



**Universidad del Azuay**

**Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Carrera de Derecho**

**LA PRUEBA EN LAS MARCAS NOTORIAS  
EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS  
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E  
INNOVACIÓN**

Autora:

**María Luisa Zhindón Cáceres**

Director:

**Abg. Juan Carlos Cordero Barzallo**

**Cuenca – Ecuador**

**2022**

## **DEDICATORIA**

A Dios, porque sin él nada de esto sería posible.

A mis papás, porque esto solo es fruto del esfuerzo, apoyo y amor que me dan todos los días y por enseñarme las cosas que verdaderamente son valiosas en la vida.

A mis hermanos, por apoyarme, estar conmigo y darme ánimo en cada paso de mi vida.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios, por acompañarme durante este camino, ser mi guía y soporte en cada situación.

A mis papás, por todo el esfuerzo que hacen día a día para que no nos falte nada.

A mis hermanos, por la paciencia y el amor que me dan.

A mis amigos, por celebrar cada logro conmigo y acompañarme en cada dificultad.

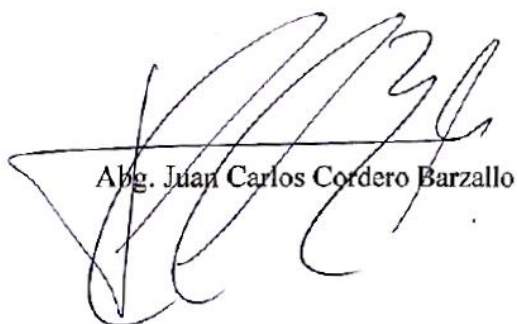
Al Abogado Juan Carlos Cordero, por ser un gran maestro e inculcar en mi el amor por el derecho.

## RESUMEN:

El presente trabajo de investigación, a través de un análisis y estudio previo de la normativa ecuatoriana con relación a las marcas notorias y al ámbito probatorio recogido en el derecho adjetivo, así como de conceptos relacionados con el tema procura determinar la importancia de establecer parámetros a la prueba de las marcas notorias, así como realizar una análisis comparado de las legislaciones de otros países en las que se aborde de forma precisa el tema para de esta manera aportar a la propiedad intelectual un marco de aplicación de la norma que determine como debe ser aplicada la prueba para demostrar la notoriedad de un signo distintivo.

**Palabras clave:** marcas, notoriedad, distintividad, prueba, parámetros.

Revisado y aprobado por:



Abg. Juan Carlos Cordero Barzallo

Realizado por:



María Luisa Zhindón Cáceres

## ABSTRACT

This research work, through a previous analysis and a study of the Ecuadorian legislation in relation to notorious trademarks and the evidentiary scope included in the adjective law, as well as concepts related to the subject, seeks to determine the importance of establishing parameters for the proof of notorious trademarks. It also pretends to make a comparative analysis of the legislations of other countries in which the subject is precisely addressed in order to provide intellectual property with a framework for the application of the law to determine how a proof should be applied to demonstrate the notoriety of a distinctive sign.

**Key words:** trademarks, notoriety, distinctiveness, proof, parameters.

Translated by



María Luisa Zhindón Cáceres

# INDICE

## INDICE DE CONTENIDO

<b>DEDICATORIA</b> .....	<b><i>I</i></b>
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	<b><i>II</i></b>
<b>RESUMEN</b> .....	<b><i>III</i></b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b><i>IV</i></b>
<b>Introducción</b> .....	<b><i>VIII</i></b>
<b>CAPITULO 1</b> .....	<b><i>1</i></b>
<b>MARCAS NOTORIAS</b>	
1.1 Concepto de marca .....	<i>1</i>
1.2 Derechos que confieren la marca a su titular .....	<i>3</i>
1.3 Concepto de marca notoria y normativa aplicable en Ecuador .....	<i>6</i>
1.4 Elementos de la marca notoria .....	<i>18</i>
1.4.1 Relación entre la marca notoria y los productos o servicios que protege ..	<i>18</i>
1.4.2 Relación entre la marca notoria y los consumidores .....	<i>18</i>
1.4.3 Quebrantamiento del principio de especialidad .....	<i>18</i>
1.5 Importancia de las marcas notorias en el mercado .....	<i>22</i>
<b>CAPITULO 2</b> .....	<b><i>23</i></b>
<b>LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA</b>	
2.1 La prueba .....	<i>23</i>
2.1.1 Generalidades .....	<i>23</i>
2.1.2 Principios .....	<i>30</i>
2.2 Aplicabilidad de la prueba en la marca notoria .....	<i>35</i>
2.2.1 Concepciones doctrinarias .....	<i>35</i>
2.3 La prueba de la marca notoria en el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación .....	<i>39</i>
2.3.1 Carga de la prueba en las marcas notorias y análisis comparativo con otras instituciones del Derecho Marcarío .....	<i>47</i>
2.4 La prueba de la marca notoria en la legislación estadounidense, española, argentina y colombiana .....	<i>48</i>
2.4.1 La prueba de la marca notoria en la legislación estadounidense .....	<i>48</i>

2.4.2 La prueba de la marca notoria en la legislación española .....	50
2.4.3 La prueba de la marca notoria en la legislación argentina .....	52
2.4.4 La prueba de la marca notoria en la legislación colombiana .....	55
<b>CAPITULO 3 .....</b>	<b>58</b>
<b>CASOS PRÁCTICOS</b>	
3.1 Marcas notorias declaradas en Ecuador por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales .....	58
3.1.1 Acción de cancelación del registro de la marca “TESALIA + GRÁFICA”, clase internacional 30, seguido por la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., en contra de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.....	58
3.1.2 Acción de cancelación del registro de la marca “FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta)”, clase internacional 1, seguido por la compañía FREEZETONE PRODUCTS, INC., en contra de la compañía FREETONE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.....	59
3.1.3 Recurso de reposición dentro del trámite de Acción de cancelación del registro del nombre comercial “KIN’S BURGUER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO”, seguido por la compañía BURGER KING CORP., en contra del señor MANUCHER ASHFARI SAMEI. ....	61
3.2 Marcas notorias declaradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones .....	63
3.2.1 Proceso 619-IP-2019. Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2018-308488 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color VERDE PANTONE 361C. ....	64
3.2.2 Proceso 49-IP-2018. Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00089-00.	

Referencia: Signos involucrados YAMAPARTES (denominativo) y YAMAHA (denominativo).....	66
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>69</b>
<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>72</b>



# INTRODUCCIÓN

Las marcas constituyen signos con suficiente capacidad distintiva para identificar determinados productos o servicios. Así Baumbach y Hefermehl han conceptualizado a la marca: *“La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir las determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”* (Baumbach & Hefermehl, 1979)

En este sentido, una de las características principales de la marca se encuentra en su distintividad, es así que en ocasiones la marca llega a alcanzar un nivel tan alto de distintividad en el mercado que adquiere un carácter excepcional, el de la notoriedad.

El tratadista Jorge Ottamendi al tratar sobre la notoriedad señala: *“la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”* (Ottamendi, 2006)

Así mismo establece dos características principales para considerar a una marca como notoria y estas son:

1. Que sea conocida por la mayor parte del público dentro de un mercado y;
2. Que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado.

Además, respecto de la notoriedad de la marca, Ecuador la reconoce en su legislación, siendo así que en el Código de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) en su artículo 459, los define de la siguiente manera: **“Artículo 459.- Definición.-** *Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*

Por lo tanto, podemos considerar que una marca es notoriamente conocida cuando esta ha sido reconocida por la mayor parte del público consumidor en el país en el cual se ha solicitado el registro o cualquier país miembro del Convenio de París. Sin embargo, para

determinar si una marca es notoriamente conocida, varios países han optado por diferentes criterios en cuanto a la forma en la que esta debe ser probada e incluso algunos consideran que esta no debe ser probada como es el caso de Argentina.

Así Jorge Ottamendi opta por este criterio sosteniéndolo de la siguiente manera: *“La notoriedad no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que “la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto de prueba específica”.* (Ottamendi, 2006)

Por otro lado, el tratadista Justo Nava Negrete opta por un criterio contrario, determinado que es necesario que la notoriedad o la fama de la marca sea probada, tal y como se encuentra incorporado en diversas legislaciones. Este criterio ha acogido nuestra legislación, pues señala que para que una marca sea declarada y reconocida por la Autoridad como notoriamente conocida es necesario que el titular de ella acompañe a su solicitud la prueba pertinente para demostrar este carácter excepcional.

De esta forma el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) al respecto establece: **“Artículo 463.- Procedimiento de declaratoria.-** *El titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo. A la solicitud deberá acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo. [...] El pedido y las pruebas presentadas por la parte serán valoradas por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales para emitir la resolución o pronunciamiento respectivo.”*

Es así que siendo fundamental en nuestro país probar la notoriedad de la marca, es importante determinar los parámetros mediante los cuales la Autoridad va a proceder a declarar que una marca ha adquirido este carácter excepcional en el mercado y además que le permita al titular de ella y al consumidor en general determinar cuándo nos encontramos frente a una marca notoria.

# CAPÍTULO I

## 1. MARCAS NOTORIAS

### 1.1. Concepto de marca

La marca es una creación que surge del intelecto de la persona, que constituye un signo distintivo, considerado como un bien intangible susceptible de protección, que permite diferenciar un producto o servicio de otro en el mercado, concediéndole a su titular el reconocimiento por parte de los consumidores de los productos o servicios que comercializa u oferta. En este sentido, la marca es el punto central para que, quien fabrica, produce, distribuye, vende, oferta o en sentido general a quien se han reconocido y protegido derechos intelectuales pueda ser reconocido en el mercado y diferenciado frente a otros competidores.

En la doctrina francesa en relación al derecho de marcas se ha establecido: *“es el derecho exclusivo reconocido a una empresa para designar objetos de su industria o de su comercio mediante un signo distintivo determinado, que comprende el derecho de impedir su adopción por terceros, y en ese mismo sentido, a un signo distintivo que implica confusiones”* Nava Negrete (2012), según Dassas (1976).

Por otro lado en la doctrina latinoamericana, se ha señalado: *“un signo tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que requiere preservar o mejorar su clientela”* Nava Negrete (2012), según Carrillo Ballesteros y Morales Casas (1973).

Es así, que la marca constituye un gran factor dentro de la competencia en el mercado, pues aquella que ha sido debidamente protegida y por lo tanto sus derechos intelectuales han sido reconocidos, compiten con otras, o incluso compiten con otros productos o servicios que, al no encontrarse representados por marcas debidamente registradas, no alcanzan ser reconocidas en el mercado y por lo tanto su nivel adquisitivo disminuye, a diferencia de aquellos identificados por marcas cuyos derechos se protegen, que logran aumentar su participación en el mercado y por lo tanto cubrir en mayor proporción las necesidades requeridas por los consumidores.

De esta forma Ottamendi ha señalado:

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se vería seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público. (p.1)

De aquí, resulta importante determinar ciertos elementos que hacen que una marca sea reconocida como tal en mercado. Es así que, además de que esta sea un signo que diferencia productos o servicios de otros, se trata de un signo con capacidad distintiva y susceptible de representación gráfica, que requiere de registro para que sus derechos sean protegidos y reconocidos.

Respecto de la capacidad distintiva o la fuerza diferenciadora que puede alcanzar una marca, es aquella que hace que la misma se distinga de los demás o de sus similares, de manera que alcance una individualidad tal, que no pueda ser asociado ni confundido con algún otro, para productos idénticos o similares, de aquí que una marca crea un vínculo entre el empresario y el consumidor pues, éste primero, querrá que el producto que él produce o comercialice sea identificado y reconocido.

Por lo tanto, la marca además de permitir que productos o servicios idénticos y similares sean diferenciados y evitar que exista riesgo de confusión por parte de los consumidores, permite que los consumidores y el público en general reconozcan su origen empresarial o en sentido limitado quien es el que oferta determinado producto o servicio, permitiendo que el titular de dicha marca incremente su participación en el mercado.

La representación gráfica implica que el signo sea susceptible de descripción a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que por la forma en la que estas se encuentren formadas o representadas puedan ser identificadas por quien las observa, es así que se encontraran diferentes tipos de marcas como las denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, olfativas, sonora – auditiva, táctil.

Por último, una marca debe ser conocida como tal por parte de la Autoridad correspondiente, que será quien determine si efectivamente dicho signo que busca protección constituye una marca por cumplir con los requisitos de registrabilidad y no vulnera el derecho de un tercero que tiene una marca idéntica o similar, solo de esta

manera su titular podrá asegurar que efectivamente su signo constituye una marca que puede hacer valer sus derechos de propiedad intelectual frente a terceros y que dentro del mercado los consumidores y demás competidores pueden reconocer a un producto o servicio con ella.

## **1.2 Derechos que confieren la marca a su titular**

El registro de una marca permite que al titular de ella se le reconozcan ciertos derechos fundamentales dentro del ámbito de la propiedad intelectual. De esta manera nuestra norma señala: “*Art. 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.*” Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 01 de diciembre de 2016.

Es así que podemos encontrar dos derechos que confieren la marca a su titular: el derecho de uso exclusivo y el de disposición. En primer lugar, el derecho de disposición es el que resulta inherente al titular de una marca, pues al adquirir la propiedad de la misma este puede disponer de ella de la forma en que mejor le convenga. No solo porque tiene la facultad de identificar con su marca al producto o servicio que ofrece y de esta manera que los consumidores puedan reconocer quien es el oferente, sino porque además sobre ella puede introducir, comercializar, publicitar, importar productos o servicios o ceder derechos, otorgar licencias de uso, transferirla, etc., a terceras personas que encuentren cierto interés en ella.

Esto resulta beneficioso para el titular pues, no solo le otorgará un beneficio económico por parte de aquellas personas que tengan un interés en hacer uso de alguna manera de la marca, sino porque dentro del mercado cada vez será mayor la cantidad de consumidores que adquieran su producto y servicio y de esta manera el titular consiga un reconocimiento beneficioso para su negocio.

En segundo lugar, y es tal vez el derecho en el que vale la pena entrar en mayor profundidad, resulta ser el derecho exclusivo de uso de una marca, este implica que el titular de ella por un lado tiene la facultad de utilizar la marca de la forma en que mejor le convenga, es decir para identificar los productos o servicios que considere necesarios y explotarla de la forma en como mejor considere y por otro, el de impedir que terceras

personas utilicen marcas idénticas o similares a la suya. De aquí nace un doble aspecto de este derecho, en donde la doctrina lo ha llamado positivo y negativo.

El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros.

Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que *“dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”*. (Marca: “CERVITAN”, publicado en la G.O.A.C. N° 612, de 25 de octubre de 2000., 2000). De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Por lo tanto, el aspecto positivo es el que se encuentra principalmente relacionado con el uso que su titular pueda otorgarle a la marca, de aquí que se desprenden ciertas facultades que tiene el titular como es la facultad de aplicar la marca a un determinado producto o servicio, a su vez de poner en el comercio dicho producto o servicio que será identificado y diferenciado de otros por esta marca y la facultad de emplear dicha marca en medios publicitarios.

La facultad de aplicar una marca a un determinado producto o servicio implica que el esfuerzo del oferente sea reconocido e identificado a través de dicha marca, esto logrará que en algún punto la marca sea posicionada correctamente en el mercado que permitirá el fácil reconocimiento por parte de los consumidores de los productos o servicios que se encuentran identificados con ella y de esta manera el nivel adquisitivo de ellos incrementará, convirtiéndose el titular en un factor importante dentro del mercado.

Poner en el comercio el producto o servicio que se encuentra identificado con una marca y por lo tanto permite diferenciarlo de otras, va de la mano con la característica principal de ellas, que es la distintividad. Pues una marca que es lo suficientemente distintiva podrá fácilmente ser diferenciada de productos o servicios que se encuentran identificados con otras marcas, siendo esto positivo pues le permitirá al titular de la marca

ser identificado por su buen nombre o correcto posicionamiento y diferenciarse de otros que probablemente no hayan alcanzado estos objetivos.

Por último, aplicar la marca en medios publicitarios permite este reconocimiento masivo por parte de los consumidores y el público en general, lo cual implica que el titular o en si el oferente del producto o servicio identificado con dicha marca se vuelva un competidor importante dentro del mercado.

En conclusión, el aspecto positivo de la marca, permite no solo que su titular pueda identificar con ella productos o servicios, sino que además su negocio o en si su nivel económico incremente por el reconocimiento que pueda tener esta por parte de los consumidores, esto sí, siempre y cuando la marca sea perfectamente distintiva.

