

**Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador**

Área de Derecho

**Programa de Maestría
en Derecho del Mercado**

**La prueba eficaz
en el proceso de defensa de la marca notoria**

Gina Lorena Yagual Vizueta

2011

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del grado de magíster de la Universidad Andina Simón Bolívar, autorizo al centro de información o a la biblioteca de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura según las normas de la universidad.

Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro de las regulaciones de la universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial.

Sin perjuicio de ejercer mi derecho de autor, autorizo a la Universidad Andina Simón Bolívar la publicación de esta tesis, o de parte de ella, por una sola vez dentro de los treinta meses después de su aprobación.

*Gina Lorena Yagual Vizueta
4 de Abril de 2011*

**Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador**

Área de Derecho

**Programa de Maestría
en Derecho del Mercado**

**La prueba eficaz
en el proceso de defensa de la marca notoria**

Gina Lorena Yagual Vizuela

2011

Tutora: Dra. María Elena Jara

Quito

Resumen

He encontrado en las fuentes consultadas, algo que se repite: *no es fácil definir esta condición de la notoriedad ligada a los signos*. La Jurisprudencia Alemana, como nos cuenta Carlos Fernández-Nóvoa, es pionera en esfuerzos creadores importantes para proteger el renombre de los signos sobrepasando las barreras del principio de especialidad. El *Bundesgerichtshof* Tribunal Supremo alemán, elaboró dos propuestas de protección: la *Berühmte Marke* para proteger a la marca *renombrada* frente al riesgo de debilitamiento, y la *bekannte Marke* para proteger a la marca *conocida* contra el aprovechamiento de su prestigio por parte de un tercero. La tesis que nos entrega Jorge Otamendi, es que hay varios grados de notoriedad y es tajante en relación con la no necesidad de probar lo que es notorio.

No he querido elaborar una definición. El objetivo principal es llevar nuestra atención a trabajar en lo que ya todos hemos entendido: *el nivel de conocimiento de la marca implantado en la mente del público*. Ese es el requisito del derecho y del no derecho (principios no vinculantes) que pide el juez para obtener la certeza que necesita para dictar un fallo objetivo y motivarlo debidamente. Un fallo en el que el juzgador pueda decir que ha quedado demostrada, sin lugar a dudas, la habilidad intrínseca del signo, de ser recordado en la mayor parte del público, que es lo que logrará certeza en la mente del juzgador para proteger el derecho subjetivo del titular del signo notoriamente conocido.

La investigación que se apoya en referencias bibliográficas de estudiosos de derecho de marcas, derecho civil y en jurisprudencia consta de dos partes, el primer capítulo sobre *La notoriedad de la marca en la Comunidad Andina* y el segundo sobre *la actividad probatoria para la demostración de notoriedad*. Una fuente de consulta que resultó inspiradora para demostrar que es posible cuantificar el renombre, ha sido el análisis empírico español realizado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid.

A mi madre por creer en mí a quien quiero con mi vida. A mis hermanas por su apoyo incondicional y a mis sobrinos a quienes llevaré siempre en mi corazón.

El temor de Jehová es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son lo que han despreciado los que simplemente son tontos.

Proverbios 1:7

Tabla de Contenidos

LA PRUEBA EFICAZ EN EL PROCESO DE DEFENSA DE LA MARCA NOTORIA

	Página
Introducción	8
 CAPÍTULO 1 LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN LA COMUNIDAD ANDINA	
1. El ámbito jurídico andino, su naturaleza y alcance	10
1.1. Consideraciones sobre el Régimen Común en el Derecho de Integración Andino y antecedentes de la Decisión 486	13
1.2. Relación de la normativa andina Decisión 486 con otros acuerdos de Derecho Internacional: Acuerdo ADPIC y Convenio Unión de París CUP	15
1.3. El régimen jurídico ecuatoriano	16
2. La marca notoria en la Decisión 486	18
2.1. ¿Cómo se hace conocido un signo?	19
2.2. Marca Notoriamente Conocida y su diferencia con la marca Renombrada	21
2.2.1. Marca Notoriamente Conocida del CUP	21
2.2.2. Marca Renombrada del Acuerdo ADPIC	23
2.2.3. Conceptos	24
2.2.4. Conclusiones sobre el régimen andino de la marca notoria	27
3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional del SAI y su función de interpretar por vía prejudicial para formar una jurisprudencia armónica.	32
3.1. Interpretación prejudicial.	32
3.2. Pronunciamientos del Tribunal Andino sobre notoriedad y renombre.	33
4. Criterios para determinar la notoriedad.- Recomendaciones de organismos internacionales (Soft Law) y criterios que propone la ley	39
4.1. Conveniencia de la observancia de estos criterios por parte de ambos contendientes en la controversia	41
4.2. Posibles Medios de Prueba que demostrarán los criterios propuestos por el artículo 228	43
4.2.1. Indicio con fuerza probatoria	47
4.2.2. Terminología abstracta utilizada en relación con los indicadores de notoriedad	49
4.2.3. Referencia legal al Renombre	49
5. Determinación de la notoriedad	50
5.1. Quién y cuándo determina la notoriedad	50
5.1.1. Referencia a un trámite nacional ecuatoriano, sui generis, de reconocimiento de marca notoria	51
5.2. Escenarios donde se invoca la notoriedad: Etapa Administrativa y Etapa Judicial	54
5.2.1. Fase del registro	54
5.2.2. Fase de invalidación después del registro	58

5.2.2.1.	Por anulación	58
5.2.2.2.	Por cancelación	59
5.2.2.3.	Diferencias entre las dos clases de invalidación	59
5.2.2.4.	Temporalidad de la calidad de notoriedad en el ejercicio de la acción	60
5.2.3.	Fase de Prohibición de uso	64
5.3.	Cuestión fáctica que debe ser demostrada en juicio y verificada por el juez de sustanciación	65

CAPITULO 2

ACTIVIDAD PROBATORIA PARA LA DEMOSTRACIÓN DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA

1.	La prueba en el proceso de marca notoria	70
1.1.	Oportunidad de presentar la prueba	72
1.2.	Relación de la prueba con el debido proceso	74
1.3.	Elementos que pueden confirmar la notoriedad	80
1.4.	Análisis de un proyecto de aproximación al desarrollo de un método de valoración y cuantificación del concepto de marca renombrada	82 86
2.	Disposición del elemento probatorio de la notoriedad	
2.1.	Poder de disposición sobre la prueba de la notoriedad y el principio de la verdad procesal	86 91
2.2.	Facultades del Juez en la actividad probatoria de la notoriedad	
2.2.1.	La facultad oficiosa del juez, no vulnera los principios dispositivo, de seguridad jurídica, igualdad de las partes ni el de imparcialidad	96 99
2.2.2.	Problema práctico en relación a las facultades oficiosas del juez	
3.	Resolución debidamente motivada como resultado de una eficaz actividad probatoria	100
4.	Análisis de las resoluciones en etapa administrativa y judicial de un caso concreto sustanciado en Quito	103 103
4.1.	Etapa Administrativa	106
4.2.	Etapa Judicial	107
4.3.	Análisis de las pruebas aportadas por las partes interesadas	110
4.4.	Sentencia del Tribunal	112
5.	CONCLUSIONES	115
	Bibliografía	

Introducción

El papel del juez en un juicio es buscar la verdad. Su decisión deberá basarse en una evaluación justa e imparcial de las pruebas actuadas dentro del proceso. Al tratar la notoriedad y el renombre como cuestiones evidentes que por tal evidencia, no requieren de ser probadas, ponemos en peligro la legítima defensa de la marca supuestamente notoria y obstaculizamos el debido proceso.

Aún cuando la notoriedad de un signo comercial se vea como una realidad social, la resolución del juez debe fundamentarse en la realidad que cursa en el expediente. La ausencia de una comprobación eficaz de la notoriedad o del renombre, según el caso, expone a las partes y a la sociedad a una apreciación subjetiva del juez.

La pregunta central que ha servido de guía para la investigación es: ¿Cómo se demuestra objetivamente que un signo goza de la reputación de ser un signo notoriamente conocido? Conforme al orden jurídico comunitario andino que gobierna la materia, la única forma probable de tal demostración, es mediante la cuantificación del reconocimiento que llevará al juez a una apreciación veraz, objetiva y apegada a la ley.

La investigación se llevó a cabo desde el punto de vista dogmático-jurídico utilizando fuentes bibliográficas de tratadistas en derecho marcario y procedimiento civil. El ámbito de la investigación se circunscribe al análisis de la prueba en defensa de la marca notoria, la actuación de abogados y jueces en la búsqueda de la verdad y pretende demostrar que el requisito primordial que exige la legislación actual para otorgar la protección jurídica especial que se les da a los signos muy conocidos, es la capacidad del signo de ser recordado por un gran porcentaje de personas.

Los capítulos que abarcan la investigación son dos: El primero “La notoriedad de la marca en la Comunidad Andina”, en el que se presenta una breve introducción al régimen común y se analizan los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales de la CAN, de marca notoriamente conocida y renombrada así como los criterios que determinan la notoriedad; y, el segundo, “Actividad probatoria para la demostración de notoriedad de una marca” que se centra en dirigir la atención hacia el grado de reconocimiento de la marca, esto es la cuantificación como prueba primordial, además de enfatizar la facultad del juez de disponer de la prueba cuando lo que las partes han probado es insuficiente para emitir un juicio justo y debidamente motivado.

“LA PRUEBA EFICAZ EN EL PROCESO DE DEFENSA DE LA MARCA NOTORIA”

CAPITULO 1

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN LA COMUNIDAD ANDINA

Después de haber leído algunas referencias bibliográficas sobre los conceptos de marcas notoriamente conocidas y renombradas, intento analizar estos conceptos a la luz de la doctrina, de la jurisprudencia y principalmente del régimen legal supranacional que las regula. A partir de estos elementos analizaré las etapas en las que se reclama el reconocimiento de la notoriedad y los factores establecidos por el instrumento internacional no vinculante en los que se apoya la legislación vigente, para determinar la calidad de la notoriedad.

Este análisis me servirá para proponer mis ideas propias sobre la prueba eficaz que me permita expresar mi posición respecto a este tema que motiva mi proyecto. Previamente he creído importante, porque lo es para mí, brindar al lector un breve mapa del por qué del orden comunitario y de la prevalencia del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial Decisión 486.

1. El ámbito jurídico andino, su naturaleza y alcance.

La Comunidad Andina (CAN), es un organismo internacional de integración, conformado actualmente por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI)¹. El fin último de la CAN, conforme a su tratado constitutivo, es la integración regional con miras a la creación de un mercado común latinoamericano, es pues un proceso de integración regional, cuyo ámbito

¹Art. 5 Acuerdo de Cartagena <http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/trujillo.htm>

El Protocolo de Trujillo, suscrito en marzo de 1996 por los presidentes Andinos y vigente desde el 3 de junio de 1997, creó el SAI y modificó el tratado fundacional del Pacto Andino, Acuerdo de Cartagena que fuera suscrito por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile el 26 de mayo de 1969. Venezuela se adhirió al Acuerdo en 1973 y Chile se retiró en 1976. Cfr. Marcel Tangarife Torres, *Derecho de la integración en la Comunidad Andina*. Bogotá, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Becker & McKenzie), 1era Edición, 2002, págs. 43, 45, 63, 64. Ya en el año 2006, el presidente Hugo Chávez, por no estar de acuerdo con los Tratados de Libre Comercio que Perú y Colombia firmaron con los Estados Unidos, anunció el retiro de Venezuela de la CAN, y el 20 de septiembre del mismo año, Chile se reincorporó como miembro asociado.

de validez es todo el territorio de los Estados Miembros de la Integración y afecta a todas las personas que viven en esos territorios.

El derecho de la integración económica regional, empieza en Europa en el decenio de los años 50 del siglo pasado². Ciertos tratados como la Euratom, Tratado de Roma, Tratado de París, dieron comienzo a nuevos órdenes jurídicos. Era un derecho originado en los tratados internacionales, lo que lo hacía derecho escrito convencional. Estos tratados contenían elementos novedosos: 1) Instituían organizaciones internacionales dotadas de órganos con capacidad normativa fuerte. 2) Se les daba a los comunitarios una capacidad de decisión propia y otra de decisión conjunta con los órganos inter-gubernativos. 3) Eran una especie de tratados marco.

Estos órdenes jurídicos que nacen de estos tratados internacionales, tienen dos clases de normas: 1) normas de derecho originario o normas constitucionales y 2) normas de derecho derivado. Las constitucionales nacen de los tratados, las derivadas, nacen de la capacidad de los órganos. Las primeras son de derecho internacional, las segundas ya no, porque el órgano está actuando por su propia voluntad colectiva, pero no por voluntad de los Estados. Lo hace en calidad de integrante de un órgano colectivo.

Estas normas comunitarias de derecho derivado, que nacen de la capacidad de los órganos, tienen como objeto una determinada materia de interés común para los Miembros de la colectividad comunitaria. A su vez el fin es la consecución de los objetivos para los cuales se han organizado en una comunidad de integración y que está planteado en el acuerdo o tratado marco de constitución. Según la doctrina, estas materias objeto de las normas comunitarias de derecho derivado se constituyen en zonas muertas para la jurisdicción local

² Dr. Alberto Zelada, *Cátedra de Derecho Internacional Económico*, notas tomadas en las clases dictadas por el Dr. Zelada en el curso para Maestría de Derecho del Mercado, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2004.

de los Estados Miembros³, en virtud de la primacía de las normas comunitarias de derecho originario.

Estas normas de derecho derivado, tienen características de supranacionalidad, prevalencia y eficacia directa⁴, toda vez que el Estado Miembro de una comunidad de integración, ha cedido voluntariamente primacía a un acuerdo internacional de integración. Las normas de derecho derivado son de aplicación prevalente porque mientras subsista la ley supranacional que regule la materia sobre la que verse, en el marco del acuerdo de integración, dentro de su ámbito de validez territorial, la aplicación de la ley local de cada Estado Miembro en esa materia, se suspende, en todo aquello que se oponga a la ley comunitaria. Y son de eficacia directa, porque son normas adoptadas por órganos de la comunidad de integración a los que se les ha trasladado el ejercicio de la competencia para regular una determinada materia, que no requieren de ley aprobatoria para ser incorporadas al ordenamiento local de cada miembro. Basta con su publicación en el registro oficial del órgano internacional de integración para que entren en vigencia y obliguen a los Estados, a los particulares y a los órganos.

Como explica el profesor Alberto Zelada, un proceso de integración, se basa en la progresiva sustitución de un interés individual por uno común. Promueve el interés común. Supone, como lo explica el profesor José Manuel Sobrino, “que los Estados atribuyen el ejercicio de competencias soberanas a un nuevo sujeto internacional: la Organización Internacional de integración.” (Tangarife, 47). En el caso que nos ocupa, los Estados Miembros, voluntariamente, atribuyen el ejercicio de competencias propias de órganos nacionales a órganos e instituciones de la Comunidad Andina en relación a materias de interés común, para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Cartagena.

³ Cfr. Calogero Pizzolo, *Globalización e Integración*, Buenos Aires, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2002, págs. 239-241.

⁴ En doctrina a estas normas se las llama self-executing, que se caracterizan por ser aplicables directamente.

Así la CAN ha fortalecido el orden jurídico andino con la adopción de normas comunitarias de derecho derivado, de aplicación prevalente, con carácter supranacional de eficacia directa, entre las que se encuentra, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Decisión 486⁵.

1.1. Consideraciones sobre el Régimen Común en el Derecho de Integración Andino y antecedentes de la Decisión 486.-

El proceso de integración andino, además del objetivo de liberalizar el comercio, tenía también el importante objetivo de armonizar las políticas económicas, esto se lograría con la formulación de *regímenes comunes* que legislen en forma uniforme aspectos fundamentales para la integración. Como nos recuerda el doctor Galo Pico Mantilla, Ex-Magistrado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena⁶, desde que se iniciaron las conversaciones para establecer el Pacto Andino, se pensó en establecer un régimen común que regule las diversas actividades relacionadas con los nuevos pilares de la integración. Así se habló de la programación industrial, del arancel externo común y del régimen común de capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías. Ya en el Acuerdo de Integración Subregional firmado en 1969 Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino⁷ en el artículo 3 apartado a) se planteó la medida de “armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes”

⁵ El día 14 de septiembre del año 2000, la Comisión de la Comunidad Andina, que expresa su voluntad mediante Decisiones, aprobó la Decisión 486, que sustituyó a la Decisión 344 y que entró en vigencia el 1ero de diciembre del mismo año. *Cfr.* Gaceta Oficial Año XVII-Número 600 del Acuerdo de Cartagena, 19 de Septiembre del 2000

⁶ *Cfr.* Documento sobre la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, preparado por el Dr. Galo Pico Mantilla, para el “Seminario Sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial” organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI en Abril de 1994, en www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=88

⁷ *Cfr.* Acuerdo de Cartagena en: www.fmmeducación.com.ar/Recursos/Documentos/Internacionales/acuerdocartagena.htm

El capítulo tercero del Acuerdo, reguló “La armonización de las políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo”. Uno de los mecanismos de armonización de políticas planteado por el Acuerdo era un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros, entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías, el cual, según se lee en el artículo 27 del Acuerdo, debía ser aprobado antes del 31 de diciembre de 1970⁸. Este régimen común, fue establecido por la Decisión 24 “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías” aprobada en 1970. En esta codificación se dispuso que la Comisión adoptara un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial y cuatro años después el 5 de junio de 1974, se aprobó el “Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad Industrial”, la Decisión 85. Este Reglamento, fue un precedente de armonización legislativa en propiedad industrial pero como expresó el doctor Galo Pico Mantilla, no fue realmente común porque sólo tres países lo ratificaron Colombia, Ecuador y Perú y rigió por diecisiete años.

A partir de la Decisión 85, ha habido cuatro Decisiones sustitutivas. La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311, vigente por tres meses desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991. Esta Decisión, fue sustituida por la Decisión 313 publicada el 14 de febrero de 1992 y vigente por veinte meses hasta que entró en vigor en los cinco Países Miembros de la CAN, la Decisión 344, el 1 de enero de 1994, que más tarde fue sustituida por “El Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”, Decisión 486, actualmente vigente y aplicada como legislación nacional por los Países Miembros. La Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre de 2000 y entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año. Esta norma constituye una adecuación a lo estipulado en la materia, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

⁸ *Loc. Cit.*

1.2. Relación de la normativa andina Decisión 486 con otros acuerdos de Derecho Internacional: Acuerdo ADPIC y Convenio Unión de París CUP.-

Desde que el Ecuador, se adhirió a la OMC⁹, también se adhirió al Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC o TRIPS¹⁰ por sus siglas en inglés, que es parte del ordenamiento jurídico de la OMC. Igual que la Decisión 486, el acuerdo ADPIC es una norma secundaria o derivada que tiene las mismas características de supranacionalidad y prevalencia, pero que requiere de una norma interna que lo incorpore en la legislación nacional para ser aplicado en cada uno de los países miembros porque no constituye una norma de eficacia directa. Cuando se suscribió el acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio en 1994, acuerdo que traía incorporado ya el acuerdo ADPIC porque era parte de su ordenamiento jurídico, estaba en vigencia la Decisión 344 de la Comunidad Andina que regulaba el Régimen Común de Propiedad Industrial.

La armonización de la normativa Andina con el nuevo régimen internacional de la OMC o con cualquier otro, compete únicamente al órgano legislativo de la Comunidad Andina y no a cada uno de sus estados miembros, toda vez que al haber atribuido -en virtud del acuerdo de integración- el ejercicio de sus competencias soberanas en determinadas materias, esas materias para los miembros constituyen zonas muertas, en las que ya no pueden ejercer competencia, como se explicó previamente. De tal modo que la Comisión de la Comunidad Andina, aprobó la Decisión 486 que constituye una adecuación de la Legislación Andina a las normas TRIPS o ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, cumpliendo así los países de la Comunidad Andina con lo establecido por la OMC.

⁹ Mediante la suscripción del Acuerdo de Marrakech en Marruecos, finalizando la Ronda de negociaciones de Uruguay (que es la más importante hecha en el ámbito del GATT), en 1994, que es el tratado marco de derecho originario que permite a Ecuador y demás países miembros, participar en el proceso de globalización del comercio.

¹⁰ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*

El acuerdo ADPIC, incluye buena parte de las disposiciones del Convenio Unión de París, sin embargo el ordenamiento jurídico comunitario había acogido la protección a la marca notoria del Convenio Unión de París ya desde la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹¹.

1.3. El régimen jurídico ecuatoriano.

La normativa que regula el ámbito de las marcas notoriamente conocidas y renombradas en el Ecuador está contenida en leyes de propiedad intelectual nacionales, internacionales y comunitarias. De tal modo que el ordenamiento jurídico nacional en esta materia, está conformado por la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana (Ley de PI)¹², el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, el Convenio Unión de París CUP y el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial Decisión 486, siendo esta última de aplicación prevalente. Como vimos anteriormente, la Decisión 486 de la CAN goza de supranacionalidad en virtud del Acuerdo de Integración Subregional Andino Acuerdo de Cartagena, mediante el cual el Ecuador ha cedido el ejercicio de competencias soberanas a favor de la comunidad de integración¹³. La Ley de PI, forma parte del ordenamiento nacional que, conforme al principio de complemento indispensable¹⁴, regula en todo aquello no contemplado en la norma comunitaria andina.

Dentro del ordenamiento jurídico de la OMC, del cual el Ecuador es signatario, hay normas generales muy importantes, por ejemplo, el país que participe en esta organización,

¹¹ A la Decisión 85, le siguió la Decisión 311, luego la 313 y finalmente la Decisión 344 que fue sustituida por la actual Decisión 486

¹² Vigente desde su promulgación en el R.O. No.320 el 19 de mayo de 1998.

