, pues las actividades que desarrollan tanto, La marca Coca Cola como el nombre de dominio Cocacolo.com son totalmente diferentes.

El Tribunal encargado después del análisis llegaron a la conclusión de que el nombre de dominio cocacolo.com sea transferido a la demandante.

En lo personal me queda clarísimo que el nombre de dominio registrado pretendía gozar de la fama de la marca Coca-Cola, que es una marca de renombre por el prestigio que tiene ante el público en general, consumidor o no de este producto, quien mediante el carisma de su publicidad se ha ganado un posicionamiento en cada una de las personas que habitamos este mundo o en un alto porcentaje, por ello me parece inaudito que se pueda pensar que entre este dominio y esta marca no exista similitud alguna, pues acaso olvidamos que muchas de las veces ni siquiera terminamos de leer la palabra y enseguida por inercia o rapidez mental nos conducimos a completar la palabra, confiados de lo que nuestra mente asimiló podemos pensar que los servicios que se ofrecían en la página web de Cocacolo.com podía ser un servicio que prestaba la compañía titular de la marca.

Además que no podemos comparar la antigüedad de la marca COCA COLA con el nombre de dominio COCACOLO.COM, es imposible pensar en esta

posibilidad, se sostiene que registraron ese nombre de dominio por las connotaciones burlescas, preguntémonos entonces si por ello burlaban y denigraban una lata de refresco de la marca COCA COLA.

Desde que empecé a investigar sobre este fallo me di cuenta como los registrantes del nombre de dominio en estudio quisieron sacar de esto, réditos económicos, premisa que me lleva a pensar que el registro de este nombre de dominio fue de mala fe, y más aun al saber que este dominio que estaba en venta y por el desprestigio que hacían de una lata de refresco de la Coca Cola, no se quiere censurar la libertad de expresión en sitio de Internet ni mucho menos pero como es de conocimiento se pueden tomar medidas de protección contra este desprestigio.

Marcas como COCA COLA que tienen un increíble posicionamiento en el mercado, deben gozar de una protección mayor, por ello los titulares de esta marca han tenido que registrar en varias clases sus productos dentro de la clasificación de Niza para que así nadie pueda pretender usar su marca para representar otros productos en el mercado, una marca renombrada no tiene límites territoriales, nos hace alusión uno de sus principios, es una marca que avanza publicitariamente a pasos agigantados, renovando propuestas y comprometiendo cada vez más a que el público disfrute de sus productos, y se posicione cada vez más en la mente de todos los seres humanos.

La disposición que adoptó el tribunal me pareció precisa, permitió que se respeten los derechos que una marca renombrada lleva consigo, sin permitir que terceros abusen del prestigio alcanzado por ésta.

La resolución dictada permitió a la parte demandante la transferencia del nombre de dominio en controversia, pues la defensa que hizo la marca Coca Cola demostró al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, que se estaban violentando sus derechos con este nombre de dominio que se registro de mala fe, pues eran casi idénticos, por ello procedió ceder a The Coca-Cola Company los derechos sobre la titularidad del nombre de dominio cocacolo.com, Para mi criterio la resolución tomada en este fallo es justa.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

1. Se debe tener en cuenta que una marca notoria y renombrada no son lo mismo ni responden a las mismas cualidades ni protección, por ello es necesario establecer leyes que protejan a estas marcas pero de acuerdo a la importancia marcaria que cada una responda.
2. No toda marca notoria es renombrada pero toda marca de alto renombre para serlo tuvo que ser notoria.
3. Las marcas renombradas rebasan al principio de especialidad, debido a la importancia jurídica, económica y mercantil que estas poseen, nuestro sistema marcario las protege a un punto tal de que no permiten de que terceros que pretendan abusar del prestigio que estas representan.
4. Para proteger una marca contra la dilución es preciso que sea una marca notoria o renombrada
5. La marca renombrada para algunos autores no necesita de inscripción registral, lo que para mi criterio esto es discutible, en cuanto a marcas ordinarias es obligatorio su registro.
6. La defensa de las marcas renombradas toma mayor importancia a partir del auge indudable que tuvo la publicidad y el marketing, en el impulso de las marcas que ofertaban productos o servicios.
7. Una marca renombrada no se somete al principio de territorialidad, pues su principios no le permite tener límite alguno llegando a sobrepasar cualquier tipo de jurisdicción.
8. La protección para este tipo de marcas es tan necesaria que a promovido que en varias legislaciones se incorporen disposiciones contra la competencia desleal, para provocar un amparo eficaz.