Por otro lado, en relación al aspecto negativo, se puede establecer que este principalmente se enfoca en la facultad que tiene el titular de una marca para impedir que terceros utilicen marcas que resultan idénticas, extremadamente similares o incluso parecidas a la suya, para proteger productos o servicios idénticos o que se encuentren relacionados con ellos.

Para el ejercicio de este aspecto negativo y la defensa de una marca por parte de su titular, la ley ha conferido ciertas herramientas que permiten evitar la vulneración de derechos intelectuales que surgen de una marca, estas herramientas tales como oposiciones al registro, nulidad de una marca, acción de cancelación por falta de uso o incluso el ejercicio de tutelas administrativas que traen consigo sanciones en contra de quien se encuentre vulnerando estos derechos.

De esta forma, surge la importancia del registro de una marca, pues solo de esta manera se adquieren y reconocen derechos que pueden defenderse frente a terceros que de alguna forma los vulneren y que constituyan competidores directos en el mercado, logrando que no existan marcas que pudieran parecerse y por lo tanto que los productos o servicios ofertados, identificados con una marca, sean reconocidos y adquiridos por la mayoría de los consumidores, además que de esta forma permite que cada vez se protejan con dicha marca una mayor cantidad de productos o servicios, lo cual hace que el titular adquiera mayores beneficios, pues desde varios aspectos su patrimonio se vería incrementado y su prestigio tendría un mayor reconocimiento.

Es así que el artículo 367 del Código Ingenios, reconoce los derechos que pertenecen a un titular de una marca, los cuales son:

1. 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;

2. 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;

3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera 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;

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

6. 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.

### **1.3 Concepto de marca notoria y normativa aplicable en Ecuador**



Se hizo mención previamente que una marca que resulta correctamente posicionada en el mercado, resultaría beneficioso para su titular pues de esta manera no solo se reconocería el esfuerzo y los recursos utilizados en su marca y en sus productos o servicios, si no que desde un aspecto económico le permitiría al titular ser un importante factor dentro del mercado.

Cuando en el mercado se da una aceptación de una determinada marca por parte de los consumidores como consecuencia del éxito comercial que ha tenido un determinado producto o servicio, podemos encontrar que una marca ha alcanzado un nivel superior a muchas otras, un nivel que le permite ser reconocida por la mayoría de los consumidores que adquieren dicho producto o servicio, a estas marcas se las conoce como marcas notorias.

Una marca notoria es aquella que es conocida por la mayoría de los consumidores en el sector pertinente, es decir, aquella que es conocida y reconocida por un gran porcentaje de eventuales compradores o actuales consumidores de determinados productos o servicios. Es aquella que por el volumen de ventas que ha tenido el producto o servicio que protege, por la duración que ha tenido esta en el mercado, por su alcance geográfico, su buen prestigio, la calidad de los productos o servicios que protege y otros factores importantes, es aceptada por el consumidor de dichos productos o servicios y muchas veces prefiere esta frente a otras marcas dentro del mismo mercado.

Es importante, establecer que el conocimiento al que se hace antes mención no solo se limita a conocer el nombre de la marca como tal, sino que permite al consumidor con esa marca saber a qué tipo de producto o servicio se refiere, cuales son las cualidades de ese producto o servicio, la calidad, el precio aproximado, en que mercado se comercializa, entre otros, pues como se mencionó la notoriedad solo es una consecuencia del éxito que ha tenido un producto o servicio en el mercado.

Dentro del mercado podemos encontrar grandes ejemplos de marcas que por el prestigio, calidad del producto o servicio, tiempo dentro del mercado u otros factores son fácilmente reconocibles por los consumidores dentro de aquel. Una de estas marcas es la famosa familia de marcas McDonald's®, con ella la mayoría de los consumidores, por no decir la totalidad, dentro del mercado alimenticio reconoce que se trata de un restaurante de comida rápida, sin embargo lo interesante de esta marca es que no solo es reconocida por vender hamburguesas o papas fritas, sino que con ella los consumidores

pueden identificar además a uno de los restaurantes con el servicio más rápido del mundo, lo que le ha permitido tener más de 68 millones de clientes en un día, 33.000 establecimientos en 119 países alrededor del mundo y un ingreso de más de 20 millones de dólares anual (McDonald's, 2021)

McDonald's® es una marca tan reconocida por los consumidores que se ha visto en la necesidad de buscar su protección, pero no solo respecto a su denominación, si no a cada uno de los logotipos que hacen parte de este famoso restaurante, es así que en todos sus registros de marcas alrededor del mundo se protegen diferentes tipos de marcas, entre ellas:

**Figura 1**



Registro de marca "Mcdonald's" en Italia, de titularidad de la compañía McDonald's International Property Company, Ltd., para clase 42.

**Figura 2**



Registro de marca "M" en Italia, de titularidad de la compañía McDonald's International Property Company, Ltd., para clase 42.

**Figura 3**



Registro de marca “Null” en Estados Unidos, de titularidad de la compañía McDonald’s International Property Company, Ltd., para clases 09, 28 y 43.

**Figura 4**



Registro de marca “McDonald’s” en Estados Unidos, de titularidad de la compañía McDonald’s International Property Company, Ltd., para clases 02, 05, 29, 30, 31 y 32.

**Figura 5**



Registro de marca “Figurativa” en Estados Unidos, de titularidad de la compañía McDonald’s International Property Company, Ltd., para clase 43.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación define expresamente a la marca notoria como: *“Art. 459.- Definición.- Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”* Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 01 de diciembre de 2016.

En Ecuador entonces, la aplicación de los tratados internacionales en si aquellas marcas que han sido reconocidas como notorias por los países miembros del Convenio de Paris, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) o con los que Ecuador mantenga tratados como los de la Comunidad Andina de Naciones, serian en Ecuador también reconocidas como tal en base a un principio de reciprocidad.

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, adoptado en 1883 determina las principales pautas y herramientas para una efectiva regulación interna de los países miembros en relación a la mayoría de temas a ser considerados dentro del área de propiedad industrial, específicamente en patentes, marcas, modelos industriales, modelos de utilidad, indicaciones geográficas y competencia desleal. Actualmente, son miembros del Convenio de Paris 178 países en total, entre ellos Ecuador.

El Convenio de Paris, se enfoca principalmente en 3 aspectos: el trato nacional, el derecho de prioridad y ciertas normas comunes a la que deben atenerse todos los Estados Contratantes. El trato nacional, para todas las áreas de propiedad industrial, se refiere a que los estados contratantes deben conceder a los nacionales de los demás estados contratantes el mismo trato que a sus nacionales, es decir, desde un aspecto del derecho marcario las reglas para el registro, la protección y mecanismos para defensa de derechos que le asisten a un titular de una marca, serán los mismos tanto para nacionales como para extranjeros.

El derecho de prioridad, enfocado desde el derecho marcario, determina que la primera solicitud de registro de marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá en el periodo de 6 meses solicitar la misma protección

en cualquiera de los demás estados contratantes y el día de presentación será considerado el día de la primera solicitud en el primer país solicitado.

Las normas comunes referentes al derecho de marcas no determinan las reglas o pautas que deben seguir internamente los Estados Contratantes en sus legislaciones, sin embargo determinan que los registros en cada país son independientes, por lo tanto si en el país de origen de la marca se denegó el registro de ella, existe cierta acción en su contra o se omitió presentar la solicitud de renovación de la misma, esto no afectara a que el titular de ella pueda solicitar su registro en cualquiera de los Estados Contratantes.

Sin embargo, se determina que los Estados Contratantes se encuentran obligados a denegar el registro de una marca cuando esta constituya una reproducción, imitación, sea susceptible de crear confusión para mismos productos o servicios o aquellos que se encuentren relacionados con los de una marca que ha sido considerada dentro del Estado Contratante como notoria.

Específicamente el Convenio de Paris (1883), sobre las marcas notorias determina:

Art. 6.- bis.- (Marcas: marcas notoriamente conocidas)

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

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

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

El artículo antes referido respecto las marcas notorias que determina el Convenio de París, se pueden destacar 3 pautas para la regulación de los Estados Contratantes en la materia: Se determina la prohibición del uso o la posibilidad de invalidar el registro de una marca cuando esta constituya una imitación, reproducción, sea susceptible de crear confusión con otra que ha sido notoriamente reconocida por el Estado en el cual se solicita el registro, pero además se establece la misma posibilidad cuando la marca solicitada a registro o registrada reproduzca una parte esencial de la marca notoria; establece la posibilidad de presentar un recurso de nulidad a aquellas marcas que se encuentran en la prohibición del primer numeral, es decir puedan crear confusión con una marca notoriamente conocida y determina un plazo mínimo de 5 años desde la fecha de registro para ejercer dicha acción; por último, cuando el recurso de nulidad se presente porque la marca ha sido registrada o solicitada en base a un principio de mala fe no se determinara un plazo para ejercer dicha acción.

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, fue desarrollada en el año 2000 por los países miembros de la Comunidad Andina: Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. De igual manera determina de manera más detallada ciertos aspectos importantes a ser considerados sobre la propiedad industrial y a ser aplicados dentro de los sus Estados miembros.

La Decisión 486, sobre las marcas notorias determina: *“Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*

Si bien este concepto determina de igual manera lo que determinaba el Convenio de París y que ya se ha hecho referencia previamente, que para los países miembros será un signo notoriamente conocido el que hubiese sido reconocido como tal en cualquiera de ellos, determina que la forma o el medio por el cual se hubiere hecho conocido como tal no influye en su reconocimiento para los otros países.

De igual manera trata el uso o registro no autorizado de un signo notoriamente conocido y establece que este uso se refiere a la reproducción, imitación, traducción o sea susceptible de crear confusión con los establecimientos comerciales, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. Además será considerado que el uso no ha sido autorizado, cuando realizando las mismas acciones antes

mencionadas pudiera causar riesgo de confusión o asociación con el titular del signo, daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, cuando se dé un aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

Sobre el riesgo de confusión podemos terminar que es la posibilidad de que el consumidor se vea limitado en su derecho de elegir uno u otro producto o servicio, o más grave aún en el hecho de que adquiriera un servicio considerando que es otro de ciertas características o que proviene de cierto productor, por el error al que se le puede inducir al consumidor.

El riesgo de confusión además debe tenerse en cuenta desde el punto de vista del público de los consumidores interesados en adquirir dicho producto o servicio, o de quien llama la doctrina el consumidor medio, siendo por tanto relevante traer a cabo la definición de esta figura.

- Consumidor medio:

Sobre el consumidor medio la doctrina se ha inclinado por definir a aquel que no realiza un examen minucioso de las marcas. Para la doctrina europea el consumidor medio es aquel consumidor que se le considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Es así que el doctrinario Carlos Fernández – Novoa en su libro Manual de la Propiedad Industrial (2009) analiza la figura del consumidor medio con base al caso “Lloyd” tratado por el Tribunal de Justicia de 22-6-1999.

Manifiesta que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, por lo tanto no realiza un mayor análisis sobre los detalles de la marca al momento en el que se detiene a examinar la misma. Es importante también tener en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo tanto debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria, además esta apreciación puede variar en función de la categoría de productos o servicios que contempla.

Vale además hacer mención a la consideración que hace en razón a la apreciación del consumidor medio en relación a productos especializados cuyo precio es alto, pues manifiesta que en este caso el grado de atención del consumidor es elevado, pues se entrará ya en un análisis de ciertas marcas específicas que requieren mayor atención, como son una especie de marcas notorios. (Novoa, 2009)

En la doctrina latinoamericana, el doctrinario Jorge Ottamendi, en su libro Derecho de Marcas (2012) hace referencia a la figura del consumidor medio y manifiesta que, si bien es cierto que la mayoría del público no se detiene a realizar un examen minucioso y pormenorizado de la marca, también es cierto que el consumidor debe ser una persona “lúcida, normal y con moderada desconfianza”, por lo tanto deben ser personas que presten cierto grado de atención.

Ottamendi, concuerda con Fernández – Novoa y manifiesta que la atención del consumidor estará condicionada por la clase de producto que se vaya a adquirir, así hace mención al hecho de que se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos, de artículos de perfumería, de tocador y cosmética, de productos químicos para fines diagnósticos, de whisky, etc., por otro lado se ha confirmado que debe hacerse un cotejo con mayor rigor en los casos en que los productos van a ser adquiridos por un público que absorbe la compra con “mayor despreocupación” o con menos atención como son los productos alimenticios. (Ottamendi, 2012)

Podemos concluir entonces que, el consumidor medio es aquel que presta atención normal a una marca y no realiza un examen minucioso sobre cada uno de sus detalles, por lo tanto, considera a la marca como una totalidad, excluyendo la posibilidad de realizar un análisis comparativo al momento de adquirir un producto o servicio en el mercado, además será importante el grado de atención del consumidor el cual estará condicionado por el tipo de producto o servicio que quiera adquirir.



Por lo tanto, considerando que el consumidor medio no realiza un examen minucioso de las marcas en conflicto y por lo tanto al ser su grado de atención más bajo, las posibilidades de que aprecie la existencia de un riesgo de confusión entre ellas es más alto, mucho más aun con aquellas marcas que son notoriamente conocidas.

El riesgo de asociación ha sido tratado debidamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones mediante el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2018 que señala:

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

Para la doctrina el riesgo de asociación tiene varios presupuestos que deben ser considerados: a) el riesgo se daría, si es que a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata un recuerdo de la marca; b) el riesgo, respecto de considerar que mantienen un mismo origen empresarial; o, c) el riesgo, por considerar que las empresas titulares tienen vínculos económicos y organizativos.

En este sentido, el riesgo de confusión o asociación con el titular de una marca, implica que el consumidor medio pueda relacionar un signo con una marca debidamente registrada, considerando que provienen de un mismo origen empresarial, que existe algún nexo comercial o en definitiva que mantienen cierta relación que hace que entre los signos pueda darse una variación, lo cual solo afecta al titular de un riesgo de una marca cuyos derechos han sido debidamente concedidos y protegidos.

El daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario, va encaminado a determinar un perjuicio que se le causa al titular de un registro de una marca que por su esfuerzo, el valor comercial que ha alcanzado esa marca en el mercado o la inversión y por lo tanto el valor publicitario que esta posee, determina que su extraordinaria y excepcional capacidad distintiva ganada por todos estos factores se debilita por encontrarse frente a otra marca que la reproduce sea total o parcialmente o realiza una de las conductas antes mencionadas.

En relación al aprovechamiento injusto del renombre o prestigio del signo, va de la mano con la función publicitaria, pues quien solicita el registro de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida tiene una sola función: aprovecharse de la reputación o el prestigio ganado por el titular que deviene del esfuerzo y recursos utilizados en su marca notoria y que por lo tanto su fuerza distintiva o valor comercial pierdan peso.

Todos estos factores, determinan la necesidad del titular de una marca notoriamente conocida, sea esta por el país en el cual se solicita o se encuentra registrada la marca imitadora o en cualquier país miembro del Convenio de Paris, ADPIC o Comunidad Andina de Naciones de buscar la protección de su marca, que por el esfuerzo empleado en ella merece que su capacidad diferenciadora, el valor adquirido en el mercado y el buen nombre o prestigio sean respetados y por lo tanto protegidos por cualquier otro competidor.

Al igual que el Convenio de Paris, la Decisión 486 determina el ejercicio de una acción en contra de aquellas marcas o signos que pudieren estar causando un perjuicio a marcas notoriamente conocidas por ser una reproducción total o parcial de estas últimas. En este sentido, la Decisión 486 determina la facultad que tiene el titular de una marca notoriamente conocida para ejercer un acción, específicamente un recurso de nulidad en contra del uso no autorizado de su marca por parte de terceros, estableciendo un plazo para ejercer dicha acción pues determinar que esta prescribe a los 5 años desde la fecha en la que el titular tuvo conocimiento del uso no autorizado, excepto en el caso de que el uso hubiera sido de mala fe en donde no prescribirá la acción.

El Código Ingenios, en relación a las acciones a ser tomadas en caso de violaciones a derechos sobre marcas notorias por parte de terceros, desarrolla en el mismo sentido que la Decisión 486 el cual en su artículo 231 señala expresamente:

Art. 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que corresponden.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los

actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Y si se hace referencia al artículo 155 de la misma norma, en el podremos encontrar los derechos que posee el titular de una marca para impedir a un tercero realizar diferentes actos, es así que se determina:

Art. 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;

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;

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;

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; y,

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.