¹³ Ver numeral uno de este capítulo "El ámbito jurídico andino, su naturaleza y alcance" hasta 1.2. "*Relación de la normativa andina Decisión 486 con otros acuerdos de Derecho Internacional: Acuerdo ADPIC y Convenio Unión de París CUP*"

¹⁴ No es posible la expedición de normas nacionales sobre asuntos regulados en la Decisión Andina, salvo que éstas sean necesarias para la correcta aplicación de la misma

está obligado al ordenamiento jurídico de la OMC y los estados miembros quedan obligados a adaptar sus ordenamientos jurídicos o legislación al ordenamiento jurídico de la OMC. Toda vez que el ejercicio de competencias en el área de propiedad industrial, le corresponde a la CAN, la CAN adaptó la legislación comunitaria al ordenamiento jurídico de la OMC, es decir adaptó la legislación andina al acuerdo ADPIC, que es uno de los acuerdos multilaterales anexos al tratado que establece la OMC.

En caso de contradicción entre las normas vigentes en los países miembros con las normas andinas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN ha dispuesto lo siguiente:

En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino.

Ello no obstante, las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina. Así, para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria¹⁵.

Así tenemos que la legislación nacional y la internacional que nace de acuerdos internacionales y que forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, sólo puede regular los temas no tratados en la Decisión 486 de la CAN y es esta norma supranacional la que

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 4 de febrero de 2009, dictada en el proceso 107-IP-2008, publicado en la web: www.intrenet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/107-IP-2008.doc

regula el tema de la propiedad intelectual de manera íntegra y primordial en el territorio nacional ecuatoriano y en los territorios de los demás miembros andinos.

2. La marca notoria en la Decisión 486.-

La Decisión otorga una protección especial a los signos notoriamente conocidos contra su uso y registro no autorizado. Establece factores para determinar la notoriedad. Faculta al titular de un signo notorio, la iniciación de acciones y medidas para prohibir el uso no autorizado de su signo y para solicitar la cancelación o modificación del signo que se hubiere inscrito indebidamente en el país miembro, como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado. El artículo 136, en el literal h) incluye como impedimento de registro como marca a los signos que reproduzcan marcas notoriamente conocidas, cualesquiera sean los productos o servicios, cuando su uso puede causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Cuando menciona la regla “cualquiera sean los productos o servicios, su protección sobrepasa la regla de la especialidad, abarcando también a las marcas renombradas.

En el artículo 224 de la Decisión 486 se lee:

“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”.

De esta explicación que da el legislador, abstraemos las siguientes características que una marca debe reunir para ser considerada como notoria: signo popular, en el sentido de

divulgado; público por la exitosa implantación que ha logrado en el tráfico económico, en el sentido de estar en la memoria de varios; reconocimiento, ¿dónde? en cualquier territorio de los países miembros de la CAN; ¿alcance del reconocimiento? grupo pertinente, es decir la clientela o sector propio al que va dirigido el producto o servicio al cual se aplica la marca, en la mencionada extensión territorial andina; además sin que importe la forma en la que el signo se hizo conocido.

2.1 ¿Cómo se hace conocido un signo?

En relación a la forma en que el signo se hace conocido, la abogada Karina Ramírez¹⁶, al explicar el tema sobre la “Protección de las marcas notoriamente conocidas”¹⁷ nos habla, por lo menos de siete diversos factores que entran en juego para elevar a una marca a la condición de notoria, tales como:

- i) el uso de la marca,
- ii) publicidad,
- iii) singularidad,
- iv) originalidad,
- v) calidad de productos o servicios que la marca distingue,
- vi) el precio de la mercancía identificada con la marca; y,
- vii) antigüedad.

Ella explica estos factores así: i) cuando el uso de la marca se ha hecho de forma intensa introduciendo al mercado un elevado número de artículos dotados de la marca, ésta se puede hacer notoriamente conocida, sin embargo, no es un determinante de notoriedad ya que hay marcas *notorias* que distinguen productos exclusivos y que sin embargo, son de poca rotación en el mercado; ii) las amplias y reiteradas campañas publicitarias, pueden contribuir al conocimiento de la marca; iii) cuando la marca o una similar no ha sido utilizada por terceros para identificar productos diferentes o semejantes, es decir es única; iv) la

¹⁶ Profesora y consultora de la Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual UncoPPI, sección creada por el Postgrado en Propiedad Intelectual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes.

¹⁷ Cfr. Raiza Andrade et al., *Temas marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*, Caracas, LIVROSCA, 1999, págs. 180-181.

distintividad intrínseca de un signo independientemente de las mercancías que identifica; v) que las mercancías que identifica la marca estén ligadas a una excepcional calidad, sin embargo, hay productos de una calidad media o inferior que pueden llevar impresas marcas notorias; vi) el precio satisfaciente a una determinada categoría de consumidores puede hacer muy conocida a la marca; y, vii) la antigüedad de la marca es un factor que la puede hacer conocida, no obstante actualmente cualquier marca puede difundirse en forma rápida por medio de los diversos medios de publicidad es decir, no requerirá de una larga existencia para adquirir el reconocimiento de la mayoría.

Por su parte el tratadista Jorge Otamendi, en el desarrollo del tema sobre lo que es la marca notoria¹⁸, también distingue siete factores como causas de notoriedad, tales como:

- i) el éxito de la mercancía que la marca distingue
- ii) la muy buena calidad
- iii) la intensa publicidad
- iv) la magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por quien compra
- iv) el precio adecuado y accesible (precio bajo),
- v) precio alto: las marcas de alto precio son adquiridas por minorías pero que siempre están en los medios de prensa y difusión convirtiéndose en modelos en cuanto a lo que hay que usar y consumir y al mismo tiempo esas marcas que identifican mercancías de alto precio, se hacen conocidas notoriamente entre quienes nunca comprarán esos productos
- vi) originalidad; y,
- vii) uso de la marca.

Como podemos apreciar, todos estos factores constituyen las causas por las que el signo llega a hacerse conocido y que por tal conocimiento elevado se hace merecedor de la protección jurídica especial que la legislación da a esta clase de signos. Ya en este punto, resulta instructivo revisar los conceptos que en doctrina se han desarrollado para definir a la marca notoriamente conocida y cómo se diferencia de la marca renombrada.

¹⁸ Cfr. Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, 5ta. Edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2003, págs. 355-357.

2.2 Marca Notoriamente Conocida y su diferencia con la marca Renombrada.

Para desarrollar este tema son relevantes la normativa unionista del CUP y el Acuerdo ADPIC.

2.2.1. Marca Notoriamente Conocida del CUP

CUP Artículo 6 *bis* 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, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

La referencia que hace el artículo 6 *bis* a “artículos idénticos y similares”, como los tratadistas en derecho de marcas analizan, es una protección que alcanza sólo a las marcas notoriamente conocidas. El sistema de marcas se fundamenta en el principio de registro (que se relaciona con el territorial) y en el de especialidad.

El profesor Santiago Larraguibel Zavala¹⁹, en su libro “Tratado sobre la Propiedad Industrial, bajo el subtema “Origen y fundamento de la protección internacional de la marca

¹⁹ Profesor de derecho profundizado en propiedad industrial en la Universidad Central en Santiago de Chile.

notoria”, nos comenta la explicación del profesor Daniel Bastián de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Strasburgo en relación a estos principios. Dice el profesor Bastián que la marca no es un monopolio, ya que su protección no va más allá del país donde fue depositada o registrada refiriéndose al principio de la territorialidad; y tampoco es la marca monopolizada y protegida mas que para ciertos productos o clases de productos indicados en el acta del depósito, refiriéndose al principio de especialidad²⁰.

El depósito o registro de una marca en el territorio de un país, impide el registro o utilización en el país del registro, de una nueva marca similar o idéntica que pudiera causar confusión o un riesgo de asociación ya sea con los productos protegidos por la marca registrada o con el origen empresarial de la misma.

La protección del artículo 6 *bis*, busca evitar el abuso de que terceros registren o usen marcas en el territorio de usuarios extra-registrales de marcas idénticas o similares que previamente se han hecho notoriamente conocidas. Pero ese amplio conocimiento, según explica el profesor Larraguibel, puede darse también aún antes de ser usada la marca, debido a la publicidad que hace que la marca llegue a difundirse tan ampliamente en un determinado territorio. Sin embargo algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en el país como condición para darle la protección especial como marca notoriamente conocida.

“La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo 6 *bis* es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos idénticos o similares. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue”²¹.

²⁰ Cfr. Santiago Larraguibel Zavala, *Tratado Sobre la Propiedad Industrial*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995, págs. 86-92.

²¹ Cfr. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para el Seminario Nacional Sobre el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), organizado por la OMPI en

2.2.2. Marca Renombrada del Acuerdo ADPIC

La iniciativa de protección a las marcas renombradas como nos relata Etienne Sanz de Acedo Hecquet, en su libro “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: En Torno a la Ciberpiratería”²², surge en 1954 en Bruselas en un Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), en el que se adoptó una resolución cuya finalidad era proteger las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del CUP “más allá del principio de especialidad en aquellos casos en que el uso del signo por un tercero pudiera generar confusión, aprovechamiento indebido o perjuicio efectivo al carácter distintivo o al poder atractivo de la marca anterior.” (Acedo Hecquet, 30)

Esta iniciativa aunque revisada en las Conferencias de Revisión del Convenio de la Unión de París celebradas en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, no prosperó. Es mediante el Acuerdo ADPIC que la marca renombrada llega a recibir protección cuando incorpora en el convenio la obligación de los Miembros de cumplir algunos artículos del Convenio de París entre los que está el artículo 6 *bis* del CUP. Dicha protección está contenida principalmente en el artículo 16. 3 del Acuerdo. Es relevante también la extensión que hace el Acuerdo de la protección de la marca notoriamente conocida hacia los servicios, protección que no contemplaba el artículo 6 *bis* del CUP.

Acuerdo ADPIC Art. 16.

2.- El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de marca en el sector pertinente del público inclusive la

cooperación con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Quito, 17 y 18 de septiembre de 1997. Pág. 12.

²² Cfr. Etienne Sanz de Acedo Hecquet, *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: En torno a la Ciberpiratería*, España, Gráfica Rogar S.A., 2001, págs. 26-31.

notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate a consecuencia de la promoción de dicha marca.

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

Nótese que el artículo 16. 3, aunque no usa la expresión *marcas renombradas*, se refiere a ellas, porque refuerza la protección de la marca notoria en relación a productos o servicios disímiles siempre y cuando la marca sea conflictiva en relación a los bienes y servicios de la marca anterior o en relación al titular y que exista el riesgo de perjudicar al titular de la marca anterior. Sin embargo en su redacción, doblemente hace referencia a la *marca registrada*, no dejando muy clara la protección de la marca renombrada, toda vez que la esencia de la protección de este tipo de signos es la notoriedad y no el registro.

2.2.3. Conceptos

Los conceptos tanto de marca notoriamente conocida como de marca renombrada, han sido abundantemente desarrollados por los tratadistas en derecho de marcas. Revisemos algunos.

Para el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa la marca notoria es “aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”²³. El profesor José Manuel Otero Lastres, define a la marca notoriamente conocida como “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta

²³ Citado por el Tribunal de Justicia de la CAN en el proceso 114-IP-2007 publicado en la web: http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=11

definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”²⁴.

“Para la Cámara de Comercio Internacional es notoriamente conocida toda marca que, por la intensidad del uso y la publicidad de la cual ella ha sido objeto, se impone a la atención del gran público. [. . .]” (Larraguibel Zavala, 88). Para Ricardo Metke, es “[. . .] conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de un uso intenso y constante²⁵. El Tribunal de Justicia de la CAN, ha dicho:

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente²⁶.

C. Magnin, citado por Santiago Larraguibel Zavala, dice que “la idea esencial es y parece ser que la marca notoriamente conocida es aquella que es conocida no solamente por los especialistas o por una clientela determinada, pero sí por el gran público. [...]” (Larraguibel Zavala, 88). Ya este autor, al referir el conocimiento de la marca a un gran público, *más allá de una clientela determinada*, rebasa el límite de la concepción de la marca notoria y más bien nos aproxima a la noción de marca renombrada. Etienne Sanz de Acedo

²⁴ Citado por el Tribunal de Justicia *Loc. Cit.*

²⁵ Citado por Karina Ramírez. Andrade et al., *Op.Cit.* Pág.183

²⁶ Citado por el Tribunal de Justicia en el proceso 114-IP-2007. *Op.Cit*

Hecquet, explica que frente a este tipo específico de marca refiriéndose a la marca renombrada, la especialidad deja de aplicarse, porque merece “una protección excepcional, más allá de los tradicionales límites del riesgo de confusión. El titular de una marca renombrada debe disfrutar de un *ius prohibendi* susceptible de ejercitarse incluso en el caso en el que la marca o un signo similar a la misma se aplique a productos o servicios no similares [. . .]” (Sanz de Acedo Hecquet, 26). Y pasa a decir el autor que:

[...] la noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión. (Acedo Hecquet, 27)

El tratadista Jorge Otamendi, reconoce que no es fácil definir qué es una marca notoria pero apunta que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Para que haya notoriedad, dice el autor que “la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca es conocida por casi la totalidad del público [...]. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra.” (Otamendi, 357). Según lo dicho por el autor, él se está refiriendo a la marca renombrada. No obstante, él la denomina notoria y dice que hay distintos grados de notoriedad y que no todas las marcas notorias serán igualmente notorias. Finalmente sí distingue las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas, dice “son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen, y éstas, conocidas por gran parte del público, sean éstos sus consumidores actuales o potenciales.” (Otamendi, 359)

Los signos distintivos, en el comportamiento del mercado se vuelven conocidos y penetran en la mente del público por varias razones: publicidad, calidad, éxito, precio, prestigio de las mercancías que la marca distingue, esas son las causas que les conceden reconocimiento. Sin embargo, no son estas razones las que las definen para obtener la protección jurídica especial. A la luz de la norma unionista artículo 6 bis del CUP, así como de la doctrina revisada, la marca notoriamente conocida es aquella que es *reconocida como tal por la mayor parte del público* al cual van dirigidas las mercancías que la marca protege y la marca renombrada del Acuerdo ADPIC y de la Decisión 486 es aquella cuya protección rebasa los límites de la especialidad por haber *alcanzado reconocimiento por la mayor parte del público en general*. La protección del Acuerdo ADPIC a la marca registrada es incompleta porque la restringe al ámbito del registro. En cambio la Decisión 486 le da una protección más integral.

2.2.4 Conclusiones sobre el régimen andino de la marca notoria

Retomando el tema del artículo 224 de la norma andina Decisión 486, igual que los principios del artículo 6 bis del CUP y del artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC, la descripción de la regla que regula la marca notoriamente conocida, no habla de prestigio, calidad, éxito o categoría más bien dirige la atención hacia un aspecto cuantitativo, el *reconocimiento* por un grupo determinado de personas. Es decir el ámbito proporcional del reconocimiento, está delimitado por el sector propio (usuarios, competidores y comerciantes) de las mercancías a las que se aplica el signo notoriamente conocido. En este punto, salta la interrogante: ¿cómo se mide esa proporción del reconocimiento de la marca por el ramo pertinente? En otras palabras *¿existe una manera precisa de cuantificar el ámbito de la notoriedad en el sector pertinente?*

Por otro lado la norma andina, igual que el Acuerdo ADPIC, no menciona *literalmente* la marca renombrada y por tanto tampoco la describe o conceptualiza. La norma andina se ocupa de proteger a la marca notoriamente conocida en un sentido más abarcador, siguiendo la línea de protección del 16.3 del Acuerdo ADPIC, cuando existiendo el riesgo de disminución de la capacidad distintiva de la marca o de aprovechamiento injusto del buen desempeño de la misma en el mercado, extiende esa protección hacia otros grupos diversos del mercado. Lo que refleja la norma es que la clasificación de la marca notoria subsume a la renombrada. En este sentido es relevante la tesis del Tratadista Otamendi que sostiene que hay varios grados de notoriedad. La siguiente interpretación prejudicial parece reflejar esta línea de razonamiento por parte del Tribunal Andino.

La difusión del signo *en los diferentes mercados*, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario a status de notorio²⁷. (Las itálicas son mías).

Pero luego el Tribunal pasa a decir:

Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de *ser conocido por* una colectividad de individuos pertenecientes a *un determinado grupo de consumidores* o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo. (Las itálicas son mías)

Cuando el Tribunal dice que una de las razones que influyen para que el signo adquiera el estatus de notorio, es su difusión en distintos mercados, parece más bien estar refiriéndose a la marca renombrada, aunque en el siguiente párrafo vuelve a la concepción

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de enero de 2010, dictada en el proceso 134-IP-2009, publicada en la web: <http://intranet.comunidadandina.org>

acostumbrada en sus interpretaciones, de la notoriedad alcanzada por el reconocimiento en un determinado grupo de usuarios de la marca, cuando define a la marca notoria.

La marca notoriamente conocida, es un tipo especial de signo, cuya protección jurídica en el ordenamiento andino, edificado sobre los principios del ordenamiento internacional, no se fundamenta en un registro sino en *la condición de notoriedad reconocida* en el ámbito nacional de cualquiera de los países miembros de la CAN²⁸. Esa es también la protección del CUP que va dirigida a la marca extranjera notoriamente conocida. Manuel Areán Lalín²⁹, nos recuerda que el supuesto del artículo 6 *bis*, trae como “pieza central”, *la condición de la notoriedad de la marca en el país en que se solicita la aplicación del artículo 6 bis CUP*.

Este mismo autor resalta lo que sucedía en la Decisión 344 (norma que precedió a la actual 486) cuyo artículo 83 d) amparaba los signos distintivos notoriamente conocidos también en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Así mismo, la actual Decisión 486, aunque ya no ampara los signos notoriamente conocidos en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, también extiende este supuesto para la protección de la marca notoria extranjera hacia todos y cualquiera de los Países Miembros de la CAN, es decir que *para la protección de la marca notoria, dicha notoriedad podrá existir no sólo en el país en el que se solicita la aplicación de esta protección, sino en cualquiera de los Países Miembros de la CAN*³⁰. La notoriedad en ámbitos distintos al de los territorios de los Países

²⁸ La protección de las marcas que sean notoriamente conocidas en el país donde se reclama la protección, es el mínimo exigido por el artículo 6*bis* del CUP y el Acuerdo ADPIC, sin embargo, en el artículo 1 el Acuerdo ADPIC dice que “[. . .] Los Miembros podrán prever en su legislación nacional, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”. Así la legislación andina, reconoce la notoriedad en cualquiera de los Países Miembros

²⁹ Manuel Areán Lalín, “Las marcas notorias y la piratería marcaria”. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Primer congreso latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. Perú, Indecopi, 1996. Pág. 180.

³⁰ Decisión 486. Art. 224.

Miembros, no es adecuada para su tutela en el régimen jurídico andino. Sin embargo la falta de notoriedad en otros ámbitos territoriales, no es razón para negarle tal calidad³¹.

En términos generales el sistema comunitario andino, sigue el principio registral como forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca³². Sólo a raíz de ese registro ante la oficina nacional competente el titular del mismo, podrá ejercer la protección legal y de todas las acciones que le provee la ley, es decir podrá hacer uso del *ius prohibendi*³³. Es además territorial³⁴, lo que significa que está protegido jurídicamente sólo dentro del territorio del estado donde se efectuó el registro y está limitado por el principio de especialidad que quiere decir que el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca es en relación a determinados productos o servicios, esto es en relación a la clase internacional para la cual fue concedido el registro. No obstante, estos principios, la protección que le da la norma andina a los signos notorios, rebasa estos límites de: registro, territorialidad y especialidad.

Así tenemos que, se protege al signo notoriamente conocido independientemente de la existencia de un registro nacional en el país miembro³⁵ o en el extranjero³⁶. Va más allá de la

³¹ Decisión 486. Art.229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el sólo hecho que: [. . .] c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

³² Decisión 486. Art. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

³³ *Ius prohibendi* es el derecho del titular de una marca de excluir a los demás del uso de esa marca u otra similar que lleve a confusión al consumidor. Decisión 486 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: [. . .]

³⁴ Esta tendencia hacia la territorialidad del registro, se puede ver en la redacción del Art.159 de la Decisión, que dice: “Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismo productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización”.

³⁵ Cumpliendo así con la protección de la marca extranjera notoriamente conocida del artículo 6 bis del CUP y que el artículo 16 numeral 2 del ADPIC ordena aplicar *mutatis mutandis* a los servicios. Acuerdo ADPIC Art. 16.2.- El artículo *6bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate a consecuencia de la promoción de dicha marca.

³⁶ Decisión 486 Art. 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el sólo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; [. . .]

regla de la especialidad cuando extiende hacia otros mercados de productos o servicios, la prohibición de registrar signos que reproduzcan, imiten, transcriban o traduzcan a un signo distintivo notoriamente conocido cuando existe el riesgo de confusión o aprovechamiento del prestigio de la marca o pérdida del poder distintivo del signo notorio.

Al no existir la condición del registro para la protección jurídica de este tipo especial de marca, bastará con que la marca sea usada, sin embargo ni siquiera esta última condición exige la ley. Pero sí condiciona su protección al conocimiento que de ella tienen los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial de los productos o servicios ya sea por su uso o por su difusión publicitaria, aunque no necesariamente tiene que haber uso y conocimiento al mismo tiempo, basta con el conocimiento extenso de la marca aunque ésta no sea usada en el país miembro donde se reclama la protección³⁷. Aspecto muy interesante, este ya que el legislador supone que la marca está siendo usada en uno o varios países, lo cual en caso de controversia, deberá ser *probado* oportunamente.