9. La protección de una marca renombrada no responde solo al criterio marcario, sino también a teorías económicas y mercantiles que permiten deducir una efectiva protección.
10. La transferencia o uso de la reputación de una marca renombrada puede considerarse desde dos puntos de vistas: *Beneficiosa para el titular de la marca* por que promueve una venta gratuita de su marca, me refiero a un ahorro en el gasto de publicidad, pero también puede producir una desventaja debido al engaño que está recibiendo el comprador que piensa que es un artículo original y no responde a la calidad que quiso comprar, una ataque a la reputación.
Puede ser beneficiosa para un tercero por que consigue colocar o vender productos en el mercado utilizando la fama de la marca que ilícitamente está usando, pero también tiene la desventaja de presentarse ante Tribunales para responder por este tipo de prácticas, además que otorgan y dan mayor relevancia a la marca que han falsificado, pues no falsificarían un producto sino tuviera reconocimiento en el mercado.
11. Lo que pretende una marca renombrada es aprovechar del respaldo jurídico que se le brinda, y así manejar un monopolio absoluto.
12. Las marcas de alto renombre están caracterizados por el goodwill que es la buena fama o reputación de la que goza productos o servicios al diferenciarlos con otra marcas, revela lo que se encuentra en la mente de un consumidor que produciendo así que más gente lo consuma el producto o servicio al que representan.
13. Toda signo distintivo está vinculada a funciones psicológicas, económicas, de procedencia, calidad, reputación o goodwill y publicidad más aún aquellas que ya han cumplido con estas funciones primordiales.
14. Todo titular que tiene un derecho tiene derecho a defenderlo, sostengo esto debido a que hoy en día la competencia desleal se presenta como un método adicional a la normativa de la Propiedad Intelectual

que pretende amparar al titular de un derecho contra la confusión que terceros crean en el mercado, actitudes contrarias a la buena fe.

RECOMENDACIONES

Los capítulos antes expuestos nos permiten entender de manera clara lo que significa en el campo de la Propiedad Intelectual las marcas renombradas y el valor que representan para una empresa, pues, muchas veces no es el producto el que permite que la empresa subsista sino la marca y la publicidad que con la que se llega a empoderar de cada uno del consumidor y del que no consume, estimulándonos a adquirir lo que estas representan.

Hay veces en que ni siquiera discernimos entre uno y otro productos, en algunos casos ni nos interesa escoger entre los que se presentan en el mercado y nos dejamos llevar por aquellos productos de prestigio de un grupo de la sociedad o por aquellos que se nos quedaron grabados cuando vimos una de sus propagandas, cada uno de los productos tienen características propias y especiales que averiguan o nos crean necesidades incentivándonos a consumir para así saciar esas necesidades creadas, es un mundo de ofrecimientos e ilusiones por que muchas veces pensamos en lo que un producto podría hacer queriendo que llegue mas allá de lo que puede dar, hasta cierto punto los creemos milagrosos, como en productos para bajar de peso o para limpiar las impurezas del rostro, para eliminar las arrugas, también nos trasportan a momentos hermosos como cuando vemos una propaganda de la Coca-Cola uniendo familias y haciéndonos sentir como en casa, o en Navidad reviven ese sentimiento de dulzura y paz que desde niños lo tenemos pero que con el paso de los años no dejamos que aflore.

Como entonces no dejarnos ilusionar y llevar por la publicidad que muchas veces invade cada uno de los sentimientos que tenemos, y aquellos que no permitimos que nos caractericen.

Las marcas, la producción, su comercialización, los canales de venta, distribución y el producto final, apasionan tanto al que lo hace, al que lo vende como al que lo consume, pues siempre imaginamos como lo harán y o quien inventó sus envolturas o envases, es todo un aporte intelectual de gente que impulsa ese producto, que propone queriendo revolucionar al público, o acaso no nos hemos preguntado que es lo que piensan los titulares de estas marcas? que quieren brindar al cliente? Que pretenden alcanzar con su producto? Tantas preguntas que pueden ser respondidas de distintas maneras según la percepción que tenga cada uno de los productores de artículos, servicios, alimentos, etc.

Por ello en este último capítulo deseo aportar con algunas recomendaciones, pues que para mi criterio debemos tomar en cuenta al registrar una marca como para su protección:

- Si una marca es la que va representar a productos o servicios en el mercado para diferenciarlos de otros, debemos tener en cuenta que tienen que ser un nombre atractivo y sugestivo, que promueva en el público el consumo del producto. La publicidad y la calidad es fundamental, no podemos pretender que una marca alcance rankings mundiales sino satisface ni a su titular.