## 1.4 Elementos de la marca notoria

Del concepto desarrollado previamente, se determinan ciertos elementos fundamentales a ser considerados dentro de las marcas notorias y los cuales marcan la diferencia entre las marcas que adquieren esta calidad frente a las que podríamos llamar marcas comunes o que no han alcanzado este carácter especial. Entre ellos se encuentran:

- Relación entre la marca notoria y los productos o servicios que protege
- Relación entre la marca notoria y los consumidores
- Quebrantamiento del principio de especialidad

### 1.4.1 Relación entre la marca notoria y los productos o servicios que protege:

Uno de los elementos a ser considerados en primer lugar es la relación que existe entre la marca notoria y los productos o servicios que este protege. Como un primer caso podemos encontrar aquel que se asocia a la marca notoria con productos de muy buena calidad y que han sido intensamente publicitados, esto solo como consecuencia del éxito que ha tenido una marca dentro de un mercado, pues los consumidores al identificar una marca en el mercado tienen como primera impresión los productos o servicios que estas protegen y que implican ser de muy buena calidad ya que el nivel adquisitivo de estos ha aumentado exponencialmente permitiendo llegar a una mayor cantidad de consumidores y por lo tanto ser plenamente reconocida por ellos.

Por ejemplo, en este caso encontramos las marcas de vehículos como Ford, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, etc., que podemos encontrarnos frente a productos que de manera general son de muy buena calidad y que diariamente se encuentra publicitándolos, sean estos en redes sociales, vallas publicitarias, anuncios televisivos, etc.

Sin embargo, pueden existir otros casos en los que los productos o servicios no sean de la mejor calidad, es decir estos sean de una calidad media, pero que por el nivel de distribución de aquellos y el precio ofertado en el mercado, permite que los consumidores accedan fácilmente a dicho producto o servicio.

En este caso nos encontramos con lo que actualmente se conoce dentro del mercado como el “fast fashion” que son aquellas marcas que se caracterizan por comercializar prendas de ropa a nivel masivo, la distribución de sus productos se realiza en grandes volúmenes trayendo las últimas tendencias de moda, lo que hace que el producto sea ofrecido en el mercado a un precio accesible a la mayoría de consumidores y que de esta manera el flujo de comercialización aumente exponencialmente. Dentro de este tipo de marcas tenemos a Zara, Old Navy, H&M, Mango, etc.

Además, está el caso de las marcas notorias que protegen productos o servicios adquiridos por minorías, que se caracterizan por su alto precio dentro del mercado y estar dirigidas a un diferente consumidor, en consecuencia, la notoriedad se encuentra por la relación que existe entre el producto o servicio y exclusivamente la calidad de estos. Este es el caso de las marcas de alta gama como Rolls Royce, Rolex o Louis Vuitton. Estas marcas si bien no son adquiridas por la mayoría de los consumidores por ser productos poco accesibles desde un punto económico, si son conocidas por la gran cantidad de ellos por ser productos conocidos por su calidad y además por impacto dentro del mercado.

#### 1.4.2 Relación entre la marca notoria y los consumidores:

Otro elemento a ser considerado de las marcas notorias es su relación con los consumidores. Es así que para Ottamendi la notoriedad de la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto, señala que la marca notoria es conocida por casi la totalidad del público pues trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra, además este tipo de marcas debe ser identificada con un producto o servicio determinado, pues debe provocar una inmediata asociación, como sucede con Marlboro, Lacoste, Nokia, Coca Cola, Pepsi Cola, Chevrolet, Wolkswagen, Rolex, Sony, Shell, entre otras.

La notoriedad de la marca puede estar dada porque los productos o servicios que esta protege son adquiridos por la mayoría de los consumidores, es decir están destinados a la mayoría de ellos porque se tratan de productos generales o

ampliamente conocidos, entonces en este caso la notoriedad deberá ser de manera general, sin embargo en el caso de que la marca notoria proteja productos o servicios específicos que no son conocidos por todos los consumidores sino solo por aquellos dentro de dicho mercado, bastará que la marca sea conocida por la mayoría de consumidores dentro de ese mercado específico para adquirir la calidad de notoria.

Al hacer referencia que la notoriedad debe ser de manera general en el caso de que los productos o servicios que ella protege sean adquiridos por la mayoría de consumidores, se debe considerar de productos o servicios que se encuentran dirigidos a todos los consumidores en general, sin especificar a alguno por su profesión, conocimiento, experiencia, etc., entonces en este caso se puede encontrar de aquellas marcas que protegen por ejemplo alimentos, prendas de vestir, automóviles, etc., es así que encontramos marcas notorias como McDonalds, Coca Cola, Adidas, Apple, etc.

Por el otro lado, existen aquellas marcas notorias que no son conocidas por la generalidad de los consumidores, si no solo por aquellos dentro de un mercado específico pues el producto o servicio está dirigido a un consumidor específico, este es el caso de la marca Tigercat, si bien esta marca para la mayoría de los consumidores no encuentra ninguna relación con un producto o servicio pues no es un producto que se adquiera para el uso común o diario, si lo relacionaran aquellas personas que sea por su profesión, trabajo o experiencia se encuentran dentro del mercado de la construcción, entonces inmediatamente al hablarles de la marca Tigercat sabrán que se trata de equipos para cosecha forestal de primera calidad.

#### 1.4.3 Quebrantamiento del principio de especialidad:

De los elementos que han sido determinados se desprende un punto fundamental a ser considerado dentro de las marcas notorias y es que estas rompen con el principio de especialidad de propiedad industrial. El principio de especialidad es el derecho al uso exclusivo de una marca que se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el principio

de especialidad determina que un titular de una marca tiene un derecho exclusivo sobre los productos o servicios que proteja con ella.

La doctrina en base al principio de especialidad determina que la protección de la marca no podría extenderse en principio a productos o servicios no determinados en la solicitud de registro o comprendidos en otra clase. Sin embargo, existen ciertas excepciones que rompen este principio de especialidad como lo son las marcas notorias.

Por el contrario, existe otra parte de la doctrina que determina que la protección de la marca, así sea que esta haya adquirido la calidad de notoria, se encuentra protegida solo de aquellos servicios o productos para los cuales ha sido solicitada. De esta forma se menciona: *“Sin embargo, al amparo de un fallo según el cual era lícita la inscripción de la marca “Rolex” para distinguir prendas íntimas de vestir, se han filtrado numerosas marcas que cercenan los derechos que cabría esperar de una marca de esta notoriedad. Argumentó la Cámara que “si la demandada, Montres Rolex S.A. no registró su marca en las otras clases del Nomenclator pudiendo hacerlo y con un costo que de ninguna manera puede ser una dificultad para una empresa de su potencialidad económica, es evidente que fue porque ha considerado que los registros para otros productos de ninguna manera afectarían al propio prestigio en la materia que le interesaba”.* (Bertone & Cuevas, 2003)

Se habló ya de la relación que existe entre la marca notoria y los productos o servicios que ella protege por un lado y de la relación que existe con los consumidores y las diferentes circunstancias en las que podía darse esta relación, y concluyendo este punto es importante hacer mención que independientemente de la clase en la que se encuentre registrada determinada marca notoria, por la incidencia que tiene esta en los consumidores, ya sea por la calidad del producto o servicio, por el nivel de comercialización y distribución, por la publicidad que se le da a ella, la marca notoria es defendible incluso frente a otros productos o servicios diferentes de los que ella protege, rompiendo en este caso con el principio de especialidad.

A una marca común le asisten derechos solo para aquellos productos o servicios que esta protege o incluso frente a los cuales pudiera tener relación, sin embargo, si existen dos marcas idénticas pero para productos completamente

diferentes estas pueden coexistir dentro del mercado sin violentar sus derechos. Este particular no sucede en las marcas notorias y es una característica fundamental a ser tomada en cuenta.

Es así que en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha señalado que la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. (MC FIT (mixto) / MC (denominativo), 2019)

La marca notoria su nivel excepcional adquirido puede ser oponible frente a marcas idénticas o similares que protegen productos o servicios diferentes, pues el conocimiento por parte de los consumidores de este tipo de marcas es mayor generando así un mayor recuerdo de la marca en el mercado y por lo tanto generando mayor protección de ellas frente a otras que pudieran violentar sus derechos.

## **1.5 Importancia de las marcas notorias en el mercado**

Como se ha manifestado previamente las marcas notorias adquieren este carácter excepcional como consecuencia del éxito que han tenido estas en el mercado, bien sea por la calidad de los productos o servicios que ellas ofrecen, por los niveles de distribución y comercialización o por la publicidad que pueda dárseles. La marca notoria para su titular no es más que el grado al que todo titular aspira que llegue su marca, pues no solo le otorga una más amplia protección frente a terceras personas que pretendan violar los derechos de su marca sino incluso desde un aspecto económico permite que sea un gran competidor dentro del mercado.

La marca notoria amplía su protección frente a terceros, pues como ya se ha señalado rompe con este principio de especialidad permitiendo a su titular impedir que otros competidores e incluso quienes no lo son se apropien de su creación, por haber esta alcanzado un nivel máximo, que se da como resultado del uso intensivo del producto o servicio que esta protege y del reconocimiento por parte de los consumidores y de su buena reputación.



En este caso los derechos de las marcas notorias sobrepasan principios importantes de propiedad industrial como son el principio territorial, pues su protección se da para todos aquellos países que formen parte de los convenios suscritos entre ellos, en el caso de Ecuador con los del Convenio de Paris, ADPIC y los de la Comunidad Andina de Naciones, permitiendo que su protección no sea territorial si no incluso global.

Permite que el titular de esta marca sea un gran competidor dentro del mercado, pues el tener esta calidad solo implica el reconocimiento positivo por parte de los consumidores lo que hará que aumente el nivel adquisitivo de los productos o servicios que ella protege, siendo esto fundamental para su titular pues solo permitirá que su protección sea más amplia incluso extendiendo su derecho para otros productos o servicios comprendidos dentro de otras clases.

Es así, que en el ejemplo antes expuesto sobre las marcas McDonald's se puede determinar como el uso, la calidad del producto y la buena publicidad han hecho que sea una marca fácilmente reconocida por los consumidores dentro del mercado alimenticio, pudiendo estar crear una especie de "monopolio" frente a la denominación McDonald's y logrando ser el único factor dentro del mercado reconocido por estas marcas.

## **CAPITULO II**

### **2. LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA**

#### **2.1 La prueba**

##### **2.1.1 Generalidades**

La prueba en toda actividad humana tiene una trascendental importancia, pues permite verificar un hecho y poder obtener así conclusiones verídicas sobre determinado asunto, mucho más en toda actividad jurídica en donde necesariamente se emitirá una resolución, decisión o sentencia, cualquiera sea el caso, en base a un análisis jurídico mediante el cual el juzgador determinará la relación existente entre el hecho, el derecho y la prueba aportada, para de esta forma emitir una decisión sobre el fondo del asunto preponderando siempre la motivación en la decisión. Por lo tanto, la prueba que puedan

aportar las partes, dentro de un proceso de cualquier naturaleza, será fundamental para la correcta toma de decisiones.

En este sentido, para Carnelutti, en palabras de Ferrer Beltrán, de manera general, probar significa demostrar la verdad de una proposición afirmada y desde un punto de vista jurídico es determinar o fijar formalmente los hechos mediante procedimientos.

Por otro lado, la prueba tiene dos concepciones a ser tomadas en cuenta, una cerrada y abierta. Para Taruffo, en palabras de Ferrer Beltrán, la concepción cerrada se caracteriza por la defensa de la fragmentación de la noción de prueba, señalando que el conjunto de pruebas que se incluyan dentro de un proceso permite atribuir un grado de confirmación o de probabilidad de que la proposición que se pretende probar es verdad. Para Bentham y Wigmore, así mismo en palabras de Ferrer Beltrán, la concepción abierta determina que la prueba es un fenómeno dentro de la esfera de la lógica y realidad racional, por lo tanto cualquier cosa que sirva para demostrar un hecho es una prueba, además es lícito emplear nociones, conceptos, modelos y análisis provenientes de otros sectores de la experiencia, sean científicos o del sentido común de racionalidad.

Es así que una parte de la doctrina, determina que la prueba tiene la finalidad de resolver un conflicto restaurando las relaciones pacíficas entre las partes y no es necesario la búsqueda de la verdad de los hechos, por lo tanto no es relevante la forma en la que pueda resolverse un conflicto sino lo fundamental es resolver las relaciones entre las partes. Otra parte de la doctrina determina que lo fundamental es encontrar la verdad de los hechos alegados, pues este es uno de los objetivos fundamentales dentro de todo proceso, las partes tanto en su demanda como en su contestación pueden determinar presupuestos fácticos verdaderos o falsos, sin embargo la prueba podrá demostrar la veracidad o falsedad de ellos.

El COGEP se inclina por esta última teoría, cuando en su artículo 158 establece expresamente que *“La prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidas”*.

Por lo tanto, es fundamental entender que la prueba permite demostrar la veracidad de ciertos hechos o proposiciones, sin embargo la prueba debe entenderse dentro de un marco lógico y racional como se ha mencionado previamente, pues de esta forma podrá evidenciarse que la proposición planteada fue de tal forma y no como lo determina la otra parte.

Es importante en este punto hacer referencia sobre la prueba jurídica, pues permitirá más adelante desarrollar ciertas características fundamentales de la prueba en las marcas notorias. La prueba jurídica podemos definirla como aquellos procesos, reglas o medios aceptados por el juez o por la Autoridad competente que permiten determinar la veracidad de los hechos siempre bajo un marco de la normativa jurídica.

En este sentido, Ferrer Beltrán desarrolla 7 características fundamentales sobre la prueba jurídica, a ser tomadas en cuenta:

1. El objetivo institucional de averiguación de la verdad.

Determina que la prueba como actividad tendría la función de comprobar la producción de hechos condicionantes a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas, es así que, el éxito de la institución probatoria se da cuando las proposiciones sobre los hechos que se declaran probadas, son verdaderas.

En otras palabras, la prueba se encuentra ligada a la demostración de la verdad, si una prueba aportada a un proceso logra determinar la verdad de un hecho, entonces esta habrá cumplido su función dentro del mismo.

2. Se determina la ocurrencia de hechos pasados.

Se debe determinar que un hecho ocurrió en un momento histórico, por el ejemplo dentro de este proyecto de investigación es importante reunir todos los medios necesarios para probar que una marca ha reunido las características y requisitos necesarios para ser considerada como notoria, siendo esto solo posible por haber sido debidamente posicionada dentro del mercado durante cierto periodo de tiempo.

Sin embargo, se determina que en ciertas ocasiones es necesario establecer la ocurrencia de hechos presentes o futuros, en el mismo ejemplo, para la defensa de una marca notoria será necesario probar como una tercera persona se encuentra vulnerando los derechos de una marca con estas características, será importante determinar porque actualmente la vulneración

de dichos derechos afecta de una forma considerable a una marca de estas características.

3. El derecho incluye un buen número de reglas jurídicas sobre la prueba.

Entre estas reglas jurídicas, podemos encontrar de 3 tipos:

a) Reglas sobre la actividad probatoria: son aquellas reglas que establecen el momento en el que inicia la fase de prueba y en el que termina, momentos procesales admisibles de prueba, los sujetos que deben probar, etc.

b) Reglas sobre medios de pruebas: es la prueba admisible en cada procedimiento.

c) Reglas sobre el resultado probatorio: indica al juzgador o autoridad competente el resultado a tomar a partir del expediente procesal de algún medio de prueba o valoración de elementos de juicio.

d) El COGEP por su parte y con relación a los puntos antes mencionados, en el Título II, Capítulo I, plantea ciertas reglas que deben tomarse en cuenta al momento de anunciar y practicar la prueba, es así que debe tenerse en cuenta:

1. La oportunidad para adjuntar la prueba documental al proceso es en la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención.

2. La prueba a la cual no se puede tener acceso, debe ser anunciada, caso contrario no puede introducirse en la audiencia.

3. La práctica de la prueba se la realiza de manera oral en la audiencia de juicio o en la segunda fase de la audiencia única.

4. Para que la prueba sea admitida en el proceso debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia, además de practicarse con lealtad y veracidad.

5. La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

6. Las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirla.

7. La prueba que no ha sido anunciada oportunamente, puede serlo hasta antes de la convocatoria de audiencia, siempre que se acredite que la parte no tenía conocimiento de la prueba, o que habiéndola conocido no pudo disponer de la misma.

e) Por su parte, el Código Orgánico Administrativo, de igual forma plantea ciertas reglas a ser tomadas en cuenta con relación a la prueba:

1. La oportunidad para que la prueba sea aportada es en la primera comparecencia al proceso administrativo de la persona interesada.

2. La prueba a la cual no se puede tener acceso, debe ser anunciada, caso contrario no puede introducirse en la audiencia.

3. La prueba que no ha sido anunciada oportunamente, puede serlo hasta antes de la resolución, siempre que se acredite que la parte no tenía conocimiento de la prueba, o que habiéndola conocido no pudo disponer de la misma. En caso de que se acepte, el órgano dispondrá la práctica de la prueba dentro de los siguientes 5 días.

4. En el procedimiento administrativo donde no se haya previsto un período de prueba, la administración pública de oficio o a petición de la persona interesada, abrirá un período específico de no más de treinta días.

5. En todos los casos, la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada, excepto cuando la situación jurídica de la persona interesada pueda ser agravada por la resolución de la administración pública y en el ejercicio de potestades sancionadoras o de determinación de responsabilidades, que en este caso le corresponderá a la administración pública.

6. Los hechos para la decisión en un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, con excepción de la declaración de parte de los servidores públicos.

4. La toma de decisiones está sometida a estrictas limitaciones temporales.

Se trata de un limitante dentro de la prueba, pues la solución de controversias debe darse en un plazo de tiempo razonablemente corto, por lo que la prueba deberá ser aportada dentro del momento procesal oportuno.

5. Las partes intervienen en el proceso.

La primera intervención se da cuando se determinan los hechos que requieren ser probados dentro de un proceso. Posterior a ello, la admisibilidad de la prueba, en donde intervienen las partes procesales como el juez o la autoridad competente y por último la defensa de los intereses, en donde las partes deberán utilizar la prueba para probar que un hecho que alegan es verdadero.

6. La justificación de la decisión adoptada es relativa a un conjunto determinado de elementos de juicio.

Los enunciados probatorios deben referirse a un elemento de juicio, además la decisión del juez o a la autoridad estará basada en un conjunto de pruebas que a su vez constituye un subconjunto de todos los elementos de juicio disponibles.

7. La decisión que se adopte está dotada de autoridad.

Al referirse que está dotada de autoridad, determina que toda decisión judicial debe ser motivada en hecho y derecho, sin embargo existe la posibilidad de una decisión errónea, siendo esta la razón por la cual el derecho otorga las diferentes herramientas para poder obtener decisiones motivadas.

De las características hasta aquí desarrolladas se puede determinar que la prueba debe ser aportada dentro de un marco jurídico, que por un lado permita a las partes llegar

a la veracidad de las proposiciones sobre los hechos a ser probados y por otro, que permita al juzgador motivar su decisión haciendo un análisis entre el hecho, la prueba y el derecho.

Por otro lado, es importante además determinar ciertos elementos que integran el derecho a la prueba, que permitirán saber a las partes, por qué aportar una prueba y de qué forma hacerlo. En primer lugar, el derecho a utilizar todas las pruebas que se dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión, implica la admisibilidad de todas aquellas pruebas que aportan elementos de juicio sobre los hechos a ser probados. Segundo, el derecho a que las pruebas sean prácticas en el proceso, refiere a la práctica de la prueba a través del principio de contradicción, que permite a las partes defender su argumento. Tercero, el derecho a una valoración racional de las pruebas prácticas, el cual exige que las pruebas admitidas y practicadas se consideren a efectos de tomar una decisión. Por último, la obligación de motivar las decisiones judiciales, en donde implica la justificación sobre los hechos probados, así como los no probados.

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, de forma específica con el artículo 160 que determina la admisibilidad de la prueba, nos lleva a determinar que en Ecuador rige un sistema abierto de medios de prueba, el cual establece que puede utilizarse cualquier medio probatorio que provean las partes siempre que cumplan con 3 requisitos fundamentales, estos son conducencia, utilidad y pertinencia; de forma que en el anuncio de los medio de prueba que se hace en la demanda debe indicarse los medios de prueba y determinar la relación que tienen con la materia de la controversia y que se quiere probar con ello, lo cual es válido tanto para prueba documental, pericial y testimonial.

Sobre la conducencia, el artículo 161 del COGEP ha determinado que consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso, es decir que la prueba debe ser capaz de demostrar los hechos que se alegan o se quieren probar; por lo tanto la prueba será eficaz siempre y cuando se llegue a demostrar con esta lo alegado por las partes.

La pertinencia es aquella que permite referirse directa o indirectamente a los hechos, por lo tanto es la relación que existe entre la prueba y los hechos; la prueba debe ser apropiada para demostrar los hechos en cuestión.

Por último, la utilidad, se refiere a aquella prueba necesaria para probar un hecho, ya que si el hecho ya se encuentra probado la prueba que pretenda nuevamente probarlo

o si la prueba se encuentra encaminada a probar hechos contrarios a la presunción esta sería inútil, por lo tanto debe practicarse pruebas que permitan demostrar los hechos controvertidos que trabaron la Litis.

En razón del cumplimiento del principio de igualdad y dado el sistema predominantemente oral que rige en Ecuador, la demanda y contestación a la demanda es al oportunidad procesal que tiene el actor y demandado respectivamente para anunciar los medios con los que justificara su posición, solamente esos medios podrán ser admitidos, tanto el actor como el demandado al realizar el anuncio de prueba deben concretar que es lo que buscan probar con cada medio probatorio y la relación con el objeto de la controversia para que el juez pueda calificar la pertinencia de los medios.

En el sistema por audiencias la prueba debe estar oportunamente anunciada para que no se pueda sorprender a la contraparte con los medios probatorios, además todo lo relativo a la prueba se debe tener presente que constituye carga procesal, es decir, las partes deben presentarla por convenir a sus propios intereses, bien entendido que de no hacerlo, obviamente ello repercutirá en su propio perjuicio.

### **2.1.2 Principios**

Sobre los principios de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico, es importante manifestar que si bien existen varios principios que determinan tanto la doctrina como nuestra norma, es importante determinar aquellos más relevantes para el caso.

- a. Principio de la necesidad de la prueba y prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos.

Este principio determina que la prueba aportada en el proceso debe ser necesaria para probar los hechos alegados. Este principio se relaciona con uno de los requisitos que determina el COGEP para la prueba y es la utilidad, pues la prueba podrá ser admitida dentro del proceso siempre y cuando esta sea fundamental y necesaria para probar los hechos alegados.

Además, se determina la necesidad de aportar la prueba con las debidas formalidades, por lo tanto deberá atenderse a la norma jurídica que determine



las formalidades de la prueba en general, como es en nuestro caso el COGEP y aquellas formalidades para cada caso, utilizar medios que sean lícitos y por quien tenga legitimación para aducirla, así como obtener la prueba por medios legítimos, como la prueba testimonial, declaración de parte y de testigos, prueba documental, prueba pericial, etc.

Por otro lado, este principio hace referencia a la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos y determina que el juez o la autoridad que es competente para tomar una decisión en cada caso, no puede omitir pruebas por el conocimiento que pueda tener sobre ellas, sea este conocimiento público o privado, pues esto atenta contra el principio de contradicción y publicidad, los cuales son fundamentales dentro del debido proceso.

Por lo tanto, lo que busca este principio es que las decisiones que tome el juez o la autoridad competente no solo se vean justas sino que de hecho lo sean, velando siempre por la verdad procesal y permitiendo que ambas partes actúen y vean respetados sus principios dentro del proceso.

#### b. Principio de eficacia jurídica y legal de la prueba

La eficacia jurídica determina que la prueba debe conducir al juez a la certeza o el convencimiento de los hechos alegados, para ello el juez realizara un análisis de la prueba aportada, los hechos alegados y la norma aplicable, en este caso siempre y cuando el juez considere que dicha prueba sería aceptada por el legislador será la que le permita llegar al convencimiento de lo alegado.

#### c. Principio de contradicción de la prueba

Cuando se habla del principio de contradicción, se puede hacer referencia a la igualdad de oportunidades entre las partes. Este principio implica que la parte contra quien se presenta la prueba debe tener la oportunidad para conocer y discutir la prueba aportada, es decir, tiene el derecho a contraprobar

lo alegado e implica que ambas partes tienen idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de una prueba.

Además, este principio se relación con el principio de unidad de la prueba que implica que los diferentes medios de prueba forman una unidad, no pueden ser considerados de manera aislada y por lo tanto deben ser examinados como tal.

Para el cumplimiento de este principio el COGEP en su artículo 159 determina que la parte actora debe anunciar los medios probatorios que ofrece para acreditar los hechos alegados en la demanda y acompañar a ella los documentos de los que se disponga, por otro lado la parte demandada en su contestación, de igual forma deberá anunciar los medios probatorios que sustenten su contradicción tal y como manifiesta el artículo 165 del COGEP, así como adjuntar la documentación con la que cuente.

#### d. Principio de comunidad de la prueba

El principio de comunidad de la prueba o de adquisición hace referencia a que la prueba no pertenece a quien la aporta, sino pertenece al proceso ya que sirve para probar los hechos alegados dentro del mismo, esto implica que no se puede renunciar a la prueba ya aplicada pues afectaría a todo el proceso, incluso determina la lealtad y probidad de la prueba, pues impide practicar y aprovecharse de la prueba si es favorable para una parte o rechazarla si no lo es, pues no solo mira la individualidad de quien la práctica sino mira a todas las partes procesales.

La lealtad y probidad de la prueba determina que el fin de la prueba no es el engaño sino la lealtad y la veracidad, por lo tanto las partes deben pretender la obtención de voluntad de la ley, buscando un sentencia justa sobre el interés individual, evitando así la mala fe y deslealtad y buscando siempre la buena fe procesal.

Es así que la Constitución de la República en su artículo 174, inciso 2 establece que “La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo a la ley”. Es por esto, que uno de los principios que consagra el COGEP es el del litigio responsable, que se relaciona con el de la lealtad procesal, de manera especial en la actividad probatoria, pues en este caso para impedir que se sorprenda a una parte con una prueba no anunciada, el COGEP prevé el momento procesal oportuno para el anuncio y la práctica de la prueba.

Además, es importante tener en cuenta que la comunidad de la prueba establece que cuando existan varios procesos sobre un mismo asunto, la prueba practicada en uno de ellos sirve para todos los demás, por lo tanto esta no se encuentra aislada.

e. Principio de publicidad de la prueba

Este principio permite a las partes conocer, intervenir en la práctica de la prueba, objetar, discutir y analizar la prueba en igualdad de oportunidades. Así mismo permite que el examen, conclusión o decisión del juez sea conocido por las partes.

Además, que es importante tener en cuenta que como la prueba hace parte del proceso y el proceso es de conocimiento público, entonces es publica la información aportada a través de la prueba y lo que se pretende probar con ella.

f. Principio de preclusión de la prueba

Este principio impide que la parte contraria se sorprenda en el proceso, porque se aportaron pruebas de último momento, pues la parte interesada en aportar la prueba debe hacerlo en la etapa pertinente del proceso. Así mismo la práctica de la prueba debe realizarse en una misma etapa del proceso, procurando la celeridad del mismo.

Este principio se encuentra relacionado con el de contradicción, pues como se ha manifestado, las partes deben tener la oportunidad de conocer la prueba de la contraparte, intervenir en su práctica, realizar objeciones, conocer la decisión del juzgador, etc.

g. Principio de inmediación y dirección del juez en la prueba

Este principio permite al juez una mejor apreciación de la prueba, por lo tanto determina que el juez como receptor de ella debe estar provisto de facultades para intervenir en las pruebas que sean aportadas por las partes y además solicitar de oficio otras que considere útiles para el proceso.

Además, implica la existencia de un análisis directo de la prueba por parte del juez y una apreciación de la prueba inmediatamente después de su práctica. El análisis del juez debe estar orientado a la obtención de la verdad e implica una presunción de imparcialidad, guiándose por la averiguación de la verdad.

El juez como director del proceso y por lo tanto director del debate probatorio, en audiencia tiene la posibilidad de relacionarse directamente con las partes y la práctica de la prueba, en consecuencia, permitirá obtener una mejor apreciación de ella.

h. Principio de libertad de la prueba

Para cumplir con el fin de la prueba, que como ya se ha mencionado previamente es la convicción del juez de los hechos alegados, debe permitirse libertad en la prueba y más aun haciendo referencia al sistema abierto de prueba que se contempla dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien se habla de una libertad de la prueba, debe tenerse en cuenta un único límite sobre ella, no podrán aportarse pruebas que versen sobre hechos que la ley no permite investigar.

Es así que la ley no debe limitar los medios admisibles al proceso, pues de esta forma permite que las partes aporten cuanta prueba sea necesaria, siempre que se encuentren encaminadas a probar hechos lícitos y que cumplan con los requisitos que determina la norma, como es en nuestro caso que la prueba sea útil, conducente y pertinente.

i. Principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba

Como se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo, dentro de nuestra normativa se prevé como requisitos fundamentales de la prueba la utilidad, la pertinencia y conducencia de la prueba, los cuales hacen referencia a este principio.

La pertinencia hace referencia a la relación lógica o jurídica que debe existir entre el medio probatorio y el hecho a probar y que pueda existir a pesar de que su valor de convicción resulte nulo. La idoneidad determina que la ley permite probar con ese medio probatorio el hecho al que se pretende aplicar. Por último, la utilidad, hace referencia a que el hecho pueda demostrarse legalmente por ese medio probatorio y que el contenido de la prueba se relacione con ese hecho.

De esta forma, el artículo 161 del COGEP determina expresamente:

Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso.

La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos.

## **2.2 Aplicabilidad de la prueba en la marca notoria**

### **2.2.1 Concepciones doctrinarias**

Sobre la aplicabilidad de la prueba en la marca notoria existen diversos criterios en relación de si la prueba efectivamente logra demostrar la notoriedad de una marca, claro que estos criterios variarían según la legislación aplicable en cada país.

Es así que para Jorge Ottamendi, tal y como señala en su libro Derecho de Marcas, la notoriedad de una marca no requiere prueba, pues si fuera necesario hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Esto tiene sentido, si se tiene en cuenta que una de las características principales de la notoriedad es el conocimiento general de la marca, por lo tanto al momento en el que resulta necesario probar el nivel de venta de los productos que identifican dicha marca o la publicidad invertida en ella entonces ya genera una duda en el juzgador de si verdaderamente la marca es notoria.

En este sentido Ottamendi determina que nada prueba respecto de la notoriedad lo que se ha invertido en publicidad, o lo que se ha vendido, o que celebridad usa el producto de determinada marca, lo único que se probaría con esto son dichos hechos mas no la notoriedad. Es así que si volvemos al ejemplo de la marca de McDonald's, podemos evidenciar que si se consulta a los consumidores de comida chatarra no les será difícil identificar dicha marca y los productos que comercializa y los titulares de esta marca probablemente no tengan que demostrar los niveles de venta dentro de ese mercado, pues con el evidente conocimiento del público basta.

Sin embargo, si existe la duda de que si no se aporta prueba que determine la notoriedad de la marca, entonces ¿dicha notoriedad quedaría únicamente al criterio del juzgador? Lo cual determina una arbitrariedad en la toma de decisiones, pues resulta importante que el juzgador emita su decisión en base a los hechos señalados que logren ser demostrados por la prueba aportada por la parte interesada y no se base una decisión en un criterio individual del juzgador lo cual vulneraría los principios que se han señalado previamente sobre la prueba.

Es en este sentido que Manuel Panchón y Zoraida Sánchez, en su libro el Régimen de la Propiedad Industrial determinan que: *“la notoriedad debe probarse, no puede invocarse para dispensar la prueba la existencia de una regla según la cual los hechos notorios no requieren prueba (sic), toda vez que la marca notoria no se confunde con el hecho notorio (sic) que tiene que probarse de acuerdo al viejo aforismo notoria non eget probatione.”*

Esta misma idea ha sido adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones quien en reiteradas ocasiones ha establecido la necesidad de probar la notoriedad, así de esta forma dentro del proceso de interpretación judicial 28-IP-96 ha señalado que: *“La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno conocimiento pueda calificar a una marca de notoria”*

Al determinar que la atribución de la notoriedad a una marca, es el resultado de una resolución administrativa en donde existe el análisis entre los hechos, la prueba y la normativa determinan el cumplimiento de los principios generales de la prueba que han sido señalados previamente. De esta forma se considera que al aportar prueba que permita al juzgador determinar si se trata verdaderamente de una marca notoria, se estaría cumpliendo con el debido proceso y observando los principios fundamentales dentro de la prueba como son el de preclusión, intermediación, necesidad, comunidad, etc., y de esta forma evidentemente se evita que exista la discrecionalidad dentro del proceso, pues no queda a opinión de las partes o del juzgador determinar si la marca puede ser considerada como notoria o no, sino del análisis de todos los elementos aportados al proceso.

El determinar que la notoriedad se constituye únicamente en el conocimiento de los consumidores o del público en general dentro de determinado mercado, no implica más que un criterio subjetivo que no permite observar ciertos aspectos objetivos fundamentales para otorgar a una marca tal característica.

Recogiendo todas estas ideas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial mediante el proceso 66-IP-2015: *“En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus”*.

Por lo tanto, queda claro que de conformidad con el criterio del Tribunal, los países miembros de la Comunidad Andina para que una marca pueda ser reconocida como tal deben probarla. Es así que la Decisión 486 en su artículo 228, de forma no taxativa ha

determinado ciertos parámetros para considerar a una marca como notoria, entre ellos encontramos:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro,

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

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

Como se puede observar esta lista es meramente enunciativa más no taxativa, y determina ciertos parámetros que deben considerarse y analizarse para concluir si una marca se encuentra revistada por el carácter de notoria. Además, como se señalará más adelante a detalle, es importante señalar que quien alega la titularidad de una marca notoria es quien debe probarlo, por lo tanto deberá presentar una solicitud de declaración



de notoriedad y acompañar a ella la prueba suficiente que permita demostrar que dicha marca ha adquirido tal nivel de conocimiento en los consumidores que merece esta calidad.

Es importante en este punto señalar que si bien existen estos parámetros determinados por la normativa comunitaria que permiten de alguna forma inducir cual es el camino a tomar para demostrar la notoriedad, la determinación de si una marca es notoriamente conocida varía en cada caso, pues dependerá de las circunstancias particulares que se presenten como el mercado en donde se desarrolla la marca, el nivel de consumidor, el nivel de adquisición de los productos, etc. Además, cabe recalcar que al ser una lista meramente enunciativa y no taxativa, quedaría a discrecionalidad de la Autoridad competente de la admisión o no de ciertos medios probatorios.

Resulta fundamental tener en cuenta que la misma norma comunitaria prevé tres factores que deben tomarse en cuenta además al momento de declarar notoria a una marca. La norma en su artículo 229 determina que no se podrá negar la notoriedad de una marca por: a) No estar registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades dentro del País Miembro; o c) Que no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Estos factores permiten al titular de una marca notoriamente conocida ampliar su protección no solo en el País en el cual tenga el registro de la marca, si no en cualquier país miembro, lo cual resulta fundamental pues la protección de la marca en este caso trasciende el principio de territorialidad. Sin embargo, en este punto resulta fundamental analizar lo relativo a la prueba, pues si bien puede aportarse prueba que permita determinar la notoriedad de la marca de un país miembro pero en donde no se busca la declaratoria de notoriedad, vale preguntarse si dicha prueba dentro del país donde se busca el registro será suficiente o se adecuará a las condiciones económicas y comerciales que se encuentran desarrollando en ese territorio, pues puede no ser suficiente para declarar su notoriedad, esto en razón de esta lista enunciativa que prevé la norma comunitaria.

### **2.3 La prueba de la marca notoria en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación**

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en adelante Código Ingenios, en su artículo 460 señala los factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, que no es más que una transcripción del artículo 228 de la Decisión 486 y que fue previamente citado. Sin embargo, es importante entender a qué se refiere con el conocimiento de los miembros del sector pertinente pues permitirá limitar la aportación de la prueba.

El artículo 462 determina que el llamado sector pertinente hace referencia a dos aspectos relevantes. 1. Los consumidores reales de dichos productos o servicios, 2. Los círculos empresariales que giren en torno a los tipos de productos, establecimientos comerciales o actividad a las que se los aplica, y señala que para determinar la notoriedad de un signo basta que sea conocido dentro de uno de estos sectores.

Entonces, un signo podrá ser notoriamente conocido si lo es por los consumidores reales de los productos o servicios o por los círculos empresariales dentro de su entorno. Si recordamos el caso de McDonald's que ha sido previamente señalado y que es el que permite ser explicado con mayor facilidad entenderemos que los consumidores reales se refieren a aquellos que verdaderamente consumen el tipo de comida que ofrece la marca, es decir, comida chatarra, por lo tanto, un consumidor real de McDonald's no se encontrará en zonas de extrema pobreza en donde este tipo de comida no es conocida por los habitantes de estos territorios.

Con el mismo ejemplo, los círculos empresariales hacen referencia a aquellos factores que de alguna forma tienen una relación comercial con la marca, o personas cuyas actividades comerciales se encuentran relacionadas con el género de productos que se trate. Por ejemplo, en el este caso un círculo empresarial, será su proveedor de productos alternos a la marca, como sus servilletas, utensilios de cocina, etc.

En nuestro país, uno de los medios de prueba más utilizados para demostrar la notoriedad de un signo son las declaraciones juramentadas mediante las cuales se trata de probar o declara en relación a la lista enunciativa pero no taxativa señalada por la norma comunitaria como por el Código Ingenios, entre ellos los niveles de venta de los

productos, la inversión de la publicidad de la marca, el monto anual de fabricación de los productos, países de registro de la marca etc., sin embargo dichas declaraciones solo serán una prueba útil siempre y cuando se encuentren acompañadas de otros documentos que permitan acreditar lo aseverado.

El Doctrinario Patricio Bueno, en su libro *La marca notoria y la interpretación prejudicial* ha señalado: *“Los medios de prueba serán los establecidos en cada país miembro, como la confesión, las declaraciones de testigos, presentación de documentos privados o públicos, etc. Considero particular importancia un sondeo de mercado para determinar el grado de notoriedad de la marca”*.

El sondeo de mercado para determinar el grado de notoriedad de la marca, resulta una prueba que permitirá a la autoridad competente evidenciar si se cumple con uno de los factores señalados en la lista enunciada por el Código Ingenios y que resulta ser el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, pues solo de esta forma en una simple encuesta de “conoce o no la marca” dentro del grupo del consumidor real o del círculo empresarial del mercado de dicha marca, se podrá evidenciar el nivel de conocimiento por parte del público consumidor. Claro que será fundamental determinar en primer lugar un porcentaje de público a ser consultado y un porcentaje de conocimiento de la marca, que dependerá del mercado en el que se ella se desarrolle, lo cual puede realizarse a través de un estudio de mercado de cuantos consumidores promedio de dichos productos o servicios existe en el territorio o cuantas marcas registradas existen de dicho producto o servicio dentro del territorio.

Varios autores consideran trascendental el nivel de publicidad de la marca, ya que permite demostrar el esfuerzo realizado por el titular de la marca para difundirla en el mercado, que indirectamente demuestra el círculo de crecimiento económico de la marca para seguir invirtiendo en publicidad y el nivel de consumidores que puede alcanzar dicha marca. Esta difusión o promoción puede demostrarse por cualquier medio, como vallas publicitarias, redes sociales, anuncios televisivos o mediante radios, etc.

Las facturas, notas de venta, registro único de contribuyentes, volumen de producción, de ventas, exportación, importación, niveles de fabricación, entre otros

permitirán evidenciar el nivel de uso de la marca en dichos productos o servicios, así como el nivel de adquisición y los recursos invertidos en ella.

De esta forma, dentro de Ecuador encontramos el caso de la marca ASPIRINA®, de titularidad de la compañía BAYER AKTIENGESELLSCHAFT para proteger productos de la clase, la cual fue declarada notoriamente conocida mediante la Resolución No. 05-745 AC emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del en ese entonces Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, quien en virtud de las pruebas aportadas procedió a declarar la notoriedad de la marca, que si bien a entendimiento de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones debía considerarse como marca de alto renombre, nuestra normativa no contempla dicho tipo de marcas, si no únicamente las notorias.

Si bien posteriormente se procederá a detallar el caso antes mencionado, vale la pena hacer mención a la prueba que sirvió de fundamento para declarar la notoriedad de la marca ASPIRINA®. En este caso se procedió a realizar un recuento histórico de la marca, mediante el cual se pudo evidenciar el alto reconocimiento de dicha marca dentro del mercado farmacéutico, por los diversos reconocimientos de la marca por los aportes científicos dentro de diferentes estudios relacionados con la salud. Además se adjuntó el título No. 36-11 de 1991 mediante el cual se concede el registro de la marca en Ecuador y el listado de registro de la marca en más de 70 países, lo cual permitió evidenciar el uso de la marca en diferentes territorios, así como la intención de mantener el registro en ellos.

Además, se procedió a ingresar documentos que evidenciaban los reconocimientos de la marca ASPIRINA® dentro de los libros de Record Guinness de 1950 y 1952 con el reconocimiento de medicamento de mayor venta en el mundo y como analgésico más consumido en el mundo respectivamente. Por último, la inversión realizada en cuanto a la publicidad y promoción de la marca.

Es fundamental para el caso de la prueba de la marca notoria en el Código Ingenios, lo que determina su 465, pues de este artículo se determinarían otras formas de probar la notoriedad de una marca cuando se encuentra en conflicto con un tercero que se encuentre vulnerando los derechos de dicha marca.

El artículo antes mencionado determina que titular de una marca notoria tiene el derecho a impedir que terceras personas, sin su consentimiento, utilicen, reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren, o transcriban la misma y por lo tanto creen confusión en relación a los productos o servicios que protege dicha marca. Además tiene el derecho a impedir que terceras personas realicen las acciones antes señaladas cuando causen alguno de los siguientes efectos:

- a) Riesgo de confusión o asociación, en relación a los productos o servicios que protegen las marcas;
- b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo

**a) Riesgo de confusión o asociación, en relación a los productos o servicios que protegen las marcas**

Sobre el riesgo de confusión podemos entender que es la posibilidad de que el consumidor se vea limitado en su derecho de elegir uno u otro producto o servicio, o más grave aún en el hecho de que adquiera un producto o servicio considerando que es otro de ciertas características o que proviene de cierto productor, por el error al que se le puede inducir al consumidor.

El riesgo de confusión además debe tenerse en cuenta desde el punto de vista del público de los consumidores interesados en adquirir dicho producto o servicio, o de quien llama la doctrina el consumidor medio.

El riesgo de asociación ha sido tratado debidamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones mediante el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2018 que señala:

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

Para la doctrina el riesgo de asociación tiene varios presupuestos que deben ser considerados: a) el riesgo se daría, si es que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata un recuerdo de la marca; b) el riesgo, respecto de considerar que mantienen un mismo origen empresarial; o, c) el riesgo, por considerar que las empresas titulares tienen vínculos económicos y organizativos.

Por lo tanto, si un signo que pretende registrarse o que se encuentra en uso en el mercado, presenta cierto riesgo de confusión o asociación con una marca notoriamente conocida por las razones antes expuestas, corresponderá al titular de la marca notoria probar dicha confusión o asociación, mediante el riesgo que puede provocar el tener una marca similar en el mercado.

**b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo**

Podemos hablar de dilución de un signo cuando se ha realizado un uso indiscriminado del mismo, de tal manera que el mismo pierda ese carácter y esa fuerza diferenciadora que hacen que el mismo se distinga de los demás.

De esta forma Ottamendi, señala que la dilución de la marca debe ser una causa independiente de la mala fe y de la confusión, que son sin duda más habituales, pues si el consumidor cree que se está frente a un origen común no se requiere acudir a la dilución de la marca para impedir el registro sino a la confusión. Manifiesta que el consumidor sabe que cada vez que oye o ve una marca notoria, está convencido de que esa marca responde a un solo origen, por lo tanto, si esta evocación “mágica” se pierde, entonces el titular de la marca sufre un daño. (Ottamendi, 2012)

Es en pro de evitar dicha situación que el titular de un signo, protege siempre los signos de su titularidad, pues grandes negocios, empresas, etc., dependen muchas veces de ellos; el permitir un uso abusivo del mismo, significa que el mismo pierda su identidad y podría generar grandes pérdidas no solo económicas sino en cuanto a todos los derechos que le han sido conferidos a un signo.

De esta forma Justo Nava Negrete en su libro Tratado sobre Derechos de Marcas, determina que la jurisprudencia ha señalado que las condiciones de la protección de una marca notoria se encontrarían afectadas cuando, entre ellas y la relevante para el caso que el valor de una marca se encuentre depreciado por el uso ilícito que hubiera podido dársele y por lo tanto pierda su capacidad distintiva.

Es entonces, que el titular de una marca notoria busca mayor protección, pues no solo implica el esfuerzo que se ha puesto en ella, sino además de un reconocimiento extraordinario de la misma, que supera el ámbito de la confusión, pues evidentemente la confusión con una marca notoria se presente en muy pocos casos, al ser el consumidor quien identifica fácilmente su origen y por lo tanto de forma inmediata distingue de las comunes.

### **c) Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo**

Sobre el aprovechamiento injusto o renombre del signo o el riesgo de uso parasitario, implica que una tercera persona utiliza injustamente el prestigio de una marca para beneficiarse de ella, aunque lo realice respecto de productos o servicios que nada tienen que ver con la marca notoria, lo cual determina la mala fe en su actuar e incluso implica actos de competencia desleal.

Por lo tanto, lo que pretende esta norma al determinar la posibilidad de presentar una acción en caso de que se estuviera dando cualquier de estos tres presupuestos, es que mediante la demostración de que se puede dar o de hecho se está dando un riesgo de confusión o asociación, se hubiera dado la dilución o se estaría aprovechando injustamente de una marca notoriamente conocida, su titular pueda evitar que en el mercado existan otras marcas que afecten a este nivel de conocimiento alcanzado.

En consecuencia, la prueba de la marca notoria en el Código Ingenios se encontraría desde dos aristas. La primera, cuando el titular de la marca busca el reconocimiento de notoriedad dentro del país miembro de la Comunidad Andina, pues ha sido reconocida por el consumidor real o por el círculo comercial y de hecho existe prueba suficiente para demostrarlo, que en este caso el reconocimiento se lo hará a la Autoridad competente y a la cual se adjuntará la prueba que demuestre lo aseverado en la solicitud.

La otra arista se da en violaciones a los derechos de propiedad industrial de la marca notoriamente conocida, que en este caso podrá solicitarse el reconocimiento en cualquier procedimiento administrativo, acompañar la prueba que demuestre que la marca ha adquirido este carácter, pero además con el fin de evitar violación a los derechos de propiedad industrial por parte de terceras personas, probar uno de los 3 supuestos que han sido previamente detallados.

Tal y como ha señalado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la calidad de una marca notoriamente conocida puede perderse en el tiempo, por esto es fundamental mantenerlo mediante acciones conducentes a mantener la calidad de los productos identificados por la marca notoria, la difusión de la marca, mantener el volumen de ventas, la publicidad, entre otros. Pues no basta que la marca haya sido reconocida por la Autoridad como notoria, sino que además con el transcurso del tiempo debe existir la posibilidad de demostrar que mantiene esta calidad y por lo tanto que no se encuentra sujeta a ninguna acción que determine la pérdida del registro y de la calidad adquirida.

Vale en este punto, hacer mención al caso de LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR vs. LAN AIRLINESS S.A., resuelto mediante recurso de casación por la Sala de lo Contencioso de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 46-2012 de fecha 28 de mayo de 2012, mediante el cual se concede el registro de la marca LAN ECUADOR para proteger servicios de la clase 39 a favor de LAN AIRLINESS S.A.

Este caso tiene trascendental relevancia pues en este último recurso se analiza y resuelve sobre la falta de competencia del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo al declarar la notoriedad de la marca LAN CHILE S.A., cuando el Tribunal únicamente es competente para revisar la legalidad de los actos emitidos por la administración y no resolver sobre un punto que ni si quiera fue argumentado por las partes, además quien tiene la competencia para declarar la notoriedad de una marca se trata del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, en ese entonces el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo declara la notoriedad de la marca LAN ECUADOR con base a la prueba aportada por LAN CHILE S.A. sobre esta marca, sin embargo se determina que la prueba aportada se encontraba encaminada



a demostrar el uso del nombre comercial de LAN CHILE S.A. más nunca se había solicitado por parte de la compañía LAN CHILE S.A. la declaratoria de notoriedad de la marca y al concederle este estatus a la marca, la Corte Nacional de Justicia determina que se impide que se aplique la regla de especialidad en las marcas creando una situación de indefensión a LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR. (LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR vs. LAN AIRLINES S.A., 2012)

### **2.3.1 Carga de la prueba en las marcas notorias y análisis comparativo con otras instituciones del Derecho Marcario**

De conformidad con el artículo 463 del Código Ingenios, la carga de la prueba corresponde al titular del signo distintivo, pues señala que a la solicitud de declaratoria de la marca notoria debe acompañarse las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo, en consecuencia y con base a lo tratado previamente corresponde al titular aportar toda la prueba necesaria, dentro de los parámetros antes establecidos que permitan que su marca adquiera dicha calidad.

De igual forma sucede en el caso del nombre comercial cuando corresponde al titular del nombre comercial demostrar el uso del mismo, es así que el artículo 416, inciso 3 que señala que cuando se alegara o se pretendiera que se reconozca el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, dicha prueba le corresponde al titular del nombre comercial, incluso si el titular no es parte dentro de un proceso, se le notificará para que haga valer sus derechos.

De igual forma sucede en el caso de las marcas comunes y del lema comercial, conforme lo que señala el artículo 382 y 400 del Código Ingenios.

Sucede de forma diferente en otros casos, como son las marcas país, pues al realizarse mediante decreto ejecutivo, esta requiere de un informe previo del SENADI, que determine que la marca que pretende adquirir esta calidad no afecte derechos a terceros, por lo tanto, pasa ya a un ámbito público, contrario al resto de las marcas.

## **2.4 La prueba de la marca notoria en la legislación estadounidense, española, argentina y colombiana.**

### **2.4.1. La prueba de la marca notoria en la legislación estadounidense**

El derecho marcario en Estados Unidos se encuentra regulado por la Ley Federal Norteamericana de Marcas – Lanham Act y los estatutos anti – dilution de los diferentes estados. Además, es importante hacer referencia que Estados Unidos ha suscrito varios convenios en materias de marcas como el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.

En el derecho marcario norteamericano con relación a las marcas notorias no se hace referencia, sin embargo, se pretende una doble protección a las marcas renombradas, en primer lugar, se busca la protección del *good will* que pueda presentarse por el riesgo de confusión con otra marca y el segundo es la dilución en el mercado, que como ya se había expuesto previamente es la pérdida de distintividad de una marca. Sin embargo, es importante establecer que sobre la protección de las marcas notorias no establece nada el Lanham Act.

De esta forma, tal y como lo señala Carlos Delvasto, en su artículo de investigación ¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?, la Corte del Distrito de Nueva York ha determinado que el artículo 6 bis del Convenio de París, referente a las marcas notorias conlleva inconsistencias pues su aplicación presente inconvenientes en las diferentes Cortes de los Estados, ya que el Lanham Act no regula dichas marcas, su protección frente a terceros ni nada se dice sobre las marcas notorias extranjeras y su protección dentro de este país, por lo tanto existiría una colisión entre la normativa norteamericana y los tratados a los que ella ha suscrito.

En todo caso, la protección de las marcas con este especial grado de conocimiento, se da en las llamadas renombradas, en primer lugar como ya se manifestó se busca la protección de la marca ante una posible confusión o engaño por parte de terceros, y es importante resaltar que el Lanham Act determina que no solo se busca la protección en cuanto a la relación que pueda existir por el origen empresarial de los productos o servicios, sino se amplía su protección a otras circunstancias como la relación competitiva

entre las prestaciones de las marcas, el comportamiento del infractor dentro de determinado mercado, la calidad de los productos, la publicidad, el nivel de captación del público consumidor referente a la marca.

Además, para determinar la confusión, se toma especial atención a la llamada transferencia de la reputación del renombre, en donde se da cuando la confusión se presenta en productos o servicios diferentes a los protegidos por la marca renombrada, pues el consumidor puede considerar que dicha marca se encuentra ampliando su línea de producción y por lo tanto su reputación y renombre se traslada a otros productos o servicios. Es importante señalar que, en Estados Unidos, el probar el grado de confusión de una marca cuando esta ha alcanzado un nivel tan alto de renombre no es necesario, pues se ha establecido que lo que se pretende en este caso es proteger el good will adquirido por el prestigio y la fama de la marca.

En Estados Unidos existe el caso excepcional, mediante el cual se encuentra permitido el registro de una marca que reproduzca una marca tridimensional de renombre, siempre y cuando exista una evidente diferenciación en su funcionalidad técnica y estética, es decir, que los consumidores no adquieran el producto por la simple apariencia del diseño tridimensional, sino que lo hagan por su funcionalidad y que esta permita de algún modo distinguirse de la marca tridimensional renombrada.

La protección que se da a las marcas renombradas en relación al grado de dilución pretende proteger el prestigio y fama alcanzados por la marca, como consecuencia de una inversión de diferentes factores en ella, como lo son el económico, comercial, publicitario, etc., que en caso de presentarse una marca que vulnere sus derechos hará que pierda su grado de distintividad y el prestigio alcanzado, produciendo un debilitamiento de la marca en el comercio.

Para la legislación norteamericana la protección frente a la dilución de las marcas se da únicamente de aquellas marcas consideradas como únicas, es decir de aquellas en las que existe una relación respecto del signo, los productos o servicios que protege y el origen empresarial de la misma, además se establece que la marca para que pueda ser protegida contra la dilución debe ser fuerte y única, pues si no existe la unicidad de las marcas, al encontrar su relación frente a los servicios o productos que protege o el origen

empresarial, la protección frente a la dilución ya no tendría sentido. (Martínez Medrano, pág. 17)

#### **2.4.2 La prueba de la marca notoria en la legislación española**

En España, las marcas y de manera específica las marcas notorias se encuentran reguladas por la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas. Dicha norma no define a como tal a las marcas notorias, pero define a las marcas renombradas en su artículo 8.1 como: *“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”*

Es importante determinar que, en España, a diferencia de nuestro país ha existido la regulación y diferenciación entre las marcas notorias y las marcas renombradas. La doctrina se ha inclinado por encontrar la diferencia entre estas dos marcas en el grado de difusión que exista entre la una y la otra. De esta forma, las marcas renombradas son aquellas reconocidas extraordinariamente y que su difusión existe en la totalidad del mercado, como por ejemplo en España, lo es Coca Cola o Iberia, mientras que las marcas notorias solo serían reconocidas y su difusión existiría en un mercado específico.

Vale destacar que, entre ellas, y conforme lo que señala previamente la legislación española, se pueden encontrar ciertas similitudes y diferencias. Su similitud es que ambas marcas se caracterizan por el conocimiento del público, y su diferencia se encuentra en el alcance del conocimiento, pues las marcas renombradas serán reconocidas por el público en general, lo cual implica un quebrantamiento al principio de especialidad, mientras que las marcas notorias son reconocidas por un público específico. Por lo tanto, la legislación española, considera a las marcas notorias como un subtipo de las marcas renombradas.

De esta forma Fernández Novoa, en su libro Tratado sobre Derecho de Marcas determina: *“La marca notoria o notoriamente conocida, es aquella no registrada pero protegida con sujeción a la regla de especialidad y en cambio la marca renombrada es*

*la protegida más allá de la regla de la especialidad y se caracteriza 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 su vez, en la propia fuerza o selling power del signo constitutivo de la marca”.*

Con la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, y el cual fue reformado mediante Real Decreto – Ley 23/2018 de 21 de diciembre, prácticamente las marcas notorias se encontrarían fuera de la legislación española, dejando un vacío legal pues implicaría que la protección se diera a aquellas marcas conocidas por el público en general dejando de un lado aquellas conocidas por un público en específico.

Esto ha llevado a buscar ciertas interpretaciones, sin embargo, tanto la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) como los tribunales españoles en sus reglamentos, han incluido una redacción idéntica al artículo antes citado. Es así que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha juzgado que el concepto de renombre supone cierto grado de conocimiento de la marca por parte del público pertinente, entendiendo que el conocimiento debe alcanzarse a una parte significativa del público interesado en los servicios o productos que protege la marca.

La doctrina determina que, al hacer referencia a una parte significativa del público interesado, esto implica la aplicación de criterios cuantitativos del conocimiento de la marca, pero no solo en relación a los porcentajes de conocimiento sino también a otros factores como la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

Además de los factores antes señalados, en España se califica a una marca como notoria con base en las Directrices sobre la práctica actual en materia de marcas de la EUIPO (Parte C: Oposición, Sección 5: Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE) entre los que se encuentran:

- Conocimiento de la marca considerando que cuanto mayor sea el porcentaje de conocimiento de la marca, más fácil será aceptar que goza de renombre.
- Cuota de mercado atendiendo al porcentaje de las ventas totales atribuibles a la marca dentro de su sector.

- Intensidad del uso a través del volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (el valor total de dichas ventas)
- Extensión geográfica del uso que cubra una parte sustancial del territorio de referencia.
- Duración del uso considerando que cuanto mayor sea la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella.
- Actividades promocionales emprendidas para crear una imagen de marca y reforzar el conocimiento de la marca entre el público.

En España las marcas renombradas pueden protegerse a través de su registro, el cual permitirá que el titular de la marca adquiriera un derecho exclusivo frente a terceros de comercializar u ofertar ciertos servicios bajo su marca, además de un derecho exclusivo que permite proteger su marca frente a terceras personas que se encuentren haciendo uso de una marca similar que pudiera causar confusión con ella.

Sin embargo, es importante señalar que el hecho de que una marca renombrada no se encuentre registrada, no implica que esta no pueda ser protegida frente a terceros, pues en España así como en nuestro país, las marcas renombradas se protegen independientemente de si estas se encuentran protegidas o no, pues lo que pretende el legislador es evitar el aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno.

### **2.4.3 La prueba de la marca notoria en la legislación argentina**

En Argentina el derecho marcario se rige por la Ley N. 22.362, sin embargo, esta norma no establece nada sobre las marcas notorias o las conocidas por otros países como marcas renombradas. La ley N. 17.011 que aprueba el Convenio de París, si lo hace de forma indirecta, pues al aprobar el convenio, este hace referencia a las marcas notorias en su artículo 6 bis, pero de la forma en la que se encuentra redactado se consideraría que solo evita la vulneración o piratería de ellas.

Además del Convenio de París, Argentina se encuentra suscrito al ADPIC, los cuales señalan que lo relevante en las marcas notorias es el conocimiento de país donde se produce un conflicto con el uso no autorizado de dicha marca o la reproducción o imitación de la misma. En el caso de Argentina, no rompe con el principio de

territorialidad como en otros países, pues tal y como lo señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de la Cuevas en su libro Derecho de Marcas, lo determinante es que la marca sea notoria en Argentina, sin perjuicio de su mayor o menor notoriedad en otros países del mundo.

Es así que en el caso de la solicitud de registro de la marca CHAMPION para distinguir camisas, ropa interior y medias; ropa especialmente diseñada para la práctica de deportes, confecciones de pieles o imitación, la compañía Sara Lee Global Finance LLC. Presentó oposición fundamentando el registro en varios países de la marca bajo la denominación CHAMPION que protege fundamentalmente prendas de vestir deportivas, el Juez de primera instancia declaró parcialmente infundada la oposición, pues determinó que la demanda se basaba principalmente en un conflicto sobre los productos “confecciones de pieles naturales o imitación”, limitando el registro de la marca únicamente a “camisas, ropa interior y medias”.

La razón de esta decisión se encontraba en que la notoriedad de una marca en Argentina se limita al país de protección de la marca, por lo tanto si bien se demostró que la marca CHAMPION de titularidad de la compañía Sara Lee Global Finance LLC., era considerada y declarada como marca notoria o renombrada en varios países del mundo, no logro demostrarse que en Argentina había adquirido tal calidad, por lo tanto la decisión de conceder parcialmente el registro de la marca se basó en buscar una doble protección de intereses, por un lado permitir que entre en un mercado determinado la marca solicitada y proteger a la compañía Sara Lee Global Finance LLC, así como a los consumidores que progresivamente van teniendo conocimiento de la marca CHAMPION para proteger prendas de vestir de deporte.

Por otro lado, en Argentina se tiene una misma concepción de la marca notoria en Ecuador, pues para este país lo relevante es que el conocimiento de la marca sea por una parte relevante del sector pertinente del público y no por la totalidad del público, a lo que se consideraría como marca de alto renombre en otros países, dicho conocimiento puede ser de diferentes formas como el conocimiento de la marca por ventas o comercialización del producto o servicio dentro del sector pertinente o específicamente las formas mediante las cuales se puedan demostrar el nivel de promoción de la marca.

Es importante señalar que la jurisprudencia argentina ha determinado en reiteradas ocasiones que la vulneración de una marca notoria se encuentra ligada a una eventual

mala fe por parte del infractor, quien buscará aprovecharse de esa buena fama o prestigio adquirido por la marca. Establecen además que dicha mala fe no requiere probar la magnitud del conocimiento de la marca, sino únicamente que se tenga el conocimiento de que se utiliza o reproduce una marca ajena, encuadrándose por lo tanto en las causales de irregistrabilidad de una marca.

Empero, dicha mala fe no es condicionante para determinar la notoriedad de una marca, simplemente permitirá demostrar el actuar del infractor lo cual tendrá incidencia directa en la decisión de la Autoridad y busca reprimir una conducta encaminada al aprovechamiento del prestigio ajeno y la potencial dilución de una marca que ha alcanzado un grado de distintividad diferente al de las demás.

Para Argentina, las marcas notorias si constituyen una excepción al principio de especialidad, pues la protección no solo se da en cuanto a marcas que tengan una relación directa con los productos o servicios que protege sino que gozan de una protección extendida para aquellos productos o servicios que no guardan relación, pero que por el grado de conocimiento de la marca pueden inducir al consumidor en confusión.

Incluso, la determinación de la vulneración de derechos de una marca notoria, en Argentina se encuentra estrechamente relacionado con la lesividad y nulidad del acto, es así que la jurisprudencia argentina en reiteradas ocasiones ha ordenado la cesación del uso sobre la base de la notoriedad de la marca, con sustento en el artículo 593 de su Código Civil que determina que todo acto contrario a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes se consideraran nulos.

Las prácticas de mala fe que se apalancan en la publicidad o prestigio de una marca notoriamente conocida disminuyen las posibilidades de su titular de seguir creciendo en el mercado, lo cual en Argentina ha sido determinado mediante el lucro cesante y daño emergente, siendo esto fundamental para probar el perjuicio que causa un tercero que reproduce o de mala fe utiliza una marca notoria.

La lógica de la aplicabilidad del Código Civil en este caso, se encuentra en restablecer el equilibrio patrimonial que se encuentra en restablecer el equilibrio del patrimonio que se encuentra quebrantado por el incumplimiento o el hecho ilícito (Llambías, op. cit., tomo I, número 94 pág. 119), pues se establece que no es razonable que quien cometió la infracción o vulnero el derecho de un titular de marca continúe



percibiendo los frutos por un acto ilícito, sino que debe restituir con su propio patrimonio el daño causado.

Es así que encontramos el caso de la marca DIOR, en el cual la firma Mampar SA solicitó el registro de la marca DIOR para proteger principalmente mamparas y frente a la cual la compañía CHRISTIAN DIOR COUTURE presentó oposición al registro de dicha marca argumentando ser titular de una marca notoria en varios países del mundo, pero principalmente por el registro de las marcas DIOR en Argentina en 45 clases, excepto en la clase de mamparas. En este caso en específico, el fallo fue a favor de la empresa francesa, pues se declaró la notoriedad de la marca en Argentina, además de la evidente confusión de las marcas por encontrar registrada la marca DIOR en 45 clases las cuales evidentemente alcanzan una protección mayor de la marca.

#### **2.4.4 La prueba de la marca notoria en la legislación colombiana**

En Colombia, las marcas notorias se encuentran reguladas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y las protege la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El artículo 224 de la Decisión 486 y el cual ha sido citado y definido con claridad previamente, determina que las marcas notorias son las reconocidas como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad. Entendemos entonces que las marcas notorias rompen el principio de territorialidad para los países de la Comunidad Andina de Naciones, pues la protección de ella no solo se da en el país de registro sino en cualquier miembro.

Colombia, al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones al igual que Ecuador, y por lo tanto aplicar o basar sus legislaciones en la Decisión 486, tiene una regulación similar o se podría decir idéntica. Sin embargo, es importante resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en sus resoluciones que declaran a una marca como notoria han desarrollado ciertos factores que permiten determinar con mayor claridad cuando se puede otorgar a una marca dicha calidad.

La protección de la marca notoria en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones es tan sensible, al igual que los países de la Unión Europea, pues lo que se busca es evitar un aprovechamiento injusto del buen prestigio y fama que ha adquirido una marca por el esfuerzo que se ha invertido en esta, es así que incluso en los

países miembros de la Comunidad Andina, la protección de la marca notoria se da cuando se está utilizando un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, pero que pueda causar una dilución en la fuerza distintiva de la marca.

De esta forma la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia considera los siguientes factores:

- Nivel de conocimiento de la marca. Se ha establecido que este factor se puede probar mediante encuestas que se realicen a diferentes consumidores dentro de un mercado específico, así como los estudios de mercado, clasificación de publicaciones especializadas, entre otros.
- Nivel de publicidad: dentro de la calificación de notoriedad, se ha incluido como prueba al nivel de publicidad y valor económico invertido en la publicidad de una marca.
- Nivel de ventas venta: las cifras de ventas e ingresos del titular de una marca, permiten determinar el nivel de consumidor que se ha alcanzado con la comercialización u oferta de productos o servicios que identifican dicha marca.
- Nivel de distintividad: es la imagen que ha adquirido la marca a lo largo de un período de tiempo determinado, lo cual se verá reflejado en el nivel adquisitivo de los productos o servicios que protege dicha marca.

En este sentido, la legislación colombiana se ha inclinado por optar de igual forma un criterio que determina que la notoriedad es el conocimiento de una marca por parte de un sector pertinente del público con base al esfuerzo económico desarrollado por su titular a través de diferentes medios como campañas publicitarias, calidad del producto o servicio, estrategias de marketing, factores que han permitido que la marca adquiera cierta fama o prestigio que permite adquirir una calidad superior y diferente a las marcas “normales”, sin embargo existen casos que por el nivel de notoriedad de la marca, el principio de especialidad se ha visto quebrantado.

De esta forma, vale la pena hacer mención al caso BIMBO en clase 30 (azúcar, arroz, pan, pastelería, etc) vs. BIMBO en clase 25 (prendas de vestir). En fecha 10 de septiembre de 2001, la compañía LA PAZ INTERNACIONAL S.A. solicito en Colombia el registro de la marca BIMBO para proteger productos de la clase 25. Posterior a ello, la

compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. presento oposición al anterior registro marcario con base a la marca BIMBO para proteger productos en clase 30 y la cual se encuentra registrada desde 1994 y fundamento en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

En fecha 28 de febrero de 2011 la Superintendencia de Comercio e Industrias de Colombia emitió la Resolución No. 11636 negando la marca BIMBO solicitada por LA PAZ INTERNACIONAL S.A. y declaró la notoriedad de la marca BIMBO de titularidad de la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

La Superintendencia concluyo que *“(...) BIMBO es un signo que viene siendo usada dentro de gran parte del territorio nacional, durante los años de 1997 y 2000, para la promoción de productos de panadería y repostería, marca que además ha tenido una fuerte inversión en publicidad a lo largo de los años 1997 y 2000 (...) obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de los consumidores, quienes reconocen a BIMBO como una de las mejores marcas en lo concerniente a productos de panadería y repostería (...), lo que a su vez refleja un alto grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, la obtención de una posición relevante en el mercado, así como su alto grado de distintividad.”* Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 11636 del 28 de Febrero de 2011, Expediente No. 01 – 076485

Posterior a ello, una vez que se logró probar la notoriedad y se declaró la misma, se realizó un cotejo marcario entre los signos en conflicto, mediante el cual la Superintendencia determino que al haber sido determinada la marca como notoria, por su alto grado de notoriedad rompe el principio de especialidad, pues los consumidores podrían confundir que el signo solicitado pertenece a la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en consecuencia, los signos son confundibles.

Del caso antes citado es importante determinar que los factores que permitieron declarar la notoriedad de la marca BIMBO en clase 30 son: el nivel de uso de la marca dentro de un determinado periodo de tiempo, conocimiento de la marca por parte de los consumidores dentro de un mercado específico y el grado de distintividad de la marca. Por lo tanto, estos factores nos permiten analizar en qué puntos específicamente debe aportarse la prueba para probar la notoriedad.

## **CAPITULO III**

### **3. CASOS PRÁCTICOS**

#### **3.1 Marcas notorias declaradas en Ecuador por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales**

##### **3.1.1 Acción de cancelación del registro de la marca “TESALIA + GRÁFICA”, clase internacional 30, seguido por la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., en contra de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

En fecha 17 de junio de 2002, la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., presenta ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en Quito el escrito de acción de cancelación en contra del registro de la marca “TESALIA + GRÁFICA”, con título No. 1657-92 de 19 de junio de 1992, para proteger productos de la clase internacional 30 y de titularidad de la compañía COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A, basando su escrito en la similitud con marca notoria.

El principal argumento de la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., es que al momento en que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede el registro de la marca “TESALIA + GRAFICA” ha omitido el hecho de que existen varias marcas en Ecuador registradas a nombre de su compañía, argumentando la notoriedad y amplio conocimiento de la marca TESALIA dentro de Ecuador, para proteger productos de la clase 32 y al ser la marca objeto de la acción justamente TESALIA + GRAFICA determina una identidad en su parte denominativa y gráfica, que en un cotejo marcario se determinara la identidad de las marcas y el riesgo de confusión entre ellas.

Se argumenta que el consumidor caería en una confusión directa, pues podría considerar que ambas marcas provienen de un mismo productor, aprovechándose así de la fama y buen nombre de los productos de la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., por la identidad fonética, gráfica y ortográfica que resulta de la comparación de las marcas, lo cual determina un grave perjuicio a esta última quien vería afectada sus grandes inversiones económicas encaminadas a promocionar y dar esa calidad de notoria a la marca.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales determina que para poder calificar a una marca como notoria es necesario que ella corresponda a productos o servicios de calidad excepcional, ser conocida por los consumidores de dicho producto o servicio, que el titular haya realizado esfuerzos publicitarios para difundirla, y que la notoriedad de una marca es necesaria probarla haciendo alusión al viejo aforismo non egent probatione. Además, establece que en los conflictos entre una marca que alega notoriedad y otra común, lo fundamental es determinar el momento en que la marca notoriamente conocida ha adquirido dicha calidad, a fin de hacer valer un derecho frente a un tercero.

En relación a lo manifestado el Comité señaló que si la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP alegó la notoriedad de las marcas, entonces tenía el deber de probar documentadamente tal calidad, sin embargo al revisar el expediente no se ha probado dicha situación, inobservando lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, por lo tanto al no haberse probado lo manifestado, se inobserva la causal alegada por el accionante y en consecuencia no se puede determinar la similitud con la marca “TESALIA + GRAFICA”.

Por último, la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., agrega al expediente copia de la solicitud No. 35729 de 24 de enero de 2002, con la que se solicita la renovación de la marca con título 1657-92 y vigente hasta el 19 de junio de 2002, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 213 de la entonces Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 153 de la Decisión 486.

En consecuencia y con los antecedentes señalados el Comité resuelve negar la acción de cancelación por notoriedad planteada por la compañía THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP en contra del registro de la marca “TESALIA + GRAFICA”, de propiedad de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con título 1657-92 de fecha 19 de junio de 1992.

**3.1.2 Acción de cancelación del registro de la marca “FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta)”, clase internacional 1, seguido por la compañía FREEZETONE PRODUCTS, INC., en contra de la compañía FREETONE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.**

En fecha 20 de junio de 2003, la compañía FREEZETONE PRODUCTS INC., presenta escrito de acción de cancelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en contra del registro de la marca FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta), para proteger productos de la clase internacional 1, de titularidad de la compañía FREETONE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A., con número de título DNPI-3881-93-MICIP de fecha 22 de diciembre de 1993, argumentando la similitud con marca notoria y el expreso conocimiento de la existencia de una marca idéntica.

La compañía FREEZETONE PRODUCTS, INC., presenta la acción de cancelación argumentando que la marca FREETONE RADIATOR COOLANT ( y etiqueta), con título No. 3881-93, se encuentra indebidamente registrada por la existencia previa de las marcas FREEZETONE de su titularidad las cuales se encuentran registradas alrededor del mundo, son altamente proporcionadas y de fácil percepción para el consumidor, razón por la cual alega que la accionada tuvo conocimiento de la existencia de dichas marcas y en consecuencia el registro de la marca objeto de la acción constituye un acto de competencia desleal.

Además de alegar lo antes expuesto, adjunto al proceso como prueba de la notoriedad de la marca una serie de documentos, entre los que se encuentra un listado de marcas de registro en varios países del mundo, copia del texto en inglés con su traducción al español de la Sentencia Final y Prohibición Judicial Permanente, dictadas por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, USA, Juez Magistrado Garber en el juicio incoado por la compañía FREEZETONE PRODUCTOS, INC., en contra de la compañía FREEZETONE PRODUCTS DE COLOMBIA, 202 facturas comerciales relativas a la comercialización de productos de la marca FREEZETONE en varios países del mundo, material publicitario en varios países del mundo y en Estados Unidos, gastos de promoción constantes en 81 fojas, listado de distribuidores y volúmenes de venta de los productos con la marca FREEZETONE constantes en 22 fojas, declaración juramentada del Presidente Ejecutivo de la compañía FREEZETONE PRODUCTS, INC., en la que declara la propiedad de las marcas FREEZETONE.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales así mismo, determina que para poder calificar a una marca como notoria es necesario que ella corresponda a productos o servicios de calidad excepcional, ser conocida por los

consumidores de dicho producto o servicio, que el titular haya realizado esfuerzos publicitarios para difundirla y que la notoriedad de una marca es necesaria probarla haciendo alusión al viejo aforismo non egent probatione.

Con base con los argumentos expuestos por la compañía FREEZETONE PRODUCTS INC., así como la documentación adjunta que tiene como objetivo probar la notoriedad de las marcas FREEZETONE, la Comisión determina que de acuerdo con los parámetros establecidos en la Decisión 486, artículo 228 y 229, se ha llegado a la convicción de que conforme las declaraciones de las Autoridades Competentes en los Estados Unidos de Norteamérica, los volúmenes de ventas, promoción y conocimiento de las marcas FREEZETONE, estas gozan de la calificación de notorias, en consecuencia y posterior a haber probado la notoriedad de las marcas se determinó la existencia de similitud y confusión con la marca objeto de la acción, así como se hizo alusión al rompimiento de las reglas de especialidad y territorialidad aplicables al caso.

En consecuencia, el Comité procedió a aceptar la acción de cancelación por notoriedad propuesta por la compañía FREEZETONE PRODUCTS INC., y declarar la cancelación de la marca FREEZETONE RADIATOR COOLANT de titular de la compañía FREEZETONE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A. y que contaba con el número de título DNPI-3881-93-MICIP.

### **3.1.3 Recurso de reposición dentro del trámite de Acción de cancelación del registro del nombre comercial “KIN’S BURGUER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO”, seguido por la compañía BURGER KING CORP., en contra del señor MANUCHER ASHFARI SAMEI.**

La compañía BURGER KING CORP., presentó acción de cancelación en contra del registro del nombre comercial KIN’S BURGUER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO de titularidad del señor MANUCHER ASHFARI SAMEI, argumentando la semejanza y confusión que esta representa con las marcas de productos y servicios, notoriamente conocidas y que se encuentran bajo la denominación BURGUER KING Y DISEÑO para proteger productos de las clases 29, 30, 32 y 42. El accionado en su escrito de contestación presentó oposición manifestando la negativa de que la marca BURGUER KING haya tenido notoriedad a la fecha del otorgamiento del título del nombre comercial KIN’S BURGER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO.

En fecha 06 de mayo de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, emite su resolución fundamentando en que la compañía BURGUER KING CORP., no justificó la notoriedad de la marca y en consecuencia negó la acción planteada.

En discrepancia con la mencionada resolución, la compañía BURGUER KING CORP., presenta recurso de reposición, el cual es conocido por el Comité en fecha 22 de octubre de 2003, recurso mediante el cual se trató de subsanar la omisión de pruebas presentado una escritura de protocolización de la declaración juramentada rendida por el señor WERNER A. GLASS, asesor jurídico para América Latina de la compañía BURGUER KING CORP., así como también copias simples de varios documentos y avisos publicitarios que van desde fojas 115 a 171.

Dentro del recurso planteado, la Comisión determina que ni en la acción de cancelación ni en el recurso, la accionante logra demostrar la notoriedad de la marca, pues se debía probar que la notoriedad existía antes del 20 de marzo de 1991, que es la fecha de la solicitud de registro del nombre comercial KIN'S BURGUER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO y dentro del proceso se hizo referencia a ventas efectivas a partir de 1998, además que la declaración juramentada del señor WERNER A. GLASS, resulta insuficiente, pues como ha manifestado previamente el TJCAN el reconocimiento de la notoriedad de las marcas no puede fundamentarse en la sola afirmación de quien desea hacer valer el derecho, sino que es necesario demostrar dicha calidad con prueba hábil y por último los demás documento adjuntos como prueba resultan inhábiles para justificar la notoriedad de la marca, pues no aportan ningún dato sobre la venta y gastos de publicidad anteriores a la solicitud.

En consecuencia, el Comité resolvió negar el recurso de reposición planteado por la compañía BURGUER KING INC., y ratificar la resolución emitida el 06 de mayo de 2003, que rechaza la solicitud de cancelar el registro del nombre comercial KIN'S BURGUER Y LOGOTIPO CARACTERISTICO, concedido a favor de Manucher Ashrafi Samei, con número de título 257-91

De los procesos analizados por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, es importante resaltar ciertos elementos fundamentales que se desprenden del Comité al momento de realizar el análisis respectivo. El comité hace referencia a 3 elementos indispensables que permiten determinar que pruebas se podrían



aportar a un proceso para demostrar la notoriedad de la marca, estos elementos son: productos o servicios de calidad excepcional, conocimiento de los consumidores de los productos o servicios que protege la marca y que el titular haya realizado esfuerzos publicitarios para difundirla.

En relación a los productos de calidad excepcional, según los diferentes estudios de mercado, estos pueden ser determinados por la satisfacción al cliente, lo que en este caso podría ser comprobable a través de encuestas; el grado de cobertura en el mercado, lo cual puede evidenciarse a través del nivel de demanda del producto o servicio en el mercado; el precio, generalmente el precio de un producto de alta calidad tiene un gran nivel de diferencia frente a los productos de menor calidad; los procesos de producción, que se pueden probar a través de la calidad y duración de los materiales que se utilizan para fabricar los productos y por último la seguridad que pueda brindar el producto o servicio, lo cual implicará mayor demanda del mismo.

Sobre el conocimiento de los consumidores de los productos, tal y como se ha señalado a lo largo de este trabajo, en el caso de las marcas notorias los consumidores son dentro del mercado en el cual se ofrece o comercializa el producto, por lo tanto toda la prueba deberá ser aportada dentro de estos límites. Por último, el esfuerzo publicitario puede evidenciarse a través del nivel de campañas de publicidad así como sus medios de difusión, pues siempre será diferente la publicidad que pueda realizarse de una marca común frente a una notoriamente conocida, pues esta última tendrá como objetivo alcanzar cada vez más a un mayor nivel de consumidores.

### **3.2 Marcas notorias declaradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones**

En primer lugar, es importante establecer que tal y como lo señala el mismo Tribunal, conforme el Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el Artículo 121 de su Estatuto, se establece que corresponde al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. El Artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la figura de la consulta facultativa, determinada por la posibilidad de que la resolución o sentencia que dicte la autoridad administrativa o jurisdiccional consultante sea susceptible de recursos en

derecho interno; mientras que, en caso la autoridad jurisdiccional conozca de un proceso en el cual la sentencia o laudo fuera de única o última instancia no susceptible de recursos a nivel interno, el Artículo 123 prescribe la consulta obligatoria.

Es así que si bien el Tribunal no es competente para declarar directamente la notoriedad de una marca, las interpretaciones prejudiciales emitidas en cada caso deben ser acogidas por la Autoridad competente dentro de cada país al emitir su fallo, por lo tanto vale la pena analizar algunos ejemplos tratados por el Tribunal.

**3.2.1 Proceso 619-IP-2019. Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2018-308488 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color VERDE PANTONE 361C.**

Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones admite a trámite la interpretación prejudicial de los Artículos 134 (literal e), 135 (literal h) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, a fin de resolver el proceso interno No. 2018-308488.

El tema controvertido de dicho proceso, versa sobre una presunta infracción por parte de Jerónimo Martins Colombia S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de las compañías SOCIÉTÉ DÉ S PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. mediante el uso de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C en el empaque de producto que comercializa bajo la denominación CHOCO POWER, los cuales serían similares a su marca de color VERDE PANTONE 361C, presuntamente notoria, lo cual podría generar riesgo de confusión indirecto y de asociación, además del riesgo de dilución y uso parasitario por la presunta notoriedad.

Las normas interpretadas son los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 y específicamente los temas interpretados por el Tribunal son:

1. El registro de un color delimitado por una forma
2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.
3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
4. Particularidades de la acción por infracción a una marca de color delimitado por una forma.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante.

Para el presente trabajo de investigación, se procederá a tratar los puntos referentes a la marca notoria, por ser estos, objeto de interés.

Las compañías SOCIÉTÉ DÉ S PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. argumentaron que la marca de color VERDE PANTONE 361C fue reconocida por la SIC mediante Resolución No. 20835 como notoriamente conocida desde el año 2007 hasta febrero de 2017, por lo que solicitaron que se reconozca su notoriedad actual, conforme con las pruebas presentadas, pues el uso de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C causaría riesgo de confusión con ella.

El Tribunal determinó que la marca notoria según lo que señala la Decisión 486, es aquella conocida por el sector pertinente, dentro de cualquier país miembro de la Comunidad Andina e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Además es importante tener en cuenta que la marca notoria rompe con los principios de territorialidad, principio registral y uso real.

La marca notoria rompe el principio de especialidad de forma relativa ya que es protegida respecto de productos o servicios idénticos o similares o con los que tenga conexión competitiva, aquellos que sean diferentes pero se encuentren dentro de un sector pertinente y cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Es importante que la marca notoria sea probada por quien lo alega y para que una marca notoria sea protegida es necesario que concurren cuatro riesgos que son: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y el riesgo de uso parasitario, los cuales ya han sido debidamente tratados en el desarrollo de esta investigación.

Respecto de la prueba de la notoriedad el Tribunal determina que esta debe ser probada conforme lo que determina el artículo 228 de la Decisión 486 sobre los parámetros para probar la notoriedad, además de ser demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, atendiendo siempre al principio de complemento indispensable (el cual deja a la legislación de los países, la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria).

Se determina además, que es importante para ese caso tener en cuenta que la calidad de notoria de una marca puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy es notoriamente conocido, puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla, acciones como mantener la calidad de los productos o servicios, la difusión de la marca, incrementar o mantener los volúmenes de venta, gestionar medios publicitarios, etc.

En este sentido, el Tribunal señala que para que la Autoridad competente dentro de Colombia determine si el color delimitado por una forma que ha sido previamente registrado por las compañías SOCIÉTÉ DÉ PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. ha sido objeto de infracción es importante que en este caso se tenga en cuenta que existe un verdadero riesgo de confusión o asociación además de los otros riesgos con una marca notoria, previamente señalados, pues en caso de no verificar uno de estos riesgos no se configuraría ninguna infracción. Consecuentemente, la prueba no solo versará sobre la notoriedad de la marca, sino además sobre los riesgos que sobre ella se estén causando.

**3.2.2 Proceso 49-IP-2018. Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00089-00. Referencia: Signos involucrados YAMAPARTES (denominativo) y YAMAHA (denominativo).**

Mediante auto de fecha 15 de marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones admite a trámite la interpretación prejudicial de los literales a) y b) del Artículo 135 y los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, a fin de resolver el proceso interno No. 2012-00089-00.

El tema controvertido de dicho proceso, versa sobre un la confusión que presentaría el signo YAMAPARTES (denominativo), solicitado a registro por el señor Álvaro Forero Ríos para proteger productos de la clase 12, frente a la marca YAMAHA (denominativa), previamente registrada por la compañía YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA para proteger igualmente productos de la clase 12. Se trata de resolver si mediante el registro de la marca YAMAPARTES se pretendería aprovechar de manera indebida y desleal la reputación de la marca YAMAHA.

Las normas interpretadas son los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, así como los artículos 224, 228 y 230 de la misma norma y específicamente los temas interpretados por el Tribunal son:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.
3. Riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena

En primer lugar el análisis del Tribunal se lo hace sobre la causal a) del artículo 136, que determina que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro previamente registrado, pues carece de distintividad y los signos no son distintivos cuando presentan riesgo de confusión o asociación con el público consumidor, realizando un cotejo marcario conforme las reglas determinadas para ello, como es la visión en conjunto del signo, las semejanzas preponderan ante las diferencias, utilizar el criterio del consumidor medio, consumidor selectivo o consumidor especializado.

Respecto de la notoriedad alegada de la marca YAMAHA, determina que el signo notorio es del cual se pueden desprender ciertas características, como:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros
- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio

Además, debe tenerse en cuenta que el principio de especialidad en las marcas notorias se rompe de forma relativa, pues la marca es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos que son diferentes pero que se encuentran dentro del sector pertinente, así como resulta necesario probar los diferentes riesgos que puedan presentarse como son el de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En relación a la prueba de la notoriedad de igual forma se determina que para probar la notoriedad de una marca debe hacerse bajo uno de los parámetros establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, haciendo referencia que la prueba debe ser hábil para demostrar los hechos alegados, haciendo especial mención a que el estatus de notorio puede variar con el tiempo, pues un signo que hoy es notoriamente conocido puede perder esta calidad con el tiempo si su titular no realiza las acciones necesarias para mantenerlo.

Por último señala que la Autoridad competente de Colombia, deberá realizar un análisis encaminado a determinar si los signos presentan riesgo de confusión o asociación, pues solo en este caso se podrá alegar un aprovechamiento injusto e indebido de la reputación del titular de la marca YAMAHA.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las marcas notorias dentro del derecho, propiedad intelectual y de manera general en el comercio cada vez van adquiriendo mayor trascendencia e importancia tanto para los titulares de este tipo de marcas como para el público en general que busca el registro de otras y frente a terceros que por desconocimiento o no, vulneran el derecho adquirido por los diferentes titulares. En consecuencia, al ser tan relevantes es necesario que nuestra legislación prevea los parámetros necesarios para poder probar que se tiene un derecho adquirido sobre estas marcas.

En diferentes países del mundo, como se ha realizado el análisis de Estados Unidos, Argentina, Colombia y España, la regulación de las marcas notorias se presenta de diferente forma y en algunos de ellos ni si quiera hacen mención sobre ellas. Sin embargo, se puede encontrar una primera característica de ellas y es que si se realiza la diferenciación entre marca renombrada y notoria, como lo realiza la legislación estadounidense o española de manera indirecta, se podrá determinar que la primera rompe con el principio de especialidad a diferencia del segundo tipo de marcas que no lo hacen.

En los demás países y de manera especial en Ecuador al no existir una diferenciación de estas marcas y al no regular las marcas renombradas se puede determinar que las notorias dentro de nuestra legislación rompen con el principio de especialidad, es decir, no importará si la marca notoria no se encuentra registrada en clase 5 cuando se están vulnerando sus derechos con una marca idéntica para clase 5, pues en este caso el consumidor podrá suponer que el titular de la marca notoria se encuentra ampliando su línea de mercado, lo cual evidentemente causará confusión.

Si bien en Ecuador las marcas notorias se encuentran reguladas tanto por normativa nacional, andina y convenios internacionales, los cuales definen que podemos entender como una marca notoria y de manera específica nuestra norma para la materia, de manera ejemplificativa determina los factores para probar la notoriedad, en la práctica se ha evidenciado que el titular de una marca notoria encuentra un vacío al momento de aportar los elementos necesarios que permitan probar que efectivamente se trata de una marca notoria, cayendo en la mayoría de los casos en discrecionalidad de la Autoridad, pues si bien el Código Ingenios determinar de manera ejemplificativa cuales son los factores con los que se podría probar la notoriedad, no existen parámetros o límites que permitan al titular tener una guía para considerar que la prueba aportada es suficiente.

Por lo tanto, si bien es importante que el Código determine en primer lugar que la notoriedad deberá probarse dentro del sector pertinente, lo cual nos permite tener una luz sobre el espacio en el cual se va a realizar el análisis de notoriedad, al establecer que la notoriedad de la marca se puede probar por medios como facturas, notas de venta, medios publicitarios no permite a su titular tener la certeza de que su prueba será útil para probar la calidad de esta marca.

En consecuencia, a manera de recomendación el presente trabajo de investigación propone:

Expedir un reglamento para las marcas notorias que específicamente determine los factores y límites para probar la notoriedad de la marca, el cual deberá establecer parámetros como los que se exponen a continuación, los cuales evitarán que la Autoridad resuelva discrecionalmente y por otro lado que persista la vulneración de derechos de las marcas notorias.

Dichos parámetros hacen referencia a que la prueba de la marca notoria, a través de la aplicación de criterios cuantitativos del conocimiento, deberá probar uno de los siguientes factores:

1. Extensión geográfica de la marca: para probar la notoriedad de la marca resulta necesario y fundamental que se establezca de manera específica y detallada el sector en el cual se desarrolla y frente a ello realizar un examen del porcentaje de consumidores (frente al total de la población) que se encuentra dentro de este sector, lo cual permitirá conocer bajo que marco se encuadrará la prueba aportada, teniendo cifras que correspondan a la realidad en la que se desarrolla dicha marca.
2. El nivel de conocimiento de la marca: el cual puede ser probado por encuestas realizadas a consumidores dentro del sector pertinente.
3. Nivel de publicidad: el cual puede ser probado por el valor económico invertido en la publicidad de la marca, así como el éxito de la publicidad dentro del sector pertinente, el cual de igual forma puede ser probado a través de encuestas al consumidor.
4. Nivel de ventas de los productos o servicios: debe ser probado por las cifras de ventas e ingresos que perciba el titular de una marca, siendo necesario



realizar un análisis comparativo con las ventas e ingresos de otras marcas dentro del sector en el que se desarrolla.

5. Nivel de distintividad de la marca: el cual estará determinado por el nivel adquisitivo de los productos y que podrá ser probado así mismo por las ventas e ingresos de dicha marca.
6. Nivel de uso de la marca: estará determinado por los años de uso de la marca dentro del mercado, pues a mayor uso de la marca mayor número de consumidores que conocen de ella y han adquirido sus productos o servicios.

## REFERENCIAS

- Ahmed Lahsen, A., & Piper, A. T. (2019). Property rights and intellectual property protection, GDP growth and individual well-being in Latin America. *Latin American Economic Review*, 28(1). <https://doi.org/10.1186/s40503-019-0073-5>
- Andina, C. d. (02 de 02 de 2001). Régimen Común sobre propiedad industrial. Obtenido de [https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=ANDINO-REGIMEN\\_COMUN\\_SOBRE\\_PROPIEDAD\\_INDUSTRIAL&query=decision%20486#I\\_DXDataRow0](https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=ANDINO-REGIMEN_COMUN_SOBRE_PROPIEDAD_INDUSTRIAL&query=decision%20486#I_DXDataRow0)
- Baubach, & Hefermehl. (1979). *Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*. Munich .
- Bendorus, A. G. (n.d.). *ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO MARCARIO*. Retrieved March 23, 2022, from <http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf>
- Bertone, L. E., & Cuevas, G. C. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Bravo, H., Vanessa, Z., José, P., & Monedero, A. (2019). *Las marcas notorias y renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad*. <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/8253/HARO%20BRAVO%2C%20ZAIRA%20VANESSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cabaleiro, G., & Salce, F. (2020). The state of intellectual property rights (IPRS) in Latin America and its implications for innovation and growth. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development*, 19(1), 23–42. [https://doi.org/10.1386/tmsd\\_00014\\_1](https://doi.org/10.1386/tmsd_00014_1)
- Cabrera Martinez, N. (2012). *ASPECTOS BASICOS DE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS*. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1>
- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (02 de julio de 1999). París, Francia. Obtenido de [https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=INTERNAC-CONVENIO\\_DE\\_PARIS\\_PARA\\_LA\\_PROTECCION\\_DE\\_LA\\_PROPIEDAD\\_INDUSTRIAL&query=convenio%20de%20paris#I\\_DXDataRow0](https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=INTERNAC-CONVENIO_DE_PARIS_PARA_LA_PROTECCION_DE_LA_PROPIEDAD_INDUSTRIAL&query=convenio%20de%20paris#I_DXDataRow0)
- Correa, C. M. (2000). *Reforming the Intellectual Property Rights System in Latin America*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9701.00306>

- Delvasto, C. (2014). ¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos? *Revista de Derecho Uninorte*, 41, 32–50. <https://doi.org/10.14482/dere.41.5435>
- Gurdián Sacasa, F. (1999). *LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO COMPARADO*. <https://biblioteca.uam.edu.ni/repositorio/handle/721007/774>
- LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR vs. LAN AIRLINES S.A., 239-2010 (Sala de lo Contencioso Administrativo 28 de mayo de 2012).
- Lemos Orti, C. E. (2015). *CASO ASPIRINA: UNA MARCA NO VULGARIZADA EN EL ECUADOR*. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9676>
- Marca: “CERVITAN”, publicado en la G.O.A.C. N° 612, de 25 de octubre de 2000., Proceso 54-IP-2000 (G.O.A.C 25 de octubre de 2000).
- Martinez Medrano, G. ; S. G. (n.d.). *Armonización de la propiedad industrial en el MERCOSUR*. Retrieved March 23, 2022, from <http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/armoniza.pdf>
- Medrano, G. M. (2004). *PROTECCIÓN CONTRA LA DILUCIÓN MARCARIA EN EL DERECHO ARGENTINO*. <https://works.bepress.com/martinezmedrano/19/>
- MC FIT (mixto) / MC (denominativo), 92-IP-2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 26 de julio de 2019).
- McDonald’s. (2021). *McDonald’s*. Obtenido de <https://www.mcdonalds.com/ca/en-ca/contact-us/faqs.html>
- Nacional, A. (2015 de 05 de 2015). Código Orgánico General de Procesos. Obtenido de [https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO\\_ORGANICO\\_GENERAL\\_DE\\_PROCESOS\\_COGEP&query=cogep#IDXDataRow26](https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO_ORGANICO_GENERAL_DE_PROCESOS_COGEP&query=cogep#IDXDataRow26)
- Nacional, A. (09 de 12 de 2016). Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Obtenido de [https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO\\_ORGANICO\\_DE\\_LA\\_ECONOMIA\\_SOCIAL\\_DE\\_LOS\\_CONOCIMIENTOS&query=codigo%20ingenios](https://loyal.finder.lexis.com.ec/WebTools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO_ORGANICO_DE_LA_ECONOMIA_SOCIAL_DE_LOS_CONOCIMIENTOS&query=codigo%20ingenios)
- Novoa, C. F. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (2016). *Directrices relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea. Marcas renombradas*. [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_Legal\\_Reform/Part-C/05-](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/05-)

- Ottamendi, J. (2006). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: AbeledoPerrot.
- Ottamendi, J. (2012). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Torres Salinas, C. (2012). *¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO*, (Andina, 2001) *una historia digna de ser contada*. <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/867>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1999). *PROCESO N° 41-IP-98*. [https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct18/co\\_3.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct18/co_3.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2005). *PROCESO N° 238-IP-2005*. <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr238ip05.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00298 Referencia: Marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta)*. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/GACE2781.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017a). *50-IP-2017*. [http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/50\\_IP\\_2017.pdf](http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/50_IP_2017.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017b). *Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-5864 Referencia: Cancelación por falta de uso marca DISEÑO (figura estilizada de dos patos)*. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/judgments/es/can/can092-jes.html>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). *Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00089-00 Referencia: Signos involucrados YAMAPARTES (denominativo) y YAMAHA (denominativo)*. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/44-IP-2018.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019a). *92\_IP\_2019*. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/92\\_IP\\_2019.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/92_IP_2019.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019b). *218\_IP\_2018(1)*. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/218\\_IP\\_2018.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/218_IP_2018.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019c). *244\_IP\_2019*. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/244\\_IP\\_2019.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/244_IP_2019.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). *07\_IP\_2020(1)*. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/07\\_IP\\_2020.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/07_IP_2020.pdf)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). *50\_IP\_2021*.  
[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/50\\_IP\\_2021.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/50_IP_2021.pdf)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2008). *PROCESO 061-IP-2008*. <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr61ip08.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2018). *Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2018 308488 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color VERDE PANTONE 361C.*  
<https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/303-IP-2019.pdf>