Aunque la protección de la marca notoriamente conocida rompe la regla de la territorialidad, en relación a la inscripción registral, es importante resaltar que sí cumple con la regla de la territorialidad en cuanto a la condición del reconocimiento mismo. Es decir que la protección tiene lugar únicamente si la marca es notoriamente conocida *dentro del territorio* donde se invoca dicha protección. La protección del signo notorio también responde a un ámbito temporal. Se protege a la marca notoria anterior, no se protege la notoriedad futura y la protección presente resulta de la condición de la notoriedad anterior.

³⁷ Decisión 486. Art.229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el sólo hecho que: [. . .] b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; [. . .]

3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional del SAI y su función de interpretar por vía prejudicial para formar una jurisprudencia armónica.

Entre los órganos e instituciones del SAI, se encuentra el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que es el órgano jurisdiccional de la CAN³⁸ dotado de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino. Su función es asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino y su aplicación e interpretación uniforme en todos los países Miembros³⁹. Entre las competencias de este órgano supranacional están la acción de nulidad, acción de incumplimiento, recurso por omisión o inactividad, función arbitral, acción laboral e interpretación prejudicial, siendo esta última de especial interés para el desarrollo de este trabajo, ya que bajo los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del orden comunitario, el Tribunal ha creado una amplia jurisprudencia, en especial en derecho marcario.

3.1. Interpretación prejudicial

Las normas del orden común pueden ser interpretadas de diferente forma por cada juez nacional, según explica el profesor Zelada y se trata de que estos órdenes jurídicos comunitarios, sean armónicos. Para asegurar esa armonía en base a la interpretación uniforme⁴⁰, se establece el procedimiento de la interpretación por la vía prejudicial, atribución soberana de los Miembros, concedida al Tribunal. Se trata de una colaboración del

³⁸ Art 40 Acuerdo de Cartagena.

³⁹ Art.4 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Art.4 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba.

⁴⁰ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba. Art.32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.

juez comunitario con el nacional⁴¹ cuyas interpretaciones son vinculantes y de carácter obligatorio para el juez nacional, quien deberá dictar sentencia tomando en consideración la interpretación prejudicial realizada por el juez supranacional⁴², máxime si la sentencia, no fuere susceptible de recursos en derecho interno⁴³. A continuación se presentan pronunciamientos del Tribunal sobre notoriedad y renombre -que es la materia que nos ocupa- en los que se puede apreciar el criterio del Tribunal respecto a esta materia y cómo ha ido evolucionando, específicamente en relación a la necesidad de probar tal calidad.

3.2. Pronunciamientos del Tribunal Andino sobre notoriedad y renombre.

Proceso 23-IP-99, dando una noción de marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

Marca notoria, según esta jurisprudencia “es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores de bienes y servicios. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como

⁴¹ *Ibid.* Art.34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico, de la Comunidad Andina, referido al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a efectos de la interpretación solicitada.

⁴² *Ibid.* Art.35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

⁴³ Las consultas por vía prejudicial pueden ser facultativas y obligatorias. En relación a las facultativas el Art. 121 del Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina dice: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” En cuanto a la consulta obligatoria, el Art.122 del mismo Estatuto dice: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” En este último caso, el juez no podrá decidir la causa si no ha recibido la interpretación prejudicial del Tribunal.

ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente⁴⁴.

Cuando la marca es conocida dentro de un grupo de consumidores, podríamos añadir distribuidores, competidores y en general todos los operadores correspondientes exclusivamente a las mercancías que la marca distingue, el concepto es el de marca notoria. Si la marca es conocida más allá de ese grupo de operadores y es reconocida por otros grupos de mercados diversos, el concepto es el de marca renombrada.

En el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486⁴⁵, la protección que da esta norma a la marca notoriamente conocida va más allá de la regla de la especialidad, toda vez que trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio, pero al aplicarse la prohibición de registrar un signo que constituya la reproducción de un signo notoriamente conocido independientemente de la clase a la que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio, dicha protección, está abarcando también la marca renombrada aunque no lo dice. Este tipo de marca es más bien conceptualizada en la doctrina y por el Tribunal de Justicia de la CAN. Luis Alberto Marco Alcalá, manifiesta que se trata de una protección extraordinaria y explica:

“Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del *ius prohibendi*, de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o

⁴⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el proceso 23-IP-99 marca Hennessy, publicada en la web: www.comunidadandina.org/documentos.asp

⁴⁵ En el artículo 136 de la Decisión 486, se prohíbe el registro de signos que afecten el derecho de terceros cuando: literal “h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, *cualesquiera que sean los productos o servicios* a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (las itálicas son mías)

similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por las marcas renombradas, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas.”⁴⁶

Retomemos la frase “extraordinario conocimiento”. Se refiere precisamente a eso, un conocimiento que sobrepasa los límites de lo ordinario. Esta es prácticamente, la única diferencia o distinción, según la normativa vigente, con la marca notoriamente conocida, el número o cantidad de personas que la conocen. La marca notoria es reconocida como tal por el grupo perteneciente, quienes consumen, distribuyen y comercializan las mercancías a las que se aplica la marca. La renombrada es la reconocida por más grupos o por grupos diferentes a aquellos que consumen, distribuyen y comercializan las mercaderías representadas por esa marca. En este punto se hará el lector la siguiente pregunta: *¿Qué cantidad de personas deberían reconocer a la marca renombrada para que esta sea considerada renombrada?* A este respecto, Manuel Areán Lalín nos recuerda que el criterio esgrimido en la sentencia del Tribunal de Distrito de Múnich de 1 de diciembre de 1994 referente a la marca “Shell” es que el reconocimiento de la marca renombrada debe provenir del 80% del público. El autor textualmente, menciona:

Tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marcas intensamente usadas, la categoría de las marcas notorias y la categoría de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado. Y la denominación de renombrada ser (SIC) reserva para aque (SIC) marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal de Distrito de Munich de 1 de diciembre de 1994 relativa a la marca “Shell” (2EIPR 1996, pág. D-45). (Areán Lalín, 186) (Los errores mecanográficos de la quinta línea son textuales)

⁴⁶ Citado en la interpretación judicial del Proceso 52-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca Crystal Uniformes, publicada en la web: www.comunidadandina.org/documentos.asp

Reconocimiento del 80% del público es lo que exige la jurisprudencia alemana, pero este criterio es tan sólo un referente, sin duda un buen referente, a falta de indicación legal específica, no necesariamente la regla a la que todo juzgador esté obligado a seguir.

En relación a la prueba de la notoriedad, en el mismo proceso 23-IP-99, en el numeral tercero el Tribunal concluye que la notoriedad por ser tal, no necesita ser probada y se expresa así:

La marca notoria es la que goza de difusión y conocimiento por parte de los consumidores de productos o servicios. *Puede ser fundamentada la notoriedad de una marca sin necesidad de probarla ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocerla.* (Itálicas y resaltado son míos)

El tratadista Jorge Otamendi, siguiendo esta misma línea de razonamiento dice: “La notoriedad de una marca, 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.” (Otamendi, 366)

En otra interpretación el Tribunal manifiesta otro criterio. Así para determinar la notoriedad de la marca, reconoce que es necesaria la prueba. En el Proceso No.08-IP-95⁴⁷ en relación a la prueba de la marca notoria, el Tribunal razona así:

La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas –usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 30 de agosto de 1996, dictada en el proceso 8-IP-95 marca Lister, publicada en la web: <http://www.comunidadandina.org/documentos.asp>

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por lo que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo “notoria non egent probatione”. El hecho notorio según anota Pachón, es aquel que es parte del saber humano; v.g. la capital de Francia es París..

En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta 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 status”. (Aracama et al 509)

En el Proceso 31-IP-2004, en el numeral quinto, el Tribunal enfatiza y se mantiene en su criterio conforme a la necesidad de probar la notoriedad y concluye como sigue: “Se considera a una marca como notoriamente conocida cuando es ampliamente aceptada por una colectividad o sector económico de los productos o servicios al que pertenece la marca. La notoriedad de la marca es materia que en caso de controversia debe ser probada por su titular”⁴⁸.

En la Interpretación prejudicial 95-IP-2007 numeral quinto el Tribunal concluye:

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la

⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 9 de junio de 2004, dictada en el proceso 31-IP-2004 marca Gigante y Logotipo, publicada en la web: <http://www.comunidadandina.org/documentos.asp>

antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca⁴⁹.

En la Interpretación prejudicial 52-IP-2008, al desarrollar el tema sobre notoriedad y su prueba, el Tribunal retoma lo manifestado en el proceso 8-IP-95:

La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: *“Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”*. (Proceso 8-IP-95 publicado en la G.O.A.C. No.231 de 17 de octubre de 1996, marca LISTER).⁵⁰

Se puede observar, en estas interpretaciones la opinión del Tribunal respecto a la necesidad de probar la notoriedad alegada, en caso de controversia, y es notable también la insistida tendencia del Tribunal en la utilización de una terminología ambigua en cuanto al grado de reconocimiento de la marca, que al referirse al reconocimiento de la marca notoria, dice que dicho reconocimiento se da cuando la marca es ampliamente aceptada o ampliamente difundida. También dice que marca notoria es aquella que goza de difusión y es reconocida por el sector pertinente del mercado de aquellos interesados en las mercancías a las que se aplica la marca y que la marca renombrada es aquella reconocida por otros grupos

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 5 de septiembre de 2007, dictada en el proceso 95-IP-2007, marca Previs, publicada en la web: www.comunidadandina.org/documentos.asp

⁵⁰ Proceso 52-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Op. Cit.*

pertenecientes a diversos mercados. Inclusive ha referido calidad y prestigio conectados al renombre. Lo que no nos aclara el Tribunal es *cómo precisar ese grado de reconocimiento*, manteniéndonos en una constante oscuridad. En consecuencia, aunque nos quede clara la necesidad de demostrar la notoriedad, no nos queda claro cómo hacerlo con eficacia porque ni siquiera podemos precisar cuál es el grado de reconocimiento requerido.

4. Criterios para determinar la notoriedad.- Recomendaciones de organismos internacionales (Soft Law) y criterios que propone la ley.

José Carlos Fernández Rojas (*Rasgos característicos del comercio internacional* págs. 9-10) explica que hay elementos normativos incluidos en las normas reguladoras del comercio internacional, que “sirven para fundamentar las decisiones y proposiciones jurídicas”. Esos elementos normativos a los que se refiere Fernández Rojas, constituyen el denominado derecho flexible o *soft law*. Las normas del *soft law*, no son otra cosa que recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta y principios generales, que según el referido autor, aunque no tienen poder de vinculación directa, influyen en el desarrollo legislativo futuro y en la actuación judicial. Algunas de estas recomendaciones o leyes modelo son elaborados en foros internacionales. Por ejemplo “La recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas” aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁵¹. Este texto, elaborado teniendo en consideración las disposiciones del CUP, constituye una orientación que los países miembros del CUP y de la OMPI, pueden tomar en consideración y que lo han reflejado en las reglas de sus legislaciones, para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁵¹ Esta recomendación conjunta, fue aprobada en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999.

La calidad de la notoriedad, como hemos visto, conforme a la doctrina y a los criterios del Tribunal Andino desarrollados en sus interpretaciones prejudiciales, definitivamente infiere de un conjunto de factores que la precisan. Sin la concurrencia de alguno o varios de esos factores, en un proceso de defensa de la marca notoria, las posibilidades de defenderla se debilitarían. La mencionada recomendación conjunta sugiere que para determinar la calidad de notoriedad se tomen en cuenta las siguientes pautas⁵²:

- 1) *el grado* del conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
- 2) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
- 3) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias, o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
- 4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5) la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y,
- 6) el valor asociado a la marca

Y once son los criterios que el juzgador deberá tener en cuenta para encuadrar la notoriedad conforme al artículo 228 de la Decisión 486.

Art.228.- [. . .]

- 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;

⁵² Artículo 2 numeral 1 apartado b del Texto de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

- 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.

Estos son los criterios propuestos por la ley, en los que el juzgador se basará para determinar la notoriedad y a los que se ha remitido el Tribunal de Justicia. No necesariamente, deben concurrir todos estos factores para determinar la notoriedad, sin embargo mientras más se satisfagan, mayor será la presunción de notoriedad y mayor la probabilidad de demostrarla con éxito. Estas pautas o criterios enunciados, sirven para orientar a las partes de un proceso. En caso de controversia, deberán ser estudiados por ambas partes en disputa. Desde el punto de vista de las partes del proceso de marcas (defensor y oponente), estos serán los factores en los que sustentarán las pruebas a presentar. En el caso de quien patrocina la defensa de la marca notoria, deberá exponer en el expediente los medios de prueba que sustenten cualquiera y más de una de las pautas enunciadas. El opositor, por su parte deberá demostrar que esos factores no se cumplen.

4.1. Conveniencia de la observancia de estos criterios por parte de ambos contendientes en la controversia

El hecho fundamento de la contienda, es la notoriedad. Pero ambos contendientes tienen una propuesta: el actor afirma la notoriedad de su marca; el demandado la niega. Para

explicar mi posición, usaré un argumento utilizado por Jeremías Bentham, quien lo explica así: “De dos hechos, el uno afirmativo y el otro su correspondiente negativo, ha existido necesariamente uno en cierto tiempo y lugar. Así de dos proposiciones, una afirmativa y otra negativa, una de las dos es necesariamente verdadera”⁵³. Es cierto que quien invoca la notoriedad es quien debe probarla, las reglas del proceso civil nos dicen que el demandado, no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. Pero cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario⁵⁴, máxime si la otra parte en el proceso también tiene un interés, el cual es precisamente lograr que la notoriedad no sea reconocida por la autoridad competente. En cuyo caso, su beneficio será que procederá el registro de su marca, no se anulará el acto administrativo que le concedió la titularidad de su marca o se le permitirá usar su marca, dependiendo de cuál sea el caso. De este interés precisamente deriva la necesidad de que este último también intervenga en la demostración eficaz.

Ninguna disposición legal le impide al demandado presentar pruebas tan solo porque ha negado los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Las reglas sobre la carga de la prueba las aplica el juez cuando quien debió presentar pruebas porque afirma el hecho controvertido, no lo hizo. Por eso mi propuesta es que el demandado quien niega la notoriedad, debe probar también eficazmente su negativa. Aunque la ley no lo obliga, le conviene hacerlo. Además no olvidemos que, al final será el juez quien en base a las reglas de la sana crítica, resolverá el asunto controvertido, nuestra labor como abogados y colaboradores de la justicia, es proveerle de todos los medios necesarios para ilustrarlo, para que él pueda resolver en base a los méritos del proceso.

⁵³ Jeremías Bentham, Tratado de las pruebas Judiciales. Santa Fe de Bogotá, D.C., Ediciones Nueva Jurídica, 2000. Pág. 12.

⁵⁴ Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Art. 113.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. [. . .] Art.114.- [. . .] Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario.

4.2 Posibles Medios de Prueba que demostrarán los criterios propuestos por el artículo 228.-

En cuanto al apartado a) del artículo 228 que corresponde al grado de conocimiento de la marca supuestamente notoria, el medio de prueba pertinente será un estudio de mercado y la audiencia a la cual se dirigirá este estudio será aquél círculo interesado (usuarios, competidores, distribuidores) en los productos o servicios identificados por el signo dentro del territorio de cualquier país miembro. En relación al apartado b) del artículo 228, duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca notoria, habrá que señalar el lugar o lugares donde se han utilizado las mercancías identificadas por la marca, el alcance será dentro o fuera de cualquier país miembro. El uso se demostrará siguiendo la regla establecida en el artículo 167 de la Decisión vigente, mediante “facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Los apartados c) y d) que apuntan a la promoción y publicidad del signo notorio y de las mercancías o de los establecimientos a los que se aplica el signo, se sustentarán mediante demostrar los recursos invertidos en publicidad y los medios en los que se ha realizado (periódicos, revistas, spots publicitarios en radio y televisión), así como presentando certificaciones de terceros sobre las inversiones que el titular de la marca ha realizado en publicidad y también certificaciones propias del titular sobre esas inversiones en publicidad. Así mismo el alcance será dentro o fuera de cualquier país miembro.

En relación a los medios de prueba oportunos que acrediten los factores de los apartados e) g) y h) en cuanto a ingresos por ventas de las mercancías identificadas por el signo notorio, valor contable del signo, cantidad de personas interesadas en obtener franquicias o licencias de uso del signo, será útil exhibir certificaciones propias del titular del

signo notorio sobre cifras de ventas tanto en el plano internacional como en el del país miembro, lista de compradores, certificaciones de los libros de comercio o proponer prueba pericial sobre estos libros. Un medio de prueba muy importante será una certificación sobre el valor contable del signo como activo empresarial.

En cuanto al apartado f) que predica el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, es importante puntualizar que personalmente considero que dicho grado de distintividad, *como criterio para probar la notoriedad*, está relacionado con el factor de *fijación del signo como concepto de marca en la mente del consumidor para identificar un producto o servicio determinado* que permita al signo ser recordado por la mayor parte del público⁵⁵. Sondeos de opinión serían los medios de prueba pertinentes que permitirían conocer el nivel de percepción del signo por parte de los consumidores. El nivel elevado de distintividad inherente que ostente el signo, será el resultado de la promoción de la mercancía que lleva la marca o la intensa actividad publicitaria y el nivel elevado de distintividad adquirida será el resultado del uso intenso o prolongado. Esa demostración de reconocimiento del signo debido a la distintividad lograda por publicidad o por uso prolongado (en el caso de la distintividad adquirida) dentro de los Países Miembros,

⁵⁵ La distintividad es una de las características de la marca, es la aptitud del signo para constituir marca. El Tribunal de Justicia de la CAN ha dicho que “la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.” Interpretación prejudicial 2-IP-2011, pág. 7. Las marcas distintivas en sí mismas o mejor sea dicho con capacidad distintiva inherente, son las marcas a las que doctrinariamente se conoce como marcas de fantasía, arbitrarias, y evocativas, mientras que los signos genéricos y los descriptivos, están inherentemente privados de esa aptitud distintiva y por tanto están privados de protección jurídica.

Los signos con capacidad distintiva son altamente registrables, pero pueden ser comercialmente débiles, su penetración fuerte en el mercado y fijación en la mente del público consumidor se deben a una gran actividad publicitaria, que bien puede resultar en convertir al signo en uno notoriamente conocido. Por otro lado los signos que carecen de capacidad distintiva inherente, pueden llegar a adquirirla. Con el tiempo pueden llegar a ser considerados como marcas que merecen protección jurídica ya que esa capacidad de ser apreciados como tales, depende de que estos signos sean *percibidos por el público como indicativos de mercancías de una empresa determinada es decir que los asocian con un origen empresarial determinado como resultado de un uso intenso de la marca*. Es especialmente este nivel de fijación en la mente del público consumidor, debido a un uso prolongado, el criterio relevante para determinar la notoriedad de un signo, máxime si se trata de una marca de usuario extra-registral.

constituiría una razón importante de notoriedad especialmente para los usuarios de marcas notorias extra-registrales.

Resulta complicado comentar sobre “los aspectos del comercio internacional” (apartado j), siendo este un tema bastante general y amplio, habría que conocer el espíritu de esta regla para saber a qué específicamente, se refiere el legislador. En cuanto a la existencia de registros o solicitudes de registro del signo, bastará con presentar los títulos de registro con lo cual se demostrará la antigüedad del mismo o la antigüedad de una solicitud, pero ésta, por sí sola, no constituirá una prueba contundente porque un registro no es prueba de notoriedad. Será necesario entonces, presentarla junto a otras pruebas. Resultando conveniente, subrayar lo señalado por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas que al referirse al registro o solicitudes como pauta para determinar la notoriedad, fija la siguiente condición: “en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca”

Todos estos medios de prueba enunciados o los que fueren pertinentes, acreditarán la calidad de notoriedad del signo en disputa. Sin embargo será el juzgador quien las analizará y calificará, por eso es imprescindible que sean presentados de manera ordenada, clara y también actualizada, porque queremos ilustrar a la autoridad competente, sobre algo que desconoce. El patrocinador que defiende un signo notorio deberá pensar que el juzgador no tiene idea alguna del signo objeto del litigio, ya que esto le permitirá abundar en pruebas para ilustrarlo y convencerlo.

Es importante notar que si bien el legislador andino ha propuesto varios factores para determinar la notoriedad del signo, las partes interesadas estarán en libertad de presentar lo que creyeren conveniente o las pruebas de las que dispongan, así como el juzgador tendrá libertad para apreciarlas. Sin embargo, llama la atención la redacción del apartado e) del artículo 228 de la Decisión 486 en el que se lee: “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” (las itálicas son mías). “Tanto” y “como” expresan equivalencia y aquí se plantean dos ámbitos *a la vez* ¿quiere esto decir que si presento algo tan importante como una certificación del volumen de ventas y copias de facturas tiene que ser *tanto* en el plano internacional *como* en el del país miembro? o ¿puedo presentar lo uno y lo otro no?

A juzgar por lo manifestado por el legislador andino en el apartado b) del artículo 229, esa equivalencia está demás y no será necesario que se acrediten los ingresos en el país miembro en el que se reclame la protección, ya que no es necesario que el signo sea usado en el país en el que se reclama dicha protección para recibirla, basta con su reconocimiento, débase éste a su uso por las ventas realizadas o a su difusión publicitaria. Sin embargo no servirá la prueba que acredite el volumen de ventas en el extranjero si esa es la única prueba que se va presentar, porque ese sólo será un indicativo del uso y de nada más.

Considero relevante tener en cuenta la penúltima pauta de la recomendación conjunta referente a “la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes”, toda vez que las Asambleas de la Unión de París y de la OMPI, estiman significativa la declaratoria de notoriedad, que realizare una autoridad competente, declaratoria que es importante *por ser el resultado de una controversia que finaliza en una resolución dictada por dicha autoridad*. Esta declaratoria demuestra que el titular reclama y cuida su derecho sobre ella. Además da fe de la vigencia y uso. Sin embargo, este criterio, siendo notable como lo es, no lo recoge el legislador andino.

De las once circunstancias que plantea el legislador andino, ninguna parece ser más importante que otra. Desde el punto de vista del legislador, todas están en igualdad de condiciones y la autoridad competente no está facultada por ley a exigir el cumplimiento o

prueba que acredite la concurrencia de alguno de estos indicadores en especial, para determinar la notoriedad de la marca. Más bien el titular de la marca notoria, está en libertad de presentar los medios de prueba que considere convenientes mediante los que acreditará la existencia de estos factores.

4.2.1. Indicio con fuerza probatoria.-

Recordemos que lo que hay que concretar, conforme a la norma andina, es el elemento cuantitativo del reconocimiento, por eso aunque existe plena libertad de acreditar cualquiera de los factores analizados supra, personalmente considero que dos de esos temas, son primordiales: “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro” (que corresponde al apartado a); y, “el grado de distintividad inherente o adquirida del signo” en la medida de su reconocimiento por dicha distintividad (apartado f), los demás temas, los considero secundarios, pero en la medida en que respaldan a estos dos, en esa medida, son *muy importantes porque son indicios que refuerzan* las pruebas primordiales.

Retomando los argumentos de Jeremías Bentham, él nos dice que “se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto como verdadero, que se considera como debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de otro hecho.” (Bentham, 9). En el desarrollo que él hace del tema sobre las diversas especies de pruebas, en su primera división, las clasifica en personales y reales. Son estas últimas las de interés para este trabajo. La prueba real es la que se deduce del estado de las cosas, el autor menciona que todas las pruebas reales son circunstanciales y luego pasa a referir las pruebas directas y las indirectas. Mediante un ejemplo, explica que las directas son aquellas que pueden ser aplicadas de un modo inmediato al hecho principal.

Devis Echandía, nos explica sobre la prueba de indicios y nos dice que un indicio, es “[. . .] cualquier hecho conocido [. . .], del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con

otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos especiales”⁵⁶. El autor dice que los indicios no pueden ser pruebas directas, porque su función probatoria consiste sólo en darle al juez una base de hecho cierto de la cual puede inferir la existencia del hecho desconocido que está investigando. Esta prueba de indicios es muy importante sobre todo porque el juez no puede hacer una verificación personal del hecho investigado. Si el juez encuentra una conexión lógica entre el indicio y el hecho que desconoce (que es el que se pretende demostrar), esta prueba tendrá, valga la redundancia, fuerza probatoria.

Los criterios anotados como primordiales en este trabajo lo son, porque son los que implantados en el medio probatorio, constituirán los indicios o pruebas circunstanciales que se relacionan *de manera lógica* a la *medición* de la notoriedad. Porque las pruebas que acrediten estos criterios tienen la aptitud para que el juez infiera lógicamente de ellos la notoriedad que siendo desconocida para él, investiga. Estos indicios son capaces de fundar por sí solos la convicción judicial. Recordemos que el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial de las mercancías, es lo que caracteriza a la marca notoriamente conocida. El elemento clave de la notoriedad es el conocimiento del consumidor, es decir la presencia de la marca en la faceta de la memoria, su capacidad intrínseca de ser recordada.

Supongamos que en un expediente, se presentan como pruebas, cifras de ventas o ingresos que la marca ha generado en el plano internacional y una lista de distribuidores. ¿Cómo demuestra esta prueba que la marca es recordada por una gran parte del mercado pertinente en la CAN o en uno de sus territorios? Es prueba de que la marca se está usando

⁵⁶ Hernando Devis Echandía (1), *Compendio de la Prueba Judicial*, Tomo II Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000. Pág. 269-281

en algún lugar, pero esta prueba por sí sola, aunque es un indicio, no constituye prueba plena de carácter concluyente. No así los sondeos o estudios de mercado que estarían midiendo lo que el juez necesita verificar, la capacidad del signo de ser recordado. Si se presentan medios de prueba que observen las circunstancias adjetivas sin exhibir los medios que prueben las circunstancias primordiales, la defensa se debilitará, porque lo que queremos es demostrar la notoriedad en el territorio donde se invoca dicha notoriedad esto es en la región o en uno de los territorios de los países miembros de la CAN.

4.2.2. Terminología abstracta utilizada en relación con los indicadores de notoriedad.-

Otro dato que considero digno de notar en relación a estos indicadores de la notoriedad sugeridos tanto por la recomendación conjunta como por el legislador andino, es la terminología abstracta que utilizan en ambos textos, tales como: “el grado”, “la duración”, “la amplitud”, “la extensión”, “el valor”, “las cifras”, “el volumen”, “la existencia de actividades significativas”, “la existencia y antigüedad”. Todos estos son sustantivos abstractos sin ninguna precisión, dejando al juzgador y a las partes interesadas sin orientación respecto a la magnitud de tales: grado, duración, amplitud, etcétera. No obstante es rescatable la recomendación de la regla para probar el uso de la marca enunciada en el artículo 167 de la Decisión 486⁵⁷ que se refiere a presentar documentos que demuestren *regularidad* en el uso de la marca. En definitiva y sin lugar a dudas, será el juzgador quien en base a la sana crítica, finalmente, de alguna manera, determine alguna magnitud como considerable para resolver a favor del titular de la marca notoria, en cada caso.

4.2.3. Referencia legal al Renombre.-

Por otro lado, la norma andina, no dice sobre los indicadores para determinar el renombre, no obstante, los usuarios del sistema han sobreentendido que los mismos criterios

⁵⁷ Decisión 486 Art. 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

antes enunciados pueden ser utilizados para determinar el renombre. La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana por su parte, luego de establecer los indicadores de la marca notoriamente conocida, hace referencia también a la marca renombrada y a sus indicadores.

Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

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

Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general. (Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana)

Al no contradecir normas supranacionales, se entiende que esta norma es aplicable en relación a las marcas de renombre. Y se tendrá en cuenta que lo que se quiere demostrar en el caso del renombre, es el reconocimiento del signo ya no sólo por el sector pertinente sino en varios otros mercados.

5. Determinación de la notoriedad:

5.1. Quién y cuándo determina la notoriedad.-

La notoriedad simplemente existe, es una calidad que el titular de una marca ha logrado con esfuerzo, es el resultado del uso (comercialización en algún lugar) y un determinado grado de difusión y promoción publicitaria, que trae como consecuencia el reconocimiento del público. Para el caso de la marca notoria, es necesario el reconocimiento por parte del ramo económico pertinente; y, para el de la marca renombrada, es necesario el reconocimiento de un público aún mayor, un público que pertenece a varios sectores ya no sólo al pertinente. Cuando la aparente notoriedad de un signo no es cuestionada, la declaratoria de notoriedad no es reclamada. De tal modo que siendo algo evidente, esa

evaluación, no es requerida a menos que surja una polémica que cuestione la notoriedad o que afecte al titular de un signo notorio, ya sea por confusión, asociación, daño económico o envilecimiento de la marca, que emplace al titular de la marca notoria, que se siente afectado en sus derechos, a la posición de ejercer el *ius prohibendi*.

En consecuencia, la determinación de la notoriedad es más bien una cuestión jurídica, *cuyo pronunciamiento ocurre en las circunstancias que prevé la Decisión 486*. Esto es, en tres circunstancias: a) en un trámite de oposición, b) en un trámite de invalidación del registro; y, c) en un trámite de prohibición de uso, el fundamento en todos los casos, es el enunciado en el artículo 136) h). *Circunstancias que se desarrollan en detalle más adelante*, de las cuales se pueden derivar las debidas impugnaciones pasando ya a una etapa judicial. Siendo un problema jurídico, quien determina o declara la notoriedad es una autoridad competente ya sea en la etapa administrativa o en la judicial. En la administrativa, lo hará la Oficina Nacional Competente que en el caso ecuatoriano es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a través del Director Nacional de Propiedad Industrial o del Comité de Propiedad Intelectual y en la Judicial, la Autoridad Nacional Competente.

5.1.1. Referencia a un trámite nacional ecuatoriano, sui géneris, de reconocimiento de marca notoria

La recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de las Asambleas del CUP y de la OMPI, para determinar si una marca es notoriamente conocida, sugiere, entre los factores que deberán considerarse, “la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes”. Como habíamos visto anteriormente, esta recomendación, que parte del no derecho o *soft law* y por tanto no vinculante, es importante porque el reconocimiento por parte de las autoridades competentes, ocurrirá como *resultado de una controversia que*

finaliza en una resolución dictada por dicha autoridad, y demuestra que el titular de la marca notoria ejerce satisfactoriamente sus derechos porque lo ha probado en un litigio. Pero el reconocimiento de marca notoria por parte de autoridad competente, sin que el titular de dicha marca notoria lo haya reclamado en las circunstancias que prevé la Decisión 486, no es viable porque la normativa vigente no lo contempla.

Sin embargo de lo anotado, una Resolución del Consejo Directivo del IEPI publicada en el Registro Oficial ecuatoriano No.203 de 31 de mayo de 2010⁵⁸, en el Anexo correspondiente al cuadro de tasas, trae el siguiente concepto totalmente curioso y novedoso: “trámite de solicitud de reconocimiento de marca notoria”, por el cual se deberá pagar una tasa que va de tres mil a diez mil dólares. Las tasas que cobra el IEPI, corresponden a actos y servicios que brinda la institución a los usuarios. Servicios tales como: solicitudes de inscripción, renovación, cambios de nombre, cesión de marca, registro de contratos de transferencia de tecnología, búsquedas de registros de marca, entre otros. Recordemos que la condición de la notoriedad, es una condición dinámica y cambiante. Lo que era notoriamente conocido ayer puede no serlo hoy día.

Un registro de marca tiene un período de duración de diez años, susceptible de ser renovado cada diez años por el mismo período de tiempo. Es inevitable hacernos los siguientes cuestionamientos: Después de haber pagado esa cuantiosa tasa y una vez reconocida la notoriedad de una marca, por la Oficina Nacional Competente, ¿Cuánto tiempo se supone que durará ese reconocimiento de notoriedad? Dicho reconocimiento ¿será para uso exclusivo del IEPI, es decir, servirá de información para fundamentar los exámenes de registrabilidad? ¿Cómo le sirve este reconocimiento al usuario de marca notoria? ¿Podrá ser considerado como prueba válida en juicio, sobretodo considerando que las pruebas deben ser actualizadas? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se conceden estos reconocimientos?

⁵⁸ Resolución No.003-2010 CD - IEPI

¿Habrá que aportar los medios de prueba que acrediten los criterios enunciados en el artículo 228 de la norma andina o bastará con afirmar la notoriedad de una marca y pagar la tasa correspondiente? Si la tasa publicada por el Registro Oficial dice de tres mil a diez mil dólares ¿Cuál es el criterio que la autoridad va a utilizar para determinar el valor a pagar? ¿Cuándo será tres mil, seis mil o diez mil? ¿Se trata de un reconocimiento formal que le confiere estatus legal de la calidad de notoriedad de la marca?

Independientemente de las respuestas a estas preguntas, es imprescindible fijar nuestra atención en lo que es fundamental en esta materia: la norma comunitaria andina Decisión 486, que por ser supranacional, representa el límite de la acción de cualquier autoridad ecuatoriana. La Decisión, no contempla este reconocimiento de la notoriedad, como tal. En consecuencia si tal trámite de reconocimiento de marca notoria llegare a efectuarse, no tiene validez legal alguna, además se va en contra del objetivo fundamental, declarado en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN, de la necesidad de tener que probar la notoriedad de un signo en cada controversia, toda vez que la calidad de notoriedad, es una condición en constante cambio.

Dicha resolución referente a la determinación de tributos para sufragar los gastos del IEPI, ha pasado por alto la norma supranacional andina, pretendiendo reformarla en un tema que no le compete. Conforme con lo analizado en la primera parte de este capítulo, el sistema de protección de la marca notoriamente conocida está primordialmente regulado por la Decisión 486 y constituye una zona muerta para la legislación nacional que sólo puede ser legislado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto dicha resolución, en lo referente al reconocimiento de marca notoria, *legalmente*, es inaplicable e inservible para el usuario y para el juez. Las circunstancias que prevé la Decisión 486 para que la autoridad se pronuncie sobre la notoriedad y que guardan armonía con el resto del ordenamiento jurídico, se analizan en los siguientes apartados.

5.2. Escenarios donde se invoca la notoriedad: Etapa Administrativa y Etapa Judicial.-

Cuando la situación de una marca notoriamente conocida, se convierte en un problema jurídico, el sistema de protección a la marca notoriamente conocida, compuesto por el CUP, Acuerdo ADPIC, normativa andina Decisión 486; y, Ley ecuatoriana de PI, concede a su titular tres facultades para que a través de la autoridad competente pueda ejercer el *ius prohibendi*:

- En la fase registral, *denegación* de la solicitud de registro de la nueva marca.
- Una vez registrada una marca, *invalidación* del registro de la marca infractora; y,
- *Prohibición de uso* de la marca infractora.

Esta triple protección, nos recuerda Manuel Areán Lalín⁵⁹, es la consecuencia jurídica del supuesto tipificado en el artículo 6 *bis* del CUP:

Artículo 6 *bis*

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

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

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

5.2.1. Fase del registro

⁵⁹ Areán Lalín. *Op.Cit.* pág. 181

Entonces tenemos que el primer escenario donde invocar la notoriedad y defenderla, es en la fase registral que tiene lugar en la etapa administrativa⁶⁰. Dentro de esta fase, puede operar en dos momentos 1) en el trámite de oposición, cuando una vez publicada una solicitud de registro, un tercero interesado (el titular de la marca notoria), en virtud de la prohibición relativa del artículo 136 h), presenta una oposición en contra de dicha solicitud porque afecta su derecho subjetivo; ó, 2) en el examen de registrabilidad, cuando a falta de oposición a la solicitud de registro, la autoridad competente analiza si la marca es registrable.⁶¹

En este momento, la autoridad competente actúa de oficio por causa de la prohibición relativa del artículo 136 h) de la norma andina que establece la prohibición de registrar signos que reproduzcan, imiten, etcétera un signo distintivo notoriamente conocido, si existe el riesgo de confusión, asociación, disminución de la capacidad distintiva del signo o de su valor comercial o aprovechamiento injusto del prestigio del signo. Si la fama de la marca

⁶⁰ Decisión 486 Art. 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Ibid. Art. 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

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

Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana Art.359.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:

a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintivas indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente:

b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;

c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;

d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en ésta Ley;

e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en esta Ley; y en el reglamento.

El registro de propiedad industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. En consecuencia el Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente para la resolución sobre el otorgamiento o denegación de registros de propiedad industrial a nivel nacional.

⁶¹ Decisión 486 Art.150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

infringida, forma parte del conocimiento del juzgador por ser un hecho notorio y conocido, éste denegará el registro de la nueva marca declarando que infringe los derechos del titular de una marca notoria. En ese momento está haciendo el reconocimiento de marca notoria.

Obviamente esto depende absolutamente del criterio subjetivo del funcionario examinante, situación en la que no ha existido controversia por falta de un tercero oponente que pudiera alertar a la autoridad administrativa. En este caso, no es necesaria prueba alguna porque no hay litigio. El acto administrativo que dicta la autoridad, mediante el cual reconoce a la marca notoriamente conocida y deniega el registro de la marca conflictiva, es un acto controvertible, mediante los recursos que provee la ley. La controversia se presentará más adelante cuando el solicitante al que le fue negada su petición de registro, opte por impugnar dicha resolución. De existir la impugnación entonces sí será necesaria la defensa y preparación de pruebas, siendo éste en realidad el segundo momento en el que se invoca y se debe defender la notoriedad.

Aunque no hubo un tercero oponente, el beneficiario de la resolución impugnada será el titular de la marca notoriamente conocida. Puede ser que el agente de Propiedad Industrial contratado para vigilar la gestión legal de la marca, actuó con falta de diligencia y no se percató de la amenaza de registro de una marca conflictiva con la marca de su cliente, pero tiene la posibilidad de defender el derecho del titular de la marca notoria durante los trámites de apelación y presentar pruebas de notoriedad en estos recursos. Pero también puede ser que nadie vigile la gestión de la marca en el territorio donde se dictó la resolución administrativa. En este último caso, aunque existe un beneficiario de la resolución impugnada, éste estará ausente en la defensa en este segundo momento que tiene lugar en los recursos de impugnación. De ser así, la autoridad administrativa que dictó el acto administrativo impugnado, tendrá que defender su posición en cuanto a la legalidad o no de su resolución. En este caso, la defensa de la marca notoria, será nula porque sólo su titular tendría la

capacidad de presentar pruebas y ayudar a la autoridad administrativa en defensa de la marca notoria.

Se preguntará el lector, por qué actúa de oficio el funcionario administrativo y niega el registro de una marca que él considera conflictiva con otra notoriamente conocida. La respuesta es: Porque la ley así se lo permite. El artículo 136 h) prohíbe expresamente el registro de signos que sean idénticos o similares a signos notoriamente conocidos que sean capaces de causar confusión en relación a los productos o servicios o riesgo de asociación con el origen empresarial de los productos o servicios protegidos con el signo notoriamente conocido o riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilución de su fuerza distintiva.

La Oficina Nacional Competente, tiene la responsabilidad de administrar y velar por los derechos de propiedad industrial, para lo cual realiza un examen de registrabilidad, haciendo un cotejo marcario. Por el sistema de registros que la oficina maneja, la autoridad administrativa, tiene una idea general de la gestión de marca de los usuarios. Máxime tratándose de marcas famosas. Llevan por ejemplo un registro de los contratos de franquicias de los titulares de ciertas marcas, en fin datos que sumados a sus conocimientos subjetivos, les permiten llegar a la conclusión de que el registro de una nueva marca podría amenazar los derechos del titular de la marca notoriamente conocida.

Esta prohibición de registro, intenta evitar actos de competencia desleal o dilución de la capacidad distintiva de marcas notorias y la autoridad administrativa, actúa en consecuencia. Sin embargo, esta facultad del funcionario administrativo, no es definitiva, sus decisiones, son susceptibles de revisión mediante los recursos de impugnación que la ley permite. En estos casos quienes se creyeran afectados por la decisión del funcionario administrativo, tendrán la oportunidad de probar que la marca cuya notoriedad ha sido

reconocida por la autoridad, no lo es. Y en este caso es el titular de la nueva marca quien tendrá que probar eficazmente que la marca no es notoria.

5.2.2 Fase de invalidación después del registro

El segundo escenario donde invocar la notoriedad y defenderla, es en el de la invalidación de la inscripción de registro que también tiene lugar en la etapa administrativa. Esto es ya en el supuesto de que el registro fue concedido. Conforme a la Decisión 486, se puede invalidar el registro de una marca que infringe los derechos del titular de una marca notoriamente conocida, ya sea anulando el acto administrativo que concedió el registro⁶² o cancelando el título de registro⁶³, según sea el caso.

5.2.2.1. Por anulación

En el primer caso se invalida un registro por anulación, cuando éste ha nacido afectado por un vicio, veamos lo que dice la norma andina:

Art 172.- [. . .]

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

[. . .]

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (Decisión 486)

El artículo 136 de la norma andina prohíbe el registro de signos idénticos o similares a signos notoriamente conocidos que afecten el derecho del titular de esos signos.

Art.136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

⁶² Decisión 486 Art.172 párrafo segundo

⁶³ Decisión 486 Art.235; Ley de PI Arts.222, 364 c)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (Decisión 486)

Que la autoridad administrativa haya contravenido esta regla, es un vicio que incita la nulidad, que la misma autoridad o cualquier tercero interesado, dentro de los cinco años que prevé la ley, podrá promover, impugnando la validez del acto administrativo que concedió el registro, debiendo haberlo denegado.

5.2.2.2 Por cancelación

En el segundo caso, se invalida un registro por cancelación, cuando la marca registrada, sea idéntica o similar a una notoriamente conocida y que lo fue cuando se concedió el registro. Como se puede apreciar la causal es la misma que para la nulidad. Veamos lo que dice la misma norma:

Art.235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (Decisión 486)

5.2.2.3. Diferencias entre las dos clases de invalidación

La diferencia -entre las dos alternativas que da la norma andina para invalidar un registro- está en los sujetos de la acción y en el tiempo para ejercerla. En el caso de la nulidad, los sujetos de la acción pueden ser a) la misma autoridad competente, que la puede decretar de oficio o b) cualquier interesado -entre los que puede estar el legítimo titular o cualquier persona que se sienta afectada por la confusión que le ocasiona la existencia del registro infractor (por causa del respeto al orden público)-. El plazo para ejercer esta acción

es de cinco años. En el de la cancelación el único sujeto facultado para promoverla es el titular legítimo del derecho sobre la marca y no existe plazo para promover esta acción, en consecuencia, el titular legítimo lo puede hacer en cualquier momento⁶⁴.

En cuanto a la causal para promover estas acciones, prácticamente se reduce al mismo tema. En el caso de la acción de nulidad, la motivación es un error cometido por la oficina nacional competente al haber concedido el registro contraviniendo la prohibición de registrar un signo idéntico o similar a otro que era notoriamente conocido al momento de conceder el nuevo registro. Y en el caso de la cancelación la motivación es prácticamente la misma que consiste en que la marca registrada sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

5.2.2.4. Temporalidad de la calidad de notoriedad en el ejercicio de la acción

En ambos casos la calidad de notoriedad de la marca notoria (valga la redundancia) debe ser anterior al registro impugnado. Así también esa calidad debe existir al momento de resolver sobre la nulidad como lo impone la misma norma andina. Pero para el caso de la cancelación, la Decisión 486 no establece la exigencia de la notoriedad al momento de resolver la acción. Esa omisión nos hace interpretar la norma valiéndonos de inferencias y del sentido común. Es de imaginar que el legítimo titular es alguien que posee el derecho subjetivo al momento de reclamarlo, cuyo derecho ha sido y está siendo vulnerado mientras la nueva marca subsista. Recordemos que en el caso de la marca notoria, el usuario puede ser extra-registral, su derecho se fundamenta no necesariamente en un registro sino en la notoriedad. Notoriedad que debía existir el momento en que la nueva marca (infractora) fue

⁶⁴ Cfr. Página siguiente, cita textual de la Interpretación Prejudicial de la sentencia de la marca NIKE. La marca NIKE, de la sociedad española Campomar S.L. fue solicitada para registro en el año 1986 y Nike International Ltd. solicitó la cancelación de dicha marca con fundamento en la notoriedad de la marca Nike de su propiedad, el 12 de noviembre de 1997. Así como la Decisión 486 no establece plazo para solicitar la cancelación por notoriedad, la Decisión 85, vigente cuando se solicitó el registro de la marca española Nike, ni la Decisión 344, establecían plazo alguno para solicitar la cancelación por notoriedad.

solicitada para registro y que por ser el fundamento de la acción de cancelación debe continuar existiendo el momento de la resolución.

El artículo 235 esencialmente dice que se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Si esa notoriedad no existe, la titularidad tampoco. Más allá de nuestras inferencias y sentido común, el Tribunal de Justicia de la CAN, ha analizado este tema en sus interpretaciones prejudiciales, llevándonos a la conclusión de que la notoriedad debe existir al momento de resolver la acción de cancelación. Veamos como se pronunció el Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial dictada en el caso de la marca NIKE de la sociedad española CAMPOMAR S.L. vs. La marca notoriamente conocida NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD.

SEGUNDO: En el caso de autos como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NIKE por la sociedad CAMPOMAR S.L. se presentó, el 1 de diciembre de 1986, durante la vigencia de la Decisión 85, mientras que la solicitud de cancelación por parte de NIKE INTERNATIONAL LTD. se presentó el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344. De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA, que es precisamente lo que ocurre en el caso concreto, pues la misma norma del artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85. Por lo que, *el Juez consultante, deberá observar si el signo NIKE era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el signo*, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. *Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá*

*observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.*⁶⁵ (Las itálicas son mías)

En el artículo 235 de la Decisión 486, el legislador, no se pronunció respecto a un tiempo límite y dejó abierto el período de tiempo para solicitar la cancelación del registro infractor. Como vemos en la sentencia citada, la marca supuestamente infractora, fue solicitada para el registro, en el año 1986 y su cancelación por parte del titular de la marca notoria fue reclamada 11 años más tarde. En este caso el tribunal sugiere al juez nacional que revise si la marca del accionante, continúa siendo notoriamente conocida, porque deberá acreditar no sólo la notoriedad al momento que se solicitó el registro infractor sino también la notoriedad al tiempo de resolver la controversia porque deberá acreditar el interés *actual* para solicitar la cancelación, que es lo que le confiere legitimidad para haber presentado la acción.

Nótese que en el artículo 172 para el supuesto de nulidad, se lee “autoridad nacional competente” y en el artículo 235 para el de cancelación, se lee “oficina nacional competente. La misma Decisión 486 explica que deberá entenderse como “oficina” al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial y como “autoridad” al órgano designado por la legislación nacional sobre la materia⁶⁶. En el artículo 235, el legislador andino, remite al legislador nacional la posibilidad de facultar a la oficina del registro, para los trámites de cancelación de registros por motivos de notoriedad existente al momento de solicitarse un registro de marca. En el caso ecuatoriano, la oficina del registro es el Instituto

⁶⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 17 de octubre de 2007, dictada en el proceso 114-IP-2007, publicada en la web: http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=11 La Decisión 344 en el Art. 108 decía: (. . .) Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Y la Decisión 85 Art. 58 decía: No podrán ser objeto de registro como marcas: (. . .) g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

⁶⁶ Decisión 486 Art.273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, conformado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el Comité de la Propiedad Intelectual, entre otros⁶⁷.

Para resolver los casos de cancelación por notoriedad, la misma Ley ha dispuesto la competencia al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales⁶⁸. Y la competencia para resolver la nulidad conforme con esta misma ley la tiene el mismo Comité de Propiedad Intelectual del IEPI a través del recurso de revisión⁶⁹ en sede administrativa. Contra las resoluciones que dicte el Comité, sólo se podrá interponer el recurso de reposición, que lo resolverá el mismo ente administrativo, no siendo necesario agotar la vía administrativa como para interponer un recurso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁷⁰. Una vez interpuesto un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, la invocación de la notoriedad tendría lugar en la etapa judicial. Pero transcurrido el plazo legal para interponer el recurso administrativo de revisión, la Ley prevé que la declaratoria de nulidad la hará el *juez competente* en sede judicial.⁷¹ La legislación ecuatoriana vigente, a partir de las reformas a la Ley de PI introducidas por el Nuevo Código Orgánico de la

⁶⁷ El Presidente, el Consejo Directivo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales. Ley de PI. Art. 347

⁶⁸ Ley de PI. Art. 364.- Los comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones: [. . .] c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277; [. . .]

⁶⁹ Ley de PI. Art. 227.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos: [. . .] c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de esta ley [. . .]

Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: [. . .] d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. [. . .]

⁷⁰ Ley de PI Art. 365

⁷¹ Ley de PI. Art. 228.- El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

Función Judicial en marzo de 2009, ha designado a las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo para asumir la competencia en materia judicial sobre propiedad industrial⁷².

5.2.3 Fase de prohibición de uso

El tercer escenario donde invocar la notoriedad es en el marco de acciones contra un uso no autorizado de la marca notoria. El titular de la marca que puede ser registral o extra-registral, podrá ejercer acciones ante la autoridad nacional competente para prohibir el uso no autorizado, siempre que ese uso lo afecte creando confusión, asociación con el origen empresarial, sus establecimientos, actividades productos o servicios, daño económico y aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre.

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 correspondan. Así mismo 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.

Art.238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. (Decisión 486)

⁷² Mediante la Ley de PI ecuatoriana de 1998, se dispuso la creación de los juzgados y tribunales distritales de Propiedad Intelectual así como la Sala de la Corte Suprema Especializada en la materia. Esta disposición nunca se implementó y fue eliminada, mediante las reformas a esta Ley introducidas por el Nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.544 del 9 de marzo de 2009. Esta norma dispuso que los procesos de conocimiento en Propiedad Intelectual se sustanciarán por las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo.

C.O.F.J. Art.217.- Atribuciones y Deberes.- Corresponde a las juezas y los jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: [. . .] 6) Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo 294 de la Ley de PI, quedó reformado así: Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia la sala especializada de dicha materia de la corte provincial respectiva.

Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia serán conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

Estas acciones que pueden proponerse en fase administrativa o en fase judicial, deben ser interpuestas por el legítimo titular. La titularidad se demuestra con el título de inscripción registral y en el caso de la marca notoria como hemos visto, con la calidad de notoriedad. No es difícil imaginar que mucho más fácil será cuando se cuenta con una inscripción registral y que la defensa se dificulta al tratarse de una marca notoria que no está registrada, excepto en el caso de las marcas famosas, muy notorias o renombradas cuyo conocimiento está al alcance de una gran mayoría y por tanto es de esperar que también estén al alcance de la autoridad competente. Sin embargo, conforme a las reglas del proceso civil, cuando el accionante presenta su demanda, sólo tiene que afirmar, no tiene que probar, el momento oportuno de probar vendrá más adelante.

5.3. Cuestión fáctica que debe ser demostrada en juicio y verificada por el juez de sustanciación.-

La notoriedad de un signo como hemos visto, es una cuestión fáctica que deberá invocarse cuando los derechos de su titular han sido afectados, ya sea por infracción al registrar un signo que imita al notorio o por utilización no autorizada del signo notorio. Cuando esto ocurre en cualquiera de los tres escenarios analizados en el apartado anterior, es el momento en que las aseveraciones del supuesto de hecho notorio, o de fama, dejan de ser válidos, para dar lugar a la demostración jurídica de la notoriedad o renombre en base a la prueba propuesta dentro de los límites del artículo 228 de la norma andina, oportunamente analizados en este trabajo⁷³.

Cuando inicia un expediente administrativo o proceso judicial, la notoriedad de la marca, por muy obvia que parezca, es sólo una conjetura. El abogado patrocinador deberá empezar la defensa de la marca notoria, pensando que al examinador administrativo o al juez, según sea el caso, no le consta dicha notoriedad. Deberá emprender principalmente en

⁷³ Cfr. Apartado 4to de este capítulo "Criterios para determinar la notoriedad.- Recomendaciones de organismos internacionales (Soft Law) y criterios que propone la ley".

obtener y exhibir las pruebas primordiales, que son aquellas que demuestran el reconocimiento de la marca, en cualquiera de los territorios de los países miembros de la CAN y en obtener todos los demás indicios que van a reforzar esas pruebas primordiales. El agente patrocinador debe abundar en exhibir estas pruebas ya que en ellas se sustentarán sus alegaciones y en ellas radicará la fortaleza de la defensa, inclusive previendo una posible impugnación de la resolución, es fundamental ver la etapa de la prueba como el momento clave en la defensa.

Los trámites de oposición, cancelación y nulidad, tienen lugar en la etapa administrativa (el de nulidad puede operar directamente en sede judicial). La verificación de las pruebas de notoriedad, en el trámite de oposición estará a cargo del Director Nacional de Propiedad Industrial y será el Comité de Propiedad Intelectual en los trámites de cancelación y nulidad (excepto si este último tiene lugar directamente en sede judicial, en cuyo caso serán los jueces o juezas de lo Contencioso Administrativo). De las resoluciones de la administración pública, conforme manda la ley, habrá lugar al recurso contencioso administrativo. Aunque los administrados tienen la posibilidad de impugnar los actos administrativos, violatorios de sus derechos, definitivos y aquellos de trámite que impidan la continuación del mismo, a través de dos vías: la administrativa y la jurisdiccional, el administrado si así lo desea, interpondrá un recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante la autoridad competente, el hoy Tribunal de lo Contencioso Administrativo (*hasta que se haya creado la respectiva sala de la Corte Provincial ver notas # 72 y 75 al pie de página*), demandando el amparo de un derecho subjetivo que le ha sido negado o desconocido, no siendo necesario el agotamiento de la vía administrativa⁷⁴.

⁷⁴ Ley de PI Art.357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,
- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está encargado de resolver los conflictos e impugnaciones del administrado con la administración, en consecuencia este recurso sólo se interpondrá bajo la forma de proceso de impugnación de la validez de un acto administrativo. De tal modo que este órgano revisor, sólo tiene competencia para conocer las demandas y recursos derivados de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado y otras entidades del sector público. Sin embargo, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, han mantenido una competencia temporal que la décima disposición transitoria de la Ley de PI de 1998, les otorgó en materia judicial para los asuntos de propiedad intelectual, a excepción de las diligencias cautelares, que serían conocidas por los jueces de lo civil. Esta competencia le fue otorgada hasta que fueran creados los tribunales y juzgados distritales de la propiedad intelectual. Esta disposición ha sido eliminada por las reformas del Nuevo Código Orgánico de la Función Judicial.

Así tenemos que en la etapa judicial, serán las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo (en virtud de las reformas del COFJ), hoy Tribunal de lo Contencioso Administrativo quienes verifiquen y declaren la notoriedad⁷⁵, ya sea en ejercicio ordinario de la jurisdicción contencioso administrativa o ya sea en ejercicio de su jurisdicción en materia de propiedad intelectual.

Reglamento a la Ley de PI Art.90.- Los recursos previstos en el artículo 357 de la Ley sujetarán su tramitación al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se presentarán en las Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los concederán o negarán según sean presentados dentro o fuera de término, y remitirán los expedientes administrativos a los Comités correspondientes para su resolución. (Este Reglamento, fue publicado en el R.O.120: 1 -feb- 99);

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva Art.69.- Impugnación.- Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad de este Estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables. (Este Estatuto, fue publicado en el R.O. 536: 18 -mar- de 2002)

⁷⁵ C.O.F.J. Disposición Transitoria Cuarta: Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal.-los actuales tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, funcionarán con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia de este Código hasta que el nuevo consejo de la Judicatura integre las respectivas salas de las Cortes Provinciales previo concurso público y con las condiciones de estabilidad establecidas en este Código.

Tiempo para preparar pruebas

Como nota importante, cabe mencionar que en la fase administrativa, durante el trámite de registro no existe propiamente una etapa de prueba (no se trata de un proceso judicial). Una vez publicada una solicitud, el artículo 146 de la Decisión 486, indica que dentro de los siguientes treinta días “quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición *fundamentada* que pueda desvirtuar el registro de la marca y sólo “A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición”. Conforme al artículo 148 de la misma norma, si hubo oposición la oficina nacional, notifica al solicitante concediéndole treinta días para que haga valer sus argumentos. Consecuentemente, el titular de la marca notoria infringida cuenta con un período aproximado de 90 días hábiles para presentar pruebas⁷⁶.

En el caso de nulidad, conforme al trámite previsto en el artículo 78 de la Decisión 486, el plazo para presentar pruebas es de dos meses con prórroga de dos meses adicionales a petición de parte⁷⁷. Y en la cancelación según indica el artículo 170 de la norma andina, el período para presentar pruebas es de 60 días así mismo hábiles⁷⁸. Considerando que las marcas que reclaman notoriedad en su mayoría tienen su origen en el extranjero, gran parte

⁷⁶ En la tramitación en la DNPI y notificaciones, en realidad transcurre más tiempo que los 90 días.

⁷⁷ El artículo 173 de la Decisión 486, incluido en el Capítulo VII De la Nulidad del Registro, remite al artículo 78 en lo referente a la tramitación de la nulidad.

Art.78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

⁷⁸ Decisión 486 Art.170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

de los indicios a presentar, muchas veces, provienen del exterior, en todos los casos, es preferible que tan pronto se planteen las demandas se tenga ya estructurada la prueba porque los tiempos estimados para presentarlas, a excepción del trámite de nulidad, son bastante reducidos en relación al tipo de pruebas que se debe presentar. Además, no olvidemos que después de la resolución administrativa, nos queda todavía la posibilidad de impugnación ante el Contencioso Administrativo. Es imprescindible que se sigan preparando pruebas que serán presentadas más adelante en esta etapa.

CAPITULO 2

ACTIVIDAD PROBATORIA PARA LA DEMOSTRACION DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA

En este capítulo elaboro, en base a fuentes consultadas, los fundamentos de mi posición analizando la prueba que sólo puede ser documental, anotando la importancia de actuarla pero resaltando que el campo de acción deberá centrarse en aquella que de certeza de la notoriedad reconocida. Intento dirigir la atención del lector hacia un ejemplo español que nos aproxima a lograr la cuantificación tan anhelada de la notoriedad. Ejemplo que es precisamente el fundamento de mi propuesta de defensa eficaz.

Me propongo exhortar al lector en la utilización de los mecanismos que nos permite el debido proceso para una defensa eficaz de la verdad y la justicia. Finalizo analizando una sentencia en la que aspiro demostrar la realidad tal como es: la ausencia de eficacia en las pruebas actuadas por ambas partes litigantes del proceso y también las debilidades en la fundamentación judicial del fallo, precisamente por la ausencia de la prueba eficaz.

1. La prueba en el proceso de marca notoria.-

Probar, para Roland Arazi, es la actividad de los sujetos, que se dirige a demostrar la existencia de algo⁷⁹. Para Benigno Humberto Cabrera Acosta, “. . . la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”⁸⁰. Para Jorge Fábrega, en un contexto jurídico-procesal, la prueba es todo medio que permite comprobar los hechos alegados dentro de un proceso⁸¹. En el proceso civil, la demanda que contiene la pretensión, la contestación -que es la defensa o negación- y, la prueba que no es otra cosa que la comprobación, constituyen como bien define este autor el eje del proceso. La utilización de medios de prueba permite a las partes acreditar sus afirmaciones. El fin que persigue cada una, es convencer al juez de sus afirmaciones o negaciones. Las partes, nos recuerda Fábrega, conocen mejor que nadie los hechos del proceso, por eso, asumen la iniciativa de la prueba teniendo una fuerte disposición sobre ella. El juez, queda limitado y

⁷⁹ Roland Arazi, *La Prueba en el Proceso Civil*, Buenos Aires, Ediciones La Roca, 1998, pág. 31

⁸⁰ Benigno Humberto Cabrera Acosta, *Teoría General del Proceso y de la Prueba*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996, pág. 347.

⁸¹ Jorge Fábrega P., *La Teoría General de la Prueba*, Santa Fe de Bogotá D.C., Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997, pág. 15.

condicionado por las afirmaciones de los litigantes propuestas en la demanda y en la contestación.⁸²

Conforme a nuestra legislación procesal civil, varios son los medios de prueba: confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes, entre otros que menciona la ley.⁸³ Todos estos medios de prueba o cualquiera de ellos pueden ser utilizados por las partes, en el proceso de marcas que casi siempre comenzará con la apertura de un expediente administrativo ante la oficina nacional competente y terminará en un proceso contencioso administrativo una vez interpuesto un recurso subjetivo o de plena jurisdicción. Cabe mencionar que tratándose del proceso contencioso administrativo, se exceptúa de los medios de prueba la confesión judicial, ya que una de las partes en este proceso es la administración pública.⁸⁴

La prueba en el proceso de marcas generalmente es documental, consta de aquellos documentos que demostrarán que la notoriedad de la marca es verdadera y que podrán ser analizados por el Tribunal conforme a derecho. Dentro de la clasificación de instrumentos privados se encasillan documentos como el estudio de mercado, facturas comerciales, documentos que acrediten los recursos invertidos en publicidad, los medios utilizados para la publicidad, certificaciones propias del titular sobre esas inversiones en publicidad y cifras de ventas, lista de compradores, certificaciones sobre el valor contable del signo como activo empresarial, encuestas o sondeos de opinión, certificación de los libros de comercio, excepto si esos libros están aquí, entonces se solicitaría prueba pericial. En la clasificación de instrumentos públicos están por ejemplo los títulos de registro otorgados por autoridad competente. Por la naturaleza de la controversia, la prueba testimonial, no es usual en esta

⁸² Jorge Fábrega *Loc. Cit.*

⁸³ Art.121 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

⁸⁴ Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Art. 39.- Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio serán los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil, excepto la confesión judicial, que no podrá pedirse al representante de la Administración, pero en su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas, en vía de informe, por las autoridades o funcionario de la Administración, a quienes conciernan los hechos controvertidos.

materia. Lo que se quiere demostrar es el reconocimiento de la notoriedad de una marca y eso no es factible hacer con seis testigos que es el número máximo que admite la ley.⁸⁵

1.1 Oportunidad de presentar la prueba

Según la normativa vigente, cuando la solicitud de registro de una marca, supuestamente infractora, llega a conocimiento del titular de la marca notoria, mediante la publicación en una gaceta oficial de la oficina nacional del registro, el titular de la marca notoria, tiene 30 días para interponer oposición fundamentada en contra de dicha solicitud. El apartado segundo del artículo 146 de la Decisión 486 dice que “*a solicitud de parte*, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición” (las itálicas son mías). Es decir, que si nadie pide esta prórroga, la extensión del plazo no sería necesaria. Este supuesto, nos permite concluir que el momento de interponer la oposición es también el momento en que se deben presentar las pruebas que la sustentan, lo cual sería ideal. Pero este supuesto, es inusual por ser poco práctico. Comúnmente, en el mismo escrito de oposición, solicitamos también la prórroga para la presentación de pruebas.

Aunque no es posible presentar pruebas en el escrito inicial de oposición, es urgente comenzar a coordinar la preparación de las mismas sobre todo de las pruebas que sustentan los factores primordiales enunciados en el artículo 228 de la norma andina como son el grado de conocimiento de la marca dentro de cualquier país miembro (apartado a) y el grado de distintividad inherente o adquirida del signo (apartado f). Un estudio de mercado y sondeos de opinión mediante encuestas realizados en el territorio de cualquier país miembro de la CAN son actividades que requieren de coordinación y sobre todo de tiempo. Sin embargo, de ninguna manera debe restarse importancia a cualquier otra prueba que el tiempo permita recolectar.

⁸⁵ Art. 220 C.P.C.

Para recapitular, la oportunidad de presentar la prueba, según la norma vigente, es en el mismo momento en que se interpone la oposición y de no hacerlo así, se cuenta con un tiempo máximo de 60 días, contados a partir de la publicación de la solicitud de registro de la nueva marca.

Para los casos de invalidación de un registro infractor, una vez notificado el titular de dicha marca con la solicitud de anulación, cualquiera de las dos partes interesadas (el titular de la marca notoria como el titular de la marca registrada), podrá presentar pruebas dentro de un período no mayor a cuatro meses. Mientras que para el caso de cancelación, una vez notificado el titular de la marca registrada con la solicitud de cancelación cualquiera de las partes podrá presentar pruebas dentro de un período máximo de 60 días hábiles.⁸⁶ En estos casos de anulación y cancelación, obviamente el titular de la marca notoria, cuenta con más tiempo que aquel que le da la ley porque mucho antes de hacer su petición de invalidación del registro, puede ya tener preparadas las pruebas pertinentes y puede inclusive presentarlas ya con su petición de invalidación. No cuenta con la misma suerte el titular de la marca registrada ya que sólo a partir de la notificación conocerá de la necesidad de presentar pruebas y alegatos para defender su derecho, para lo cual contará sólo con los períodos que le concede la ley.

En las acciones civiles, para prohibir el uso no autorizado, que serán demandadas por vía verbal sumaria, será oportuna la presentación de pruebas, tan pronto se plantee la acción, máxime si se trata de una marca notoria extra-registral. Recordemos que puede iniciar la acción quien tuviere legítimo interés ya que todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada⁸⁷ y en este caso el legítimo interés se fundamenta en la notoriedad. No obstante lo dicho, quien ejerce su derecho de acción -para hacerlo- sólo debe *afirmar* que tiene interés y legitimidad para obrar, no tiene que acreditar, ni probar. Sin embargo, durante

⁸⁶ Art. 78, 170 Decisión 486

⁸⁷ Art. 19 Código Orgánico de la Función Judicial (C.O.F.J)

la sustanciación, por haberse alegado hechos que deben justificarse, el juez abrirá la causa a prueba, conforme a las reglas del procedimiento procesal civil relacionadas al juicio verbal sumario⁸⁸, y ese será el momento de presentar formalmente las pruebas.

Volviendo al enunciado de que casi todo proceso de marcas inicia en un trámite administrativo y termina en un proceso contencioso administrativo, es imprescindible que la prueba sea debida y oportunamente presentada dentro del trámite administrativo, ya que en el proceso contencioso administrativo, el expediente administrativo es el elemento probatorio principal de este procedimiento, debido a que lo que se va a resolver es la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado. Acto administrativo que es precisamente la resolución del hecho controvertido en la etapa administrativa cuyo desenvolvimiento y antecedentes, constan en el expediente administrativo.

Cuando el Tribunal, abre la causa a prueba por el término de 10 días, el recurrente, representado por su abogado patrocinador, suele pedir la reproducción de las pruebas actuadas y presentadas en el expediente administrativo. Esto ocurre debido a que en los procesos de marcas, las pruebas generalmente vienen del exterior, cuya gestión resulta onerosa y toma bastante tiempo el reunir las. Sin embargo y debido a que el administrado o recurrente tiene 90 días para impugnar la resolución administrativa que negó o no reconoció su derecho subjetivo y hasta que se proceda con las citaciones y el demandado conteste a la demanda puede transcurrir un tiempo considerable, además de pedir la reproducción de estas pruebas, es aconsejable, si se puede, presentar nuevas ya que estas serán actualizadas lo cual fortalece la posición del defensor de la marca notoria.

1.2. Relación de la prueba con el debido proceso.-

⁸⁸ Art. 836 C.P.C.

El repaso de algunos de los principios que en el orden de los procesos, son reguladores de la prueba⁸⁹ nos ayudará a entender su relación con el debido proceso para lo cual seguiré el pensamiento del tratadista Devis Echandía:

1) “Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos”: este principio se relaciona con la obligación constitucional de la fundamentación. El juez deberá decidir sobre los hechos demostrados en el proceso mediante las pruebas aportadas por las partes o por él mismo (si tuviere facultades oficiosas), de ahí la necesidad de la prueba. Él no puede decidir basándose en lo que él sabe personal y directamente del hecho, sin necesidad de prueba. El juez con facultades oficiosas, puede sí, tener la iniciativa de decretar pruebas de oficio para, a través de ellas, llegar al conocimiento de los hechos materia del proceso a resolver y decidir con fundamento en esas pruebas.

2) “Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba”: este principio significa que toda prueba debe tener eficacia jurídica reconocida por la ley, esto es que además de no ser ilegal o contraria a la moral, debe ser llevada a juicio y practicada con las formalidades legales. 3) “Principio de la unidad de la prueba”: quiere decir que las varias pruebas que se presenten forman parte de un conjunto probatorio al que el juez examinará como una unidad. 4) “Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición”: este principio significa que la prueba no pertenece a quien la adujo. Con independencia del sujeto del proceso que hubiere aportado la prueba, una vez introducida debidamente al proceso, ésta servirá para determinar la existencia o inexistencia del hecho objeto del pleito, sin importar a quien beneficie. 5) “Principio del interés público en la función de la prueba”: a pesar de que

⁸⁹ Este análisis lo hago a partir del desarrollo sobre los principios generales de la prueba judicial de Devis Echandía. Cfr. Hernando Devis Echandía (2), *Compendio de la Prueba Judicial*. Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000. Pág.31-47.

El análisis de los sistemas que regulan la prueba lo desarrollo más adelante, como parte del subtema “Poder de disposición sobre la prueba de la notoriedad y el principio de la verdad procesal”, ver apartado 2.1. de este capítulo.

cada parte litigante, con el elemento probatorio, busca demostrar su pretensión o negación en su propio beneficio, el fin de la prueba reviste un interés público ya que consiste en lograr certeza en la mente del juez para que pueda dictar un fallo conforme a justicia.

6) “Principio de la contradicción de la prueba”: consiste en el derecho de las partes de conocer y poder contraprobar las pruebas que cada una presente en el proceso. En el orden procesal existe la obligación de introducir las pruebas al proceso con conocimiento y audiencia de cada parte litigante. 7) “Principio de igualdad de oportunidad para la prueba”: este principio se relaciona con el principio de igualdad de las partes dentro del proceso, igualdad para aportar pruebas y para contradecir aquellas aportadas por la contraparte.

8) “Principio de la publicidad de la prueba”: este principio está relacionado con los dos anteriores, pero no sólo se refiere a la publicidad en la aportación y práctica de las pruebas para que las partes puedan intervenir en ellas, discutir las, contradecirlas y analizarlas en sus alegaciones para ilustrar al juez conforme les convenga, sino también a la publicidad en relación a la valoración que el juez hace de ellas, de lo que tendrá que permitirse conocer no sólo a las partes sino a cualquier persona que se interese en ello. De lo cual se colige que también se relaciona con la motivación de la sentencia, ya que esa valoración tiene lugar en la decisión del juez. 9) “Principio de formalidad y legitimidad de la prueba”: este principio se refiere a que la aportación del elemento probatorio, debe cumplir con requisitos de forma tales como tiempo, modo y lugar; y, no debe estar afectado por inmoralidad o por vicios tales como dolo, error y violencia. Además debe provenir de sujeto legitimado para aducirla que puede ser el juez (con facultades oficiosas) y las partes del proceso, así como quien recibe la prueba debe tener jurisdicción y competencia para hacerlo.

10) “Principio de la preclusión de la prueba”: este principio que se relaciona con algunos anteriores, responde a la formalidad de oportunidad en la recepción de la prueba. Se trata de impedir que se sorprenda a la contraparte con aportaciones de prueba de último

momento, que no le dejarían intervenir, pronunciarse y controvertirlas. 11) “Principios de la inmediación y de la dirección del juez en la producción de la prueba”: para que la prueba tenga carácter de acto procesal de interés público el juez deberá ser quien decide sobre su admisibilidad e interviene en su recepción, lo que asegura que se cumplan las formalidades legales y los principios de igualdad, contradicción, oportunidad. Es el juez quien dirige la prueba. Pero según nos dice Devis Echandía, para que el juez sea un verdadero director del debate probatorio, este principio implica también que el juez no sólo sea un receptor pasivo de la prueba sino que debe estar provisto de facultades para intervenir activamente en su práctica.

12) “Principio de imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba”: Esta dirección en el debate probatorio, requiere imparcialidad de parte del juez que está orientado a buscar la verdad. El juez deberá ser imparcial tanto cuando ordena pruebas de oficio como cuando las pruebas se decretan a solicitud de parte, así como durante la valoración de la prueba. 13) “Principio de originalidad de la prueba”: para obtener la debida convicción, la prueba debe referirse directamente al hecho a probar, no a hechos relacionados con aquel porque se trataría de pruebas de otras pruebas. 14) “Principio de la concentración de la prueba”: implica que, para una mejor apreciación, se practique la prueba de una vez en lo posible en una misma etapa del proceso y no en partes. 15) “Principio de libertad de la prueba”: se refiere este principio a que para llevar la convicción al juez en relación al hecho controvertido es necesario dejar a las partes y al juez en libertad de obtener las pruebas pertinentes (excepto las de naturaleza inmoral o claramente impertinentes).

16) “Principio de la evaluación o apreciación de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica”: implica la libertad del juez para valorar y apreciar las pruebas que constan en el proceso, conforme a las reglas de la sana crítica. 17) “Principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad”: Este principio contiene una

regla de conducta para el juzgador que la aplicará cuando quien debió aportar pruebas para justificar el hecho que es el presupuesto de la norma jurídica que invoca a su favor, no lo hizo. En consecuencia el juez debe fallar de fondo y en su contra. Este principio implica que, bajo su riesgo, las partes son autorresponsables de colocarse en una total o parcial inactividad probatoria. Cuando no aparecen en el proceso las pruebas o contrapruebas que las beneficien, en virtud de este principio, recibirán una decisión desfavorable.

18) “Principio inquisitivo en la ordenación y práctica de las pruebas”: este principio consiste en la necesidad de que el juez, para verificar la verdad de los hechos investigados, tenga facultades para decretar y practicar pruebas de oficio. Devis Echandía califica este principio como uno de los fundamentos no sólo de la prueba sino del proceso en general.

Del repaso de estos principios, podemos observar que la prueba efectivamente es una fase para la vigencia del debido proceso y el derecho a la defensa. En el cumplimiento de estos principios, se fundamenta el proceso en general. El director del proceso que no es otro sujeto que el juez, garantiza la libertad de la prueba y la igualdad de oportunidad de las partes en: pedir las, aportarlas, conocer de las pruebas solicitadas, aportadas y practicadas por la contraparte, intervenir en su práctica y contradecirlas, evitando así que las partes sean sorprendidas con pruebas de último momento, además de intervenir él mismo en la práctica del elemento probatorio, mostrando imparcialidad en todo momento.

El elemento probatorio, lleva al juez la certeza que él necesita no sólo para dictar sentencia, sino para que lo haga de conformidad con la justicia. De ahí los principios de la necesidad de la prueba y del interés público. A él le está vedado resolver sobre su conocimiento personal, sólo le será posible decidir sobre los hechos demostrados, ya que el juzgador, deberá motivar su resolución⁹⁰. Fábrega nos ilustra diciendo que la sentencia es un

⁹⁰ Constitución del Ecuador “Art.76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: . . . 7) El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: . . . l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o

“ir y venir de la mirada entre los hechos, la prueba y las normas jurídicas” (Fábrega, 19). Su decisión, comenta este mismo autor, se fundamenta en los hechos alegados en la demanda y la contestación y comprobados en el proceso mediante los medios de prueba (Fábrega, 20). Si no hay pruebas allegadas al proceso, no hay debido proceso. La aportación eficaz de la prueba, por lo tanto, es imprescindible para que los usuarios del sistema legal nos proveamos una correcta administración de justicia y ejerzamos adecuadamente nuestro derecho de tutela. De aquí también el principio de la autorresponsabilidad.

El principio de la publicidad de la prueba opera tanto en los momentos de decretarla y practicarla como también cuando el juez resuelve las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes, lo que hará sobre la base de la norma suprema, el régimen legal vigente y los *méritos del proceso*,⁹¹ para lo cual, expresará en su resolución la valoración imparcial de todas las pruebas producidas.⁹², cumpliendo una vez más el principio de imparcialidad. De tal modo que el juez verifica lo que los litigantes le presentan ya que, en principio, él no tiene la facultad de realizar una investigación privada. Empero y en aras al esclarecimiento de la verdad, el ordenamiento procesal otorga al juez la facultad de ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias. Devis Echandía enfatiza que este deber de la imparcialidad se incumple cuando el juez no ordena de oficio las pruebas necesarias para verificar los hechos alegados o investigados.

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”

Art.130 del C.O.F.J. numeral 4to, expresa este mismo sentido.

⁹¹ C.O.F.J. Art.23.- La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. [. .].

⁹² C.P.C. Art. 115.- [. .] El Juez tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.

Esto no quiere decir que la carga de la prueba se traslade al juez, pues ésta siempre corresponderá a los sujetos litigantes quienes verdaderamente disponen de ella, sino que el juez en su deber de llegar a la verdad y convencerse de ella, además de las pruebas actuadas por las partes procesales, puede solicitar pruebas que amplíen su conocimiento para la más acertada decisión del asunto controvertido.⁹³ Más adelante se analizan cuestiones sobre la disposición de la prueba y las facultades del juez en la actividad probatoria de la notoriedad. (Ver apartado 2.2 de este capítulo).

1.3 Elementos que pueden confirmar la notoriedad.

En la *“Teoría General de la Prueba Judicial”* al tratar el tema sobre la diferencia entre prueba y medio de prueba, Devis Echandía, explica que “Puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no se obtiene ningún motivo de certeza”.⁹⁴ Nos recuerda, que “(. . .) procesalmente, probar es la demostración legal de un hecho.” (Devis Echandía [3], 22). Para él una definición general de la prueba debe comprender tres aspectos de la noción de prueba: “el de vehículo, medio o instrumento; el de contenido esencial o esencia de la prueba (razones o motivos que en esos medios se encuentran a favor de la existencia o inexistencia de los hechos), y el de resultado o efecto obtenido en la mente del juez (el convencimiento de que existen o no esos hechos).” (Devis

⁹³ C.P.C. Art.118.- Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Exceptuase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente.

Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual fuere la naturaleza de la causa;

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Art.40.- El Tribunal podrá también disponer, de oficio, y antes de sentencia, la práctica de las pruebas que estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto controvertido; Cfr. Apartado 2.2. de este capítulo “Facultades del Juez en la actividad probatoria de la notoriedad”

C.O.F.J. Art.130 Facultades Jurisdiccionales de las Juezas y Jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: . . . 10) Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad;

⁹⁴ Hernando Devis Echandía (3), *Teoría General de la Prueba Judicial*, Bogotá-Colombia, Editorial Temis S.A. 2002, pág. 20

Echandía [3], 24). En el proceso de marca notoria, queremos demostrar la existencia de la notoriedad o dicho de otra manera, el reconocimiento de esa notoriedad. Por lo tanto, a la luz de la conceptualización del tratadista, el medio de prueba debe ser el vehículo o instrumento que *contenga los motivos o razones que den certeza de la notoriedad reconocida*.

Aunque la propuesta del legislador andino del artículo 228 de la Decisión 486 es amplia y contiene elementos necesarios y coadyuvantes para la determinación de la notoriedad, de ese listado, los elementos idóneos para confirmarla, no son otros que aquellos que reflejan *el reconocimiento de la marca por parte del público en una intensidad que demuestre verdadera fama y la distintividad inherente o adquirida a un nivel que sin lugar a dudas demuestre esa fama*. Como habíamos visto en el capítulo anterior los medios de prueba que implican estos criterios son: el estudio de mercado, encuestas y sondeos de opinión ya que constituyen pruebas primordiales que evidencian directamente la alegada notoriedad, que es lo que interesa en esta materia.⁹⁵ En este punto, resultan muy oportunos los comentarios sobre la marca renombrada de Carlos Fernández Nóvoa que dice:

La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado *goodwill* que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces, en la propia fuerza atractiva o *selling power* del signo constitutivo de la marca. Quiere esto decir que a fin de delimitar adecuadamente la figura de la marca renombrada, es preciso conjugar dos criterios. A saber; un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado ⁷³; y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre el público interesado ⁷⁴.⁹⁶

⁹⁵ Cfr. Capítulo 1 apartado 4.2.1. "Indicio con fuerza probatoria".

⁹⁶ Carlos Fernández Nóvoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2001, pág. 326.

Pues sí, el renombre está ligado a una elevada calidad y prestigio. Eso es lo que se lee en la literatura sobre la materia, pero es imprescindible insistir que a la luz de la normativa vigente, lo que hay que probar es el elemento cuantitativo. No obstante las pruebas que demuestren el elemento cualitativo siempre serán importantes pero no las principales. Las pruebas que constituyan indicios de calidad apoyarán a las pruebas primordiales. Siendo así ¿cómo, entonces se determina la intensidad del reconocimiento y la distintividad? o dicho de otro modo ¿cómo se cuantifican la notoriedad o el renombre?

1.4 Análisis de un proyecto de aproximación al desarrollo de un método de valoración y cuantificación del concepto de marca renombrada.

El objetivo de analizar este proyecto es dirigir la atención del lector hacia una investigación española que resultó ser una muestra representativa que provee datos para cuantificar el renombre de una marca y que sobretodo, centra su atención en el aspecto primordial para determinarlo, que es el reconocimiento palpable del público en un determinado territorio. Este trabajo que es una aproximación a la valoración del renombre, nos demuestra que sí existe la posibilidad de cuantificar el grado de notoriedad y aún del renombre. El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), con el patrocinio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) encargó la elaboración de un informe para la valoración del concepto de marca renombrada. El informe fue elaborado por el equipo del Profesor Julio Cerviño de la Universidad Carlos III de Madrid que contó con los servicios de la empresa Demométrica especializada en este tipo de encuestas⁹⁷.

Para la investigación, se llevó a cabo una encuesta entre el *público en general con cobertura en todo el territorio nacional español*. Durante un período de casi tres meses,⁹⁸ se realizaron entrevistas telefónicas a 4800 personas, se analizaron 176 marcas, 15 sectores de negocios y 118 categorías de productos o servicios, siendo una muestra significativa para el

⁹⁷ Cfr. www.marcasrenombradas.com/archivos/226-ANEXO-1.PDF

⁹⁸ Desde los primeros días de diciembre de 2006 hasta los últimos días de febrero de 2007.

universo de la sociedad española. Lo relevante de este proyecto es la metodología que se desarrolló para *cuantificar el renombre de las marcas* a partir de dos conceptos básicos: *tipicidad* y *dominio* de la marca con la objetividad propuesta por la Ley Española de Marcas, esto es, tipicidad y dominio no en el público objetivo de la marca sino en el público en general.

La Ley Española de Marcas de 2001 Art.8 textualmente dice:

“2) (. . .) se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. (. . .)

3) Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”⁹⁹.

Los objetivos de esta investigación, consistieron en medir *el grado de fortaleza* y *nivel de conocimiento* de las marcas para luego *cuantificar el grado de renombre* de las marcas renombradas españolas a partir del *análisis ponderado de tipicidad y dominio* de cada marca en su categoría general y *facturación en el mercado* español.

El equipo de investigación, define a la *tipicidad* de marca como “La capacidad de una marca de provocar el recuerdo de su propia categoría de producto”. Si a los encuestados se les preguntaba *¿Cola Cao?* Respondían *Cacao Soluble*; y, define al dominio de marca como “La capacidad de una marca de ser recordada a través de su categoría” a esta capacidad le llaman “notoriedad espontánea no sugerida”. Cuando al encuestado le preguntaban *¿Cacao Soluble?* Respondía *Cola Cao*. Valiéndose de una media utilizada para analizar las cuotas de mercado de la marca frente a otras, miden la fortaleza de la marca -que es objeto de estudio-

⁹⁹ Cfr. http://noticiasjuridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.t2.html#c1

en términos de dominio en su sector o categoría. Cuando la marca objetivo es la más frecuentemente citada tiene el dominio más alto y cuando no es la más frecuentemente citada, quiere decir que hay otra marca que lidera en el sector o categoría.

Los ratios de dominio relativo de cada marca objetivo (es decir la marca que se está estudiando) también proporcionan una información específica de cada marca y de su fortaleza en su categoría específica así como el dato de si la marca ha sido la más frecuentemente citada en su categoría de análisis. Los resultados de tipicidad y dominio se determinan en relación a la categoría de producto objetivo asignada para cada marca, por ejemplo cacao para desayuno era la categoría objetivo para Cola Cao. Las marcas que tienen diversas líneas de productos, están presentes en más de una categoría de productos, por ejemplo, dice el equipo que la marca Pascual está en leche principalmente pero también en yogures pasteurizados y cereales. Por tanto la tipicidad de una marca, puede ser analizada también en una categoría más amplia por ejemplo sector general de alimentación y bebidas no alcohólicas.

La base para el grado de renombre de una marca -según el proyecto- son la *tipicidad*, el *dominio* y el *nivel de facturación en el territorio nacional*. Con una combinación ponderada de tipicidad y dominio se obtiene una visión general de la fortaleza real de las marcas en el mercado. La proporción que resulta de la ponderación de dominio y tipicidad se pondera a su vez por el nivel de ventas de la marca en el mercado español. El estudio analiza que los factores para determinar el renombre, sugeridos por la OMPI, son cuantificables a partir de datos internos de la empresa y datos secundarios disponibles en el mercado, mientras que aquellos factores (refiriéndose al indicador # 1¹⁰⁰) que se centran en el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores y los valores asociados a ésta necesitan una cuantificación específica, a partir de datos primarios recogidos por una

¹⁰⁰ Cfr. Capítulo 1 numeral 4to. Criterios para determinar la notoriedad.- Recomendaciones de organismos internacionales (Soft Law) y criterios que propone la ley.

investigación comercial con muestras representativas. Dice que por lo general las empresas analizan el grado de notoriedad en el sector pertinente pero no en el público general como la Ley de Marcas de 2001 (Española) indica para las marcas renombradas.

Este estudio se materializó en una encuesta a nivel nacional dirigida a un sector representativo de la sociedad del territorio en el que se la realizó, para en -base a las técnicas científicas de las encuestas- determinar el nivel o intensidad de conocimiento de varias marcas con un método que consistió en definir la capacidad de los encuestados de acordarse de la marca que termina siendo en realidad la capacidad de la marca para ser recordada.

Recordemos que conforme a nuestra legislación en marcas que es la andina, para que la marca reciba la protección jurídica de la marca notoriamente conocida, debe tener ese reconocimiento en cualquiera de los países miembros de la CAN. Supongamos que una encuesta como la elaborada en la investigación analizada, se lleva a cabo en más de un país miembro. Aunque bastaría que se realizara la encuesta en sólo un país miembro, la ejecución de encuestas en más de uno, demostraría además de la *proporción* del conocimiento, la *intensidad del uso* de la marca.

Esta clase de encuesta que aplica el criterio o factor a) enunciado en el artículo 228 de la Decisión 486 así como en el apartado uno del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la Asamblea de la Unión de París y de la OMPI, es sin duda la prueba documental *efectiva* a presentar en cada caso, obviamente acompañada por cualquiera de las demás pruebas que revistan los demás criterios de determinación de la notoriedad como uso, duración, antigüedad, promoción, valor asociado a la marca y ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca (esto es, las sentencias de declaratoria de reconocimiento de la notoriedad de una marca que hubieren sido dictadas por autoridades u oficinas competentes en otros casos)

Si al contrario abundamos únicamente en las pruebas que revisten los criterios secundarios del artículo 228 de la norma andina, lo que presentemos en la actividad probatoria probablemente haga mucho ruido o mejor será decir, engrosará el expediente, pero no probaremos nada ya que la contundencia para demostrar la notoriedad, está en esta clase de estudio de mercado, *en el que se cuantifica el conocimiento*. Sólo con esta prueba aportaremos el conjunto de razones que le darán al juez el convencimiento para decidir motivada y *objetivamente* sobre la notoriedad o el renombre, dejando de lado, la habilidad o astucia del abogado ya que se trataría de una *demostración técnica* dentro del proceso de lo que más se aproxima a la verdad real.

2. Disposición del elemento probatorio de la notoriedad

2.1 Poder de disposición sobre la prueba de la notoriedad y el principio de la verdad procesal

Conforme al orden jurídico de los procesos, la apertura de la causa a prueba, tiene su momento oportuno. En el juicio verbal sumario por ejemplo, la apertura de la causa a prueba se la hace por el término de seis días; en el contencioso administrativo, por un término de diez días. Las pruebas, en consecuencia, deberán solicitarse exacta y puntualmente dentro de los períodos señalados en la ley para cada caso, de lo contrario no se cumplirían los principios de eficacia jurídica y legal de la prueba así como los de formalidad y legitimidad y ésta no haría fe en juicio por no estar debidamente actuada. En el trámite administrativo por su naturaleza (no judicial), no existe una hora de apertura de la causa a prueba, la normativa legal vigente, sin embargo, dispone un período para la presentación de pruebas que también deberá cumplirse para que estas hagan fe dentro del expediente.

Procesalmente, corresponde a las partes el cumplimiento de aportar -en su debida oportunidad- las pruebas necesarias para justificar sus alegaciones o negaciones y convencer

al juez o examinador, según el caso (judicial o administrativo) para obtener una resolución favorable. Pero ¿qué pasa si la negligencia o desconocimiento de un abogado hacen que éste no aporte pruebas? o ¿que los instrumentos probatorios aportados no prueben nada? ¿Qué hace el juez a la hora de dictar sentencia, si las pruebas son insuficientes? ¿Es esa la verdad procesal sobre la que está obligado a cumplir el mandato constitucional de motivar la sentencia, o hay algo que él pueda hacer? (Estos cuestionamientos se contestan al final del apartado 2.2 antes del 2.2.1)

Al desarrollar el tema sobre “Los dos sistemas fundamentales para la regulación de la prueba judicial”, Devis Echandía, nos explica que históricamente en el derecho procesal se han aplicado dos sistemas para regular los procesos. El dispositivo y el inquisitivo. Por su parte el tratadista Juan Monroy Gálvez, al explicar la tesis sobre los principios del procedimiento en su “Introducción al proceso civil”, llama a estos sistemas privatístico y publicístico¹⁰¹. Cuando se ha aplicado el primero, se ha dejado en manos de los particulares la disposición del proceso, esto es, la iniciación de la acción, el impulso, el objeto, *la aportación de pruebas*; y cuando se ha aplicado el segundo estas facultades se las han dejado al juez.

La aplicación del sistema inquisitivo, se ha admitido ya en materias como la penal, laboral y fiscal y aunque ha sido difícil el camino para los procesalistas, tal como Devis Echandía previó, ya se ha implantado o se está implantando en el derecho procesal civil de varias legislaciones y “en los códigos anticuados se autoriza decretar de oficio pruebas “para mejor proveer.” (Devis Echandía [3], 71)

Devis Echandía, ve dos aspectos del principio dispositivo: a) el primero, tiene que ver con el principio de congruencia. Considera la necesidad de la demanda, para iniciar el proceso y la obligación del juez de limitar su decisión a las peticiones del actor; y, b) el

¹⁰¹ Juan Monroy Gálvez, *Introducción al proceso civil*, Tomo I. Santa Fe de Bogotá-Colombia, Temis-De Belaunde & Monroy, 1996, págs. 87-108

segundo se refiere al dominio exclusivo de las partes sobre el elemento probatorio del proceso, dejando al juez como un sujeto pasivo en la contienda judicial de interés netamente privado; en este aspecto, dice el autor, no hay razón para que hoy subsista (Devis Echandía [3], 71). Conforme a este segundo aspecto, el juez debe dictar sentencia acorde a lo probado por las partes, o al vacío, por irresponsabilidad de los patrocinadores. Se le prohíbe valerse de sus conocimientos personales con excepción de los hechos de notoriedad general.

Monroy Gálvez, explica el principio de la congruencia valiéndose del aforismo que reza: “ne eat iudex ultra petita partium, que significa que el juez no puede darle a una parte más de lo que ésta pide. Este autor comenta:

“en síntesis, el principio de congruencia judicial exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve. Se denomina incongruencia citra petita a la omisión en el pronunciamiento de alguna de las pretensiones. La incongruencia extra petita ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no demandada o está referida a una persona ajena al proceso. La incongruencia ultra petita es aquella originada en el hecho que la decisión concede o adjudica más de lo que fue pedido (Juan Monroy Gálvez, Temas de proceso civil, Lima, Librería Studium, 1987, pág. 222).” (Monroy Gálvez, 91) (Citándose a sí mismo en la nota #23 al pie de página)

En cuanto a la actividad probatoria, dice este autor, que en el sistema privatístico el juez tiene un rol pasivo durante su desarrollo, siendo más bien el rol de un árbitro. En el sistema inquisitivo, lo fundamental para Devis Echandía es “la facultad oficiosa probatoria para la investigación de los hechos por iniciativa del juez.” (Devis Echandía [3], 73) A este sistema, como Monroy Gálvez explica, se lo denomina también principio de autoridad del juez. Este principio es el medio por el cual se empiezan a limitar los excesos del sistema privatístico y se ve al proceso como “medio utilizado por el Estado para hacer efectivo el

derecho objetivo y concretar finalmente la paz social en justicia.”(Monroy Gálvez, 92)

Chiovenda citado por Monroy Gálvez dice:

En el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del derecho civil público moderno que el Estado hállese interesado en el proceso civil; no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible (. . .) El juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso civil, de una autoridad que careció en otros tiempos. (*Loc.Cit*)

Devis Echandía comenta que el proceso civil totalmente dispositivo, no existe ya. Se puede ver la inclusión de sistemas mixtos por las facultades para mejor proveer y otras iniciativas que en algunos códigos se le permiten al juez. Monroy Gálvez, nos recuerda que “(. . .) la historia del derecho procesal no conoce un solo caso de vigencia real y efectiva de un ordenamiento procesal en el que alguno de los dos sistemas procesales esté presente sin ser afectado por el otro”. (Monroy Gálvez, 87) Estos sistemas “no se presentan químicamente puros, lo que suele haber son tendencias más o menos definidas que permiten advertir la primacía de uno sobre otro.” (Monroy Gálvez 87)

La facultad oficiosa en materia de pruebas en el proceso civil es criticada apelando a la imparcialidad, condición *sine qua non* que el juez debe manifestar, al sustanciar una causa porque en el proceso civil se defienden intereses privados ante los cuales, el juez debe permanecer neutral. Devis Echandía nos dice que esa concepción privatista fue superada ya hace cincuenta años y sustituida por la concepción publicista, que ve en el proceso civil, el ejercicio de la jurisdicción del Estado tan importante y de interés público como en el proceso penal, así como un fin de interés público que es la recta aplicación de la ley material y la administración de justicia para la paz y la tranquilidad sociales. (Devis Echandía [2] 51)

El interés público que se persigue, es que el resultado de un juicio sea justo y legal. Ese interés, consideran los procesalistas, debe alentar al Estado a conceder al juez facultades para investigar la verdad de los hechos que las partes afirman. La condición necesaria de la imparcialidad no se encuentra amenazada, por dotar al juez de la facultad de buscar la verdad para que triunfen la justicia y la verdad procesal. La rectitud del juez consiste en aplicar la ley que corresponde al dictar sentencia sin que su criterio esté influenciado por la amistad o afecto hacia una de las partes del proceso. Más bien, el dotar al juez de estas facultades de investigación de la verdad, garantiza la igualdad de las partes en el proceso, con lo cual, Devis Echandía nos dice, “. . .) se consigue que no fracase el fin de interés general que se persigue con el ejercicio de la jurisdicción, por el descuido, la irresponsabilidad o la ignorancia de un apoderado.” (Devis Echandía [3], 75) El tratadista concluye que:

“Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea este una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Sólo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia” (Devis Echandía [3], 104).

Queda claro entonces, según los procesalistas, que la disposición de la prueba no puede ser una actividad exclusiva y privativa de los litigantes si el Estado quiere cumplir con la finalidad del interés público de que triunfe la verdad y la justicia en cada caso.

La legislación marcaría establece causales prohibitivas de registro¹⁰² cuando el signo es contrario a la ley, es usual o genérico, contrario a la moral o porque afecta derechos de

¹⁰² Art. 135 Decisión 486

terceros. Todas estas son sin duda razones de afectación del interés público. Así tenemos que en el artículo 136 h) de la Decisión 486, se prohíbe el registro de signos que reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente signos notoriamente conocidos o renombrados¹⁰³ capaces de causar confusión o daño económico al titular de la marca notoria o renombrada. La ley contempla este impedimento a fin de evitar, en primer lugar, actos de competencia desleal como la usurpación y el aprovechamiento injusto por parte de un tercero, de la fama adquirida por el titular de la marca notoria o de la marca renombrada; y en segundo lugar, pretende proteger el poder distintivo de la marca evitando la dilución de la marca famosa. En definitiva lo que se protege es el derecho a la propiedad intelectual, lograda con esfuerzo y el derecho al comercio legítimo, esto es, hacer negocios en un ambiente de respeto y libre de abusos. La notoriedad es sin duda una institución de interés general no privado.

La creación de órdenes jurídicos internacionales en base a acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual y la adhesión voluntaria de los distintos países a estos acuerdos, es precisamente para asegurar una protección armonizada universal de los derechos de propiedad intelectual. Los países miembros de la CAN están comprometidos a otorgar una protección mínima. Su compromiso se exterioriza en acuerdos regionales e internacionales como la Decisión Andina, el ADPIC y el CUP. Es deber del Estado soberano, la protección de este interés público. En un litigio de marca notoria, en consecuencia, no se puede dejar la disposición del elemento probatorio única y exclusivamente a la habilidad de las partes en este proceso, le corresponde al Estado velar por el cumplimiento de las normas nacionales, regionales e internacionales y porque prime la verdad y la justicia.

2.2 Facultades del Juez en la actividad probatoria de la notoriedad.-

¹⁰³ Cabe anotar que la protección que otorga esta norma a la marca notoriamente conocida va más allá de la regla de la especialidad y de la territorialidad, por eso se asume que protege a la marca renombrada aunque no lo dice.

El reconocimiento de la notoriedad o la falta de ese reconocimiento en uno de los países miembros de la CAN constituyen los hechos sobre los cuales el juez, a través de los medios probatorios, deberá alcanzar, convencimiento o certeza legal. Devis Echandía nos dice que “Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos” (Devis Echandía [3], 25) y que la suficiencia de la prueba consiste en la presencia, dentro del proceso, del conjunto de razones o motivos que producen el convencimiento del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe decidir.

Supongamos que las partes han incorporado al proceso como pruebas, copias de facturas de venta de los productos identificados con la marca y revistas donde aparece la publicidad de la marca, además de certificaciones del titular sobre las inversiones en publicidad y copias de títulos de registro de la marca en otros países, como generalmente se hace. Esto demostrará la utilización, comercialización en algún lugar del mundo, publicidad y posiblemente la antigüedad, en fin la gestión de la marca, pero no demuestra la pretensión de notoriedad.

Supongamos que una de las pruebas consiste en la aportación de resoluciones de una o varias oficinas o autoridades nacionales competentes en las que se hubiere declarado la notoriedad de la marca. Estas pruebas por sí solas, no aportan certeza legal. El juez requiere que se le demuestre el reconocimiento de notoriedad en uno de los países miembros de la CAN. Estas resoluciones serían, si acaso, relevantes únicamente si provinieran de uno de los países miembros de la CAN, si fueran recientes y si vinieran acompañadas de copias debidamente certificadas de las pruebas que llevaron a esa autoridad a emitir dichos criterios. Pero no necesariamente serían pruebas de notoriedad, porque el juez actual que examina esas pruebas, puede considerarlas insuficientes. El hecho de que otro juez o autoridad las hubiera aceptado como convincentes, no obliga al juez actual a emitir el mismo criterio si no lo cree

así. Recordemos que la condición de la notoriedad debe ser probada en cada caso por ser un fenómeno temporal y cambiante y que cada juzgador emitirá su propio criterio conforme a la realidad jurídica del caso. Si no está convencido de la notoriedad del signo en cuestión, aunque es un tercero imparcial, su deber en relación a la prueba es investigar por si mismo para *completar* su información con el fin de dictar una sentencia que sea la expresión de la verdad.

En nuestra legislación ecuatoriana el artículo 27 de la nueva codificación del Código Orgánico de la Función Judicial (C.O.F.J), vigente desde el 4 de marzo de 2009, refiriéndose al “principio de la verdad procesal dice: “Las juezas y los jueces, resolverán *únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes (. . .)*”. (las itálicas son mías). Como si los jueces no tuvieran facultades probatorias oficiosas. Sin embargo, el mismo C.O.F.J., dispone que para esclarecer la verdad, las juezas y los jueces ordenen *de oficio las pruebas que estimen necesarias* (Art. 130 num.10). El ordenamiento legal ecuatoriano tiene varias normas que nos hacen pensar que en nuestra legislación se consagra ya un sistema procesal mixto (dispositivo e inquisitivo). El ordenamiento procesal civil, le otorga al juez la facultad de ordenar pruebas de oficio. Esta facultad estaba consagrada ya desde el siglo pasado, en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil publicado en el R.O. #741 de 29 de diciembre de 1978. Actualmente artículo 118 del C.P.C. vigente, y el artículo 40 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (L.J.C.A) -vigente también desde el siglo pasado, año 1968- *para la más acertada decisión del asunto controvertido, faculta a los jueces para que de oficio dispongan la práctica de las pruebas que estimen pertinentes.*

Al ejecutar esta facultad oficiosa probatoria y complementaria, el juez deberá respetar los principios de publicidad, preclusión, igualdad de oportunidad; y, contradicción, a fin de que la otra parte pueda defenderse y desvirtuar las pruebas por él ordenadas. De ningún modo el juez se cargará con la obligación de aportar pruebas, esa obligación les corresponde a las

partes litigantes. Sus pruebas tendrán carácter subsidiario nunca sustitutivo. Por lo que se puede deducir que esta facultad la ejercerá el juez después de que las partes hayan aportado el elemento probatorio. En opinión de Picó I Junoy y Carrión Lugo, tratadistas citados por Pedro Donaires Sánchez en su artículo publicado en la web: “*Los límites a los medios probatorios de oficio en el proceso civil*”, la iniciativa del juez en materia probatoria tiene límites, derivados de los antecedentes doctrinales y legislativos, tales como:

- “i) las pruebas de oficio deben derivar de la fuente de prueba aportada por las partes;
- ii) las pruebas de oficio deben estar relacionadas con los hechos controvertidos que surgen de las posiciones de las partes;
- iii) las pruebas de oficio deben estar sometidas al contradictorio; y,
- iv) las pruebas de oficio son subsidiarias y no sirven para sustituir a las partes”¹⁰⁴

Al repasar estas limitaciones, se hace más clara en nuestras mentes, la idea de que la actividad probatoria oficiosa del juez, cumple el único propósito de *completar* su información. Como manda nuestra legislación, para esclarecer la verdad y para la más acertada decisión del asunto controvertido. Información que ya debe constar en el expediente. Es decir que si en el proceso no existen pruebas de estudios de mercado, el juez, no podría ordenar de oficio que se realizara una encuesta de cuantificación de la notoriedad o renombre, porque estaría rebasando estos límites y no estaría cumpliendo con la subsidiariedad. Estaría prácticamente aportando la prueba que debió haber presentado la parte interesada. Esto podría verse como una afectación al principio de imparcialidad.¹⁰⁵

Por lo tanto, resulta de suma importancia la aportación, de parte interesada, de estudios de mercado y sondeos de opinión, que incluyan encuestas, aunque, por falta de

¹⁰⁴ Pedro Donaires Sánchez, “*Los Límites a los medios probatorios de oficio en el proceso civil*”, publicado en la web: www.derechoycambiosocial.com/revista009/pruebas%20de%20oficio.htm

¹⁰⁵ Aunque me queda la duda de si esto es así porque tratándose de un asunto de interés público, como es la notoriedad de una marca, es responsabilidad del juez hacer lo posible por esclarecer la verdad.

tiempo, no se hubiere llegado a medir el grado de reconocimiento de la marca con verdadera efectividad. Sólo así, podrá el juez, de oficio, pedir que se amplíen estas encuestas utilizando la metodología de cuantificación (ponderación de tipicidad-dominio y nivel de facturación en el territorio donde se ejecuta la encuesta). Es decir que debe existir la fuente de la prueba ya en el expediente para que el juez, pueda -a partir de esas fuentes- solicitar de oficio las pruebas complementarias que le permitan llegar a la verdad.

Pero no podemos descartar otras fuentes de prueba que también podrían ser completadas, por ejemplo certificaciones propias de cifras de ventas así como los libros contables que reflejen las cifras de ventas de las mercancías que llevan la marca. Como ya mencioné estos elementos por sí solos son insuficientes, porque requieren ser comparados a los porcentajes o resultados en ventas de otras marcas que protejan las mismas mercancías y que permitan al juez, por esta comparación, formarse un criterio de notoriedad. Lo que el juez podría solicitar de oficio, entonces, sería precisamente la presentación de documentos técnicos *que le permitieran comparar esas cifras, que le fueron presentadas en el proceso, con las cifras de marcas o servicios del mismo sector o categoría, dentro de un territorio. De esta manera por el nivel de ventas obtenido en relación a otras marcas de mercancías de la misma categoría en un determinado territorio*, el juez podría establecer con mayor certeza, si existe o no la presumida notoriedad.

De esto se colige que el elemento probatorio de la existencia o inexistencia de la notoriedad de un signo, es responsabilidad conjunta del juez y de las partes del proceso. En respuesta a las preguntas planteadas en el apartado anterior (el 2.1), respecto de la actuación del juez frente a la falta de aportación de pruebas por quien debió proveerlas y, frente a medios de prueba aportados que no prueban nada o son insuficientes, diremos que en el primer caso, el juez deberá aplicar las reglas sobre la carga de la prueba, porque de ninguna

manera podrá el juez sustituir a las partes en la aportación de pruebas y en el segundo caso deberá hacer uso de las facultades oficiosas para esclarecer la verdad que le concede la ley.

2.2.1 La facultad oficiosa del juez no vulnera los principios dispositivo, de seguridad jurídica, igualdad de las partes ni el de imparcialidad.

Para desarrollar este subtema comenzaré con la transcripción textual del artículo 18 del C.O.F.J. que dice: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. [. . .]”. Adopto en este trabajo, los criterios de connotados tratadistas de derecho civil, entre otros Devis Echandía, Monroy Gálvez, Chiovenda (analizados en el apartado 2.1) que ven en el proceso civil moderno la presencia tanto del sistema dispositivo como del inquisitivo. Estos tratadistas comentan que el proceso civil no se ve más como un medio para garantizar los negocios privados de los particulares sino como un medio utilizado por el Estado para garantizar el interés público, la recta aplicación de la ley, la administración de justicia y concretar la paz social en justicia.

El fin de garantizar la paz social y el cumplimiento del derecho objetivo, es precisamente el espíritu del principio de probidad, garantizado en el C.O.F.J. que dice: “La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial.” (Art.21 C.O.F.J.). El principio dispositivo forma parte de nuestro ordenamiento procesal civil, inclusive en cuanto a la aportación de prueba, no obstante, y como ya he analizado antes en este trabajo, en relación con este último aspecto, también

opera una facultad inquisitiva que permite al juez ordenar y practicar pruebas de oficio para esclarecer la verdad de los hechos pretendidos y negados por las partes.

Conforme al principio dispositivo, la actividad de las partes promueve el proceso, porque son ellas las dueñas del mismo, disponen del ejercicio de la acción de la pretensión y también del derecho de terminar el proceso cuando quieran, antes de la sentencia judicial, ya sea por transacción, o por desistimiento y disponen también de la aportación del elemento probatorio porque sólo ellas conocen la verdad de los hechos. El momento en que ellas aportan pruebas es uno sólo conforme a la ley, por lo tanto esta actividad debe cumplir entre otros, con el principio de eficacia jurídica y legal. No obstante, el ordenamiento concede al juez facultades que como bien las califica Sentís Melendo son no sólo un poder hacer sino un deber. Facultades cuyo objeto es verificar las pretensiones y negaciones de los sujetos procesales, para lo cual podrá ordenar pruebas de oficio en cualquier momento antes de sentencia. Bien podríamos decir que éste, en el que opera el deber del juez, es otro momento procesal diferente del de aportación de parte.

En relación al Principio Dispositivo el C.O.F.J. en parte dice: “Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la Ley. [. . .]” (Art.19 C.O.F.J.). Y con respecto al Principio de Seguridad Jurídica, dice: “Las juezas y los jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.” (*Ibid.* Art.25)

El objeto del proceso fijado por las partes, es la cuestión que ha sido traída a conocimiento del juez competente. En el caso que nos ocupa: la notoriedad o no notoriedad

de un signo. Es sobre este hecho sobre el cual el juez va a decidir en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la Ley. Si estuviera decidiendo sobre otro asunto entonces sí estaría afectando el principio dispositivo además del de congruencia. Solicitar pruebas de oficio, *nada tiene que ver con esta afectación del principio dispositivo*. Las partes siguen manteniendo sus facultades dispositivas sobre la iniciación, pretensión, aportación de prueba y terminación del proceso. Y además cuentan con la garantía del principio de congruencia en la sentencia.

La prueba debidamente actuada es aquella ejecutada conforme a la ley. Si el ordenamiento, *como hemos visto, expresamente faculta al juez a solicitar pruebas de oficio*, de ninguna manera estas pruebas oficiosas pueden afectar la seguridad jurídica. *Los jueces actúan en virtud de una potestad estatal* por eso ejercen las competencias y facultades que *les sean atribuidas en la constitución y la ley*, ellos están sometidos a la legalidad¹⁰⁶. Es decir que pueden hacer únicamente lo que la ley les manda hacer. Es claro pues que el juez está facultado para realizar una investigación privada para completar su conocimiento y dictar una sentencia fundamentada en razones inteligentes que le permitan formarse un criterio jurídico y veraz sobre los hechos materia del conflicto sobre los que va a decidir. Al ordenar pruebas de oficio no está haciendo otra cosa que cumplir con su deber y velar por el fiel cumplimiento de la ley. Por lo tanto esas pruebas y su ordenación están revestidas de eficacia jurídica y legal.

Esta investigación que hace el juez, en nada afecta el principio de imparcialidad. Lo afectaría únicamente si en su actuación de solicitar las pruebas de oficio lo hiciera sin el conocimiento de una de las partes, sorprendiéndola, lo que implicaría no aplicar los principios de publicidad, contradicción, preclusión e igualdad de oportunidad, siendo estos principios precisamente los límites de la facultad oficiosa del juzgador. Siguiendo el

¹⁰⁶ Art. 226 Constitución ecuatoriana

razonamiento de Sentís Melendo¹⁰⁷, el juez ejecutará sus facultades para esclarecer la verdad, con ciertas garantías para los litigantes. Por ejemplo, no podrá rebasar los límites del ámbito fijado por los litigantes, es decir que las pruebas ordenadas de oficio, se relacionarán estrictamente a los hechos controvertidos, no más allá de esos hechos. El fin de la prueba de oficio será verificar las afirmaciones, y por supuesto, debe mantener la igualdad de los litigantes y disponer sólo las medidas que estime necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, previniendo todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Es decir el deber de rectitud del juez es un acto interno que pertenece al ámbito de su conciencia y nada tiene que ver con la facultad oficiosa que le otorga la ley.

El acto del juez de valoración de las pruebas de notoriedad, ocurre cuando el proceso está listo para resolver. Consecuentemente deducimos que esas facultades oficiosas necesarias para verificar las pretensiones o negaciones, las ejecutará el juez en ese momento. Es decir cuando las partes ya aportaron pruebas y únicamente si éstas son insuficientes para crear certeza en su mente y como bien comenta Hugo Alsina¹⁰⁸, “en la medida necesaria para completar su información o aclarar alguna situación dudosa”. Aunque valga recalcar que esta medida puede ejecutarse en cualquier momento del proceso. En el supuesto de que el juez no ejecutara esta facultad oficiosa de una manera prudente y correcta, apegado al derecho y sin afectar los principios de disposición, igualdad de oportunidad, seguridad jurídica, contradicción, publicidad, preclusión e imparcialidad, siempre queda el recurso que le corresponde decidir al juez de alzada, quien analizará lo actuado por el juez inferior y si lo considera improcedente desvirtuará las pruebas de oficio.

2.2.2 Problema práctico en relación a las facultades oficiosas del juez.

¹⁰⁷ Santiago Sentís Melendo, *Facultades del Juez, Actos del Juez y Prueba Civil*, Estudios de Derecho Procesal Civil, Bogotá-Caracas-Panamá-Quito, Editorial Jurídica Bolivariana, 2001, pág.97-103

¹⁰⁸ Hugo Alsina, *Las Incompatibilidades*, *Ibid.* Pág.242.

No en todos los casos, podrá el juez hacer uso de sus facultades oficiosas. Como vimos anteriormente, uno de los escenarios donde se invoca el reconocimiento de la notoriedad en la Etapa Administrativa, es en la fase del registro¹⁰⁹, donde opera en dos momentos: 1) dentro del trámite de oposición en el que existe ya un caso controvertido y 2) en el examen de registrabilidad en el que no hay controversia y que es un examen de fondo al que la autoridad está obligada. Si la autoridad considera que el registro de una nueva marca es conflictivo con una marca notoriamente conocida, denegará dicho registro. En tal caso, cabe la posibilidad de que el titular de la solicitud denegada, impugne la decisión de la autoridad administrativa. Como no hubo oposición en la etapa administrativa del registro, es posible que tampoco en el recurso planteado por el administrado se presente el tercerista beneficiario de la resolución impugnada. De ser así, la defensa en este caso será débil. Por razones obvias la autoridad administrativa, no se pondrá en la posición de preparar pruebas que sólo el titular de la marca notoria estaría en la capacidad de preparar.

De la lectura sobre los límites a la iniciativa del juez en materia probatoria comentados por "Picó I Junoy y Carrión Lugo y de lo analizado en el apartado 2.2.1, se colige que el juez no podría hacer uso de las facultades oficiosas de ordenar pruebas ya que al no existir aportación de prueba por parte del titular de la marca notoria, se presentarían los siguientes inconvenientes: a) no habría fuente de prueba, de la cual derivar las pruebas de oficio y b) las pruebas de oficio tampoco cumplirían con el principio de subsidiariedad ya que si el juez ordenara pruebas de oficio, estaría sustituyendo a la parte que no aportó pruebas, incumpliendo el principio de imparcialidad.

3. Resolución debidamente motivada como resultado de una eficaz actividad probatoria.

¹⁰⁹ Ver apartado 5.2.1. del Primer capítulo de este trabajo.

Toda autoridad competente (administrativa o judicial) está, constitucionalmente, obligada a explicar y justificar sus pronunciamientos. Además de ser parte del debido proceso, es una facultad jurisdiccional de los jueces. Así la Constitución dice que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas¹¹⁰. Es uno de los principios del proceso que explicado por Monroy Gálvez,

“(. . .) es una de las conquistas más importantes, no solo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha consistido en la exigencia dirigida al juez en el sentido de que debe fundamentar todas y cada una de sus decisiones, salvo aquellas que, por su propia naturaleza, son simplemente impulsivas del tránsito procesal.

Una exigencia de este tipo impone a los otros protagonistas del proceso una serie de deberes. Así, las partes deberán sustentar todas las peticiones que formulen, o todas las absoluciones que realicen a los planteamientos de la otra parte. Asimismo, las partes deberán fundamentar los medios impugnatorios que usen, garantizando así un sistema procesal coherente, lógico y racional.” (Monroy Gálvez, 85)

La argumentación decisoria del juez se fundamenta en la norma jurídica y en la verdad procesal. Es decir, en la realidad jurídica del expediente o proceso que también será la esfera jurídica de la autoridad de sustanciación¹¹¹. Para demostrar la juridicidad de su fallo, el juez debe mencionar la norma o normas que sustentan su decisión, cómo se aplican al caso controvertido y a los hechos sobre los cuales decide. Su argumentación jurídica, deberá basarse en hechos comprobables, es decir, hechos que estén dentro del proceso. Las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN y la doctrina, nos han dejado claro que la notoriedad de la marca, no corresponde a lo que se conoce como hecho notorio. Corresponde entonces a las partes interesadas representadas por sus patrocinadores del derecho, aportar las pruebas que soporten sus pretensiones, que ilustren a la autoridad y

¹¹⁰ Art. 76 Constitución ecuatoriana

¹¹¹ Art. 274. C.P.C.

que la dirijan a dictar una resolución basada no en su conocimiento subjetivo, sino en las pruebas objetivas que demuestren las pretensiones de notoriedad.

Para dictar su fallo, el juzgador deberá repasar la norma o normas que decidirán el caso además de todos los elementos del proceso: las pretensiones seguidas de las negaciones y estas dos seguidas de los elementos probatorios para finalmente encontrarse con los alegatos, aunque estos últimos en ocasiones los jueces prefieren no leer para evitar influenciar su decisión. Una vez hecho esto subsumirán los hechos y elementos probatorios en las normas que justificarán la decisión del caso. En el caso de la marca notoriamente conocida, las normas a ser utilizadas en la resolución, serán las contenidas en los artículos 224 y 228 de la Decisión 486. La primera explica qué se entiende por signo distintivo notoriamente conocido y menciona que es aquel 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”; y, la segunda, guía al juzgador en cuanto a los criterios que hay que tener en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida, a los que hicimos previa referencia.

El juez aplicará la regla de la territorialidad en relación a la condición del reconocimiento, esto es, que la protección tiene lugar únicamente si la marca es notoriamente conocida *dentro del territorio donde se invoca la protección* (pieza central del artículo 6 bis del CUP). A la luz del artículo 224 de la norma andina el territorio es el de la CAN. Todo el territorio o el de cualquiera de los territorios de los países miembros. El juez tendrá en cuenta también en su resolución, el elemento del ámbito temporal. Se protege la notoriedad anterior, no se protege la notoriedad futura; y, la notoriedad presente es la condición sine qua non para acreditar la legitimidad para invocar la protección.

Este trabajo se ha centrado en demostrar que de entre todos los criterios del artículo 228 de la norma andina, el fundamental es el que servirá para demostrar el *grado de*

conocimiento de la marca notoria entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro. Es el criterio *sine qua non*. El juez examinará las pruebas aportadas por las partes para ver si demuestran y se subsumen a los enunciados de la norma sobre notoriedad. La actividad probatoria eficaz, como hemos analizado, es trabajo y responsabilidad de los tres sujetos del proceso actor-demandado y juez. Se trata de una responsabilidad solidaria. El juez no puede descuidar la facultad oficiosa que le otorga el ordenamiento procesal que según piensa Sentís Melendo, es su deber. No puede olvidar que la finalidad del proceso es que triunfe la verdad y la justicia. Sólo así podrá dictar una sentencia debidamente motivada.

4. Análisis de las resoluciones en etapa administrativa y judicial de un caso concreto sustanciado en Quito.

4.1 Etapa Administrativa

El titular de la marca colombiana Alpina registrada en el Ecuador desde 1972 (clase 29), invoca como fundamento, la notoriedad de la marca en Colombia, y presenta demanda de oposición, en contra de la solicitud de un tercero, para registrar la nueva marca Alpina (clase No.32) (o sea una copia exacta de la denominación del titular de la marca colombiana)¹¹².

Presenta las siguientes pruebas: copia de un registro de inscripción del año 1976 (clase No.32) de la marca en Colombia; certificado conferido por el Revisor Fiscal de la compañía titular de la marca, sobre el volumen de ventas brutas en el año 1992 de los

¹¹² El artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, decía que no podrán registrarse como marcas: “d) aquellos signos que en relación con derechos de terceros constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. (Concordante con el artículo 83 de la Decisión 344 vigente en el momento en que el Director Nacional del Propiedad Industrial dictó la resolución administrativa No.934892 que luego es impugnada por el titular de la marca notoria Alpina) La Decisión 313 tuvo muy poco tiempo de vigencia, fue sustituida por la Decisión 344 que entró en vigencia el 30 de octubre de 1993.

productos que se distinguen con la marca que ascienden a sesenta y un mil ciento veinte y tres millones setecientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos colombianos (61.123.747.143,50); certificaciones de agencias de publicidad sobre las campañas publicitarias adelantadas por la firma titular de la marca Alpina en relación con su marca entre éstas un documento de una compañía publicitaria que certificaba que se han realizado campañas publicitarias de los productos Alpina desde el año 1975, con amplia difusión a nivel nacional a través de diversos medios de comunicación. ; y, recortes y avisos publicados en periódicos y revistas de amplia circulación en Colombia.

En su resolución el Director Nacional de Propiedad Industrial examinando en qué consiste la notoriedad y cuáles son sus elementos, dice:

“Marca notoria es la que goza de difusión, la que es conocida por los consumidores del producto o servicio de que se trate. La notoriedad no está dada por el número de países en que se registre una marca o por las campañas publicitarias adelantadas para la promoción de productos, sino que cuando estas cifras alcanzan tales magnitudes que hacen inevitable el riesgo de asociación y el aprovechamiento de good will, es innegable que el rasgo de protección de la marca ha de cruzar todos los sectores del mercado. La notoriedad es, según dice el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir. Hay que precisar que las personas que deben tener conocimiento de la marca, para que se le otorgue la calidad de notoria son las del grupo de consumidores en el lugar en donde se realiza el procedimiento y no en otro distinto. La sociedad que formula la observación no ha logrado demostrar *el porcentaje de consumidores que identifican la marca Alpina, la cuota de mercado ecuatoriano que posee*, la cifra de ventas que obtiene, las inversiones publicitarias en las que se apoya en el Ecuador. En definitiva, el análisis de todos los elementos anotados lleva a concluir que la marca Alpina, registrada por Alpina Productos Alimenticios S.A., no tiene la calidad de notoria y por tanto su protección no rebasa los límites de la clasificación internacional” (las itálicas son mías)¹¹³

¹¹³ Resolución No.934892 dentro del trámite identificado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con el No.29559-A-92

Con fundamento en este razonamiento, la autoridad administrativa resuelve rechazar la demanda de oposición y conceder el registro de la nueva marca. Aunque las razones esgrimidas en esta resolución administrativa para rechazar la oposición, contienen errores garrafales que constituyen una ignominia legal y no son válidas para haber rechazado la oposición, porque la autoridad se centró en el factor (no legal) de no haber demostrado notoriedad en el territorio ecuatoriano, es rescatable lo siguiente: La autoridad administrativa dice que no se demostró el porcentaje de consumidores que identifican la marca cuya notoriedad se alega y la cuota de mercado que posee.

El Director Nacional, señaló dos marcadores básicos de notoriedad: el nivel de reconocimiento de la marca en el sector pertinente y la cuota de mercado. Es decir, que no se demostró la notoriedad objetivamente. Si la marca Alpina en Colombia era o es altamente conocida, esa realidad objetiva, no constó en el expediente administrativo, como debía constar. El Director dice “la notoriedad no está dada por el número de países donde se registre una marca o por las campañas publicitarias adelantadas para promocionar los productos”. Tiene razón.

Aunque no nos guste el contenido ilegal de su resolución ni la forma en que está redactada ni la forma en que ha sido fundamentada, ciertamente tiene razón en estas dos frases, también. Los registros son sólo indicativos, posiblemente, de la antigüedad de la marca y de un uso constante, pero no de notoriedad. Por ejemplo la marca “X” pudo haber sido registrada en año 1990, renovada en el año 2000 y vuelta a renovar en el año 2010 ¿Qué me indica eso? Que la marca está siendo usada por su titular. No me indica notoriedad; Las campañas publicitarias, son un factor importante, porque indican que la marca está siendo utilizada en publicidad y difundida que es lo que puede resultar en un amplio conocimiento, pero la pregunta es ¿Cómo se llegó a demostrar ese amplio conocimiento ocasionado por las campañas publicitarias, en este caso? ¿Cuál es la cantidad de inversión que alguien puede

hacer para que el juzgador concluya que la marca merece la protección especial de la marca notoria? El reconocimiento es el resultado de la difusión, pero sabremos que se hizo un buen trabajo de difusión únicamente si el nombre difundido es recordado por la mayoría de los consumidores a los que fue dirigido

El Director Nacional de Propiedad Industrial dictó esta resolución el 27 de diciembre de 1993 cuando estaba en vigencia ya la Decisión 344. Esta norma protegía el signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicitaba el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La prueba entonces debía dirigirse a demostrar la notoriedad en el ámbito nacional ecuatoriano o en el ámbito de la subregión o en un ámbito internacional sujeto a reciprocidad. En uno o cualquiera de estos tres territorios. La falta de pruebas respecto a notoriedad en alguno de los tres territorios enunciados por la ley, no es razón legal para negarle la protección especial que se le da a la marca notoria, si estamos demostrando notoriedad en cualquiera de los otros dos ámbitos territoriales.

4.2 Etapa judicial.-

En la etapa de la impugnación judicial ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, además de las pruebas constantes en el expediente administrativo cuya reproducción a favor del recurrente fue solicitada, se presentaron las siguientes pruebas: i) copias certificadas de registros de inscripción de la marca tanto en Colombia como en Ecuador, ii) más certificados de publicidad de la marca en Colombia desde el año 1989, iii) certificación de 1996 del Revisor Fiscal de la compañía certificando volúmenes de venta desde el año 1992 hasta 1995 de productos identificados con la marca Alpina, iv) material publicitario de productos que llevan la marca, v) facturas de venta ecuatorianas de productos que llevan la marca de los primeros tres meses del año 1996, vi) copias certificadas de seis resoluciones de los años 1995 y 1996 del Director Nacional de Propiedad Industrial en las que dicha autoridad estableció la notoriedad de la marca.

El tercerista por su parte (beneficiario de la resolución impugnada, titular de la nueva marca Alpina a la que se le concedió el registro) para desvirtuar la alegada notoriedad de la marca colombiana Alpina aporta las siguientes pruebas: i) Que la Superintendencia de Compañías certifique si el titular de la marca colombiana Alpina tiene una sucursal para operar en Ecuador así como representación legal; ii) que la oficina nacional competente, certifique el número de registros de la marca colombiana Alpina; iii) que se oficie a ciertos supermercados conocidos en el ámbito nacional ecuatoriano para que certifiquen desde qué fecha comercializan los productos con la marca colombiana Alpina; iv) que la oficina de registros sanitarios ecuatoriana, certifique desde cuándo concedió registros a favor de los productos identificados con la marca Alpina; y, v) que diversos canales de televisión y diarios del Ecuador, certifiquen si se han contratado espacios publicitarios para promocionar los productos identificados con la marca colombiana Alpina.

4.3 Análisis de las pruebas aportadas por las partes interesadas

Lo relevante de las pruebas aportadas por el actor de la impugnación (titular de la marca colombiana Alpina) son las certificaciones del volumen de ventas de los productos identificados con la marca colombiana Alpina, pero hay que notar que corresponden a las ventas realizadas desde el año 1992 a 1995. La demanda de oposición presentada en contra de la nueva marca data del año 1992. Recordemos que la notoriedad debe ser anterior. Por otro lado esas certificaciones debían por lo menos reflejar una media de ventas *en relación al número de consumidores colombianos de lácteos*¹¹⁴ o porcentajes que reflejen aumentos en las ventas del producto entre un año y otro. El aumento en las ventas de un año a otro, nos indicaría la preferencia del público consumidor va en aumento, que sería un indicativo del *reconocimiento* de la marca.

¹¹⁴ La marca colombiana Alpina protege lácteos

El material publicitario del producto que lleva la marca tiene alguna relevancia, en este caso porque va acompañado de certificaciones de publicidad de los productos identificados con la marca colombiana Alpina aparentemente desde el año 1989. Pero aquí salta una pregunta ¿Cómo sabe el juzgador que las campañas publicitarias fueron hechas a través de medios de comunicación que llegan a la mayor cantidad de personas? En la certificación lo dice, pero ¿cómo es eso una realidad? Hay revistas por ejemplo, que son leídas por cierto círculo de personas y totalmente desconocidas para el resto de la población. Hay canales de televisión, cuya señal llega únicamente a una sola ciudad. Siempre queda la duda. El juzgador decidirá si confía o no en esas certificaciones (sana crítica).

Las resoluciones de los años 95 y 96 del Director Nacional de Propiedad Industrial en las que reconoce la notoriedad de la marca colombiana Alpina, ciertamente demuestran la legitimidad actual del titular de la acción, lo cual es muy importante, pero es importante saber las fechas en que iniciaron esos trámites porque en este caso se alega la notoriedad anterior al año 1992, fecha en que inició el trámite de oposición del titular de la marca cuya notoriedad se reclama.

Con este análisis, no intento descalificar las pruebas aportadas por el titular de la marca colombiana Alpina, propongo ir las repasando. Desde mi perspectiva, son cuestionables carecen de suficiencia y distan de ser convincentes.

En relación a las pruebas aportadas por el beneficiario de la resolución impugnada (titular de la nueva marca Alpina) podemos observar lo siguiente: ¿Qué tiene que ver, con la calidad de notoriedad de la marca colombiana Alpina, el hecho de que el titular de la marca tenga o no una sucursal y representación legal en el territorio nacional? Es absolutamente intrascendente.

La existencia o no de registros de la marca cuya notoriedad se alega, es totalmente irrelevante. La ausencia de notoriedad, que es lo que a esta parte, le interesa demostrar, no se

debería a la falta de registros, sino a la falta de la capacidad de la marca de ser recordada por la mayor parte del público del sector pertinente. Recordemos que la protección jurídica especial que la legislación marcaría le concede a la marca notoriamente conocida no se fundamenta en el registro territorial sino en la calidad de la notoriedad del signo que podría incluso ser extra-registral.

Las demás pruebas en las que solicita que diversas entidades nacionales certifiquen sobre la comercialización, obtenciones de registros sanitarios y publicidad de la marca colombiana Alpina en el Ecuador, también adolecen de relevancia, toda vez que el actor alega la notoriedad de la marca colombiana Alpina en uno de los países de la subregión que es Colombia. Basta con que este último demuestre esa notoriedad en ese territorio nacional. La falta de uso, de promoción publicitaria, de comercialización, aún la falta de notoriedad en el territorio ecuatoriano en nada afecta su derecho. Una vez más recordemos que la notoriedad, se debe al alto grado de reconocimiento por parte del público al cual van dirigidos los productos o servicios identificados con la marca, por lo tanto, aún en el supuesto de que el actor hubiere alegado la notoriedad de la marca en el territorio nacional ecuatoriano, la ausencia de comercialización y registros sanitarios es también irrelevante.

En conclusión la actividad del elemento probatorio de ambas partes del proceso demuestran deficiencias. En el caso del