- La marca es tan importante para una empresa o sus propietarios por que representan en muchas ocasiones su principal beneficio, por ello se recomienda registrar la marca dentro de las clases en las cuales el producto se vaya a comercializar.
- El valor patrimonial que representan los derechos de propiedad industrial e intelectual representan más del 80% del valor de las compañías por increíble que esto parezca, es recomendable instaurar planes de operacionales y de negocio, para garantizar una real protección y manejo de los activos intangibles, para así llegar a multiplicar el valor del costo que estas representen.
- Es necesario que las empresas realicen un diagnóstico sobre cómo se está manejando la protección a las marcas que tienen a cargo, detectando las fortalezas y debilidades para un amparo y aprovechamiento eficaz, así sus marcas pueden alcanzar reconocimiento en el mercado. Se deben implementar medidas controladoras y publicitarias para alcanzar grandes metas e innovación en el mercado.
- Si la marca es tan importante para su titular es recomendable registrarla también como un nombre de dominio, debido a que antes de lo pensado podríamos necesitar de un sitio Web para comercializar nuestros productos o servicios.

Para una persona natural o jurídica que labora en la comercialización de productos resulta una indudable inversión el mantener y desarrollar los atributos que debe tener una marca para que sean susceptibles a los ojos del futuro consumidor, razón por la cual la estrategia que se utilice al crear una marca debe responder a valores que expresen lo que una marca ofrece, este planteamiento será su impulso futuro para conseguir un establecimiento y seguridad de comercialización en un futuro mercado.

Una marca es más que un pensamiento, es una fuente de ideas, estrategias y el esfuerzo de personas que desean crear una identidad para esta.

BIBLIOGRAFIA

- ALONSO ESPINOSA, Francisco. El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Editorial Comares. España. 2002.
- BENTATA, Víctor, Marca notoria y super marca,
<http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>. [Consulta: 14 de mayo de 2006]
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES, José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Thompson Aranzadi. Navarra, España. 2003. 1511p.
- BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio (Buenos Aires, 1946)
- BOCOS, Marcos. La marca: concepto y análisis histórico.
<http://premium.vlex.com/doctrina/Ley-Marcas-Estudio-nueva-Ley-Marcas-aplicacion-practica-empresa/Marca-concepto-analisis-historico/2100-278460,01.html>. [Consulta: 14 de mayo de 2006]
- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-1139.html>
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. Ley de marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Editorial Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, España. 2003.

- Corporación de Estudios y publicaciones. Constitución Política del Ecuador. Quito, Ecuador. Actualizado 2006.

- Corporación de Estudios y publicaciones. Ley De Propiedad Intelectual Ecuatoriana. Quito, Ecuador. Actualizado 2006.

- DI LUCA, Régimen nacional demarcas de fábrica y de comercio (1981)

- FERNANDEZ, Código De Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950)

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, España. 1990. 307p.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, España. 1984. 578p.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 2004. 755p.

- FRADE, Cristina, Caso de indemnización a pescadores españoles, <http://www.ucm.es/BUCM/be/prensa/1999/10/29/articulos/5>. [Consulta: 07 de Julio de 2006]

- GARRONE, Manual de Derecho Comercial, (Buenos Aires, 1978) p 344

- GONZÁLEZ BUENO, Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia. Editorial La Ley. Madrid, España. 2005. 346p.

- MARTINEZ MEDRANO, Gabriel Alejandro, SOUCASSE, Gabriela, La marca blanca y la venta a pérdida, Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica,

<http://www.dpi.bioetica.org/soucasse-medrano.htm>. [Consulta: 28 de abril de 2006]

- Kür, A. Trips and Trademark Law, IIC 1992

- LEDESMA, Pasolds Limited c. Fedeté S.A.I.C.I y A fallo de la Cám. Nac de Ap. En lo Civ y Com Fed. De la Cap, Sala III, del 20/8/82, en Revista de Derecho Industrial (1983)

- MONTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Editorial CIVITAS S.A. Madrid, España. 1995. 304p.

- OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989. 391p.

- PALAU RAMÍREZ, Felipe. Apuntes personales. Entrevista Directa. Valencia, España. Mayo de 2006.

- Todos los acuerdos de creación de la OMC y anexos como el ADPIC, fueron aprobados por Argentina según ley 24.425 en 1994.

- Las imágenes presentadas en este trabajo de graduación han sido tomadas de las siguientes páginas Web de Internet:

- <http://internetmarketingmexico.com/category/apple/>
- <http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/>
- <http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html>
- <http://parroquiasanjeronimo.wordpress.com/patrocinadores/>
- www.elqudsi.com
- www.ultimacurva.com
- www.smartchoices.ttu.edu
- <http://elsonidoylafuria.wordpress.com>
- www.britishsupermarketworldwide.com
- http://www.hnip.net/imgLib/20061130_Procter_g_logo_drk_blu_300.bmp
- www.cosmetic-business.com
- www.panoramadiario.com
- www.listphile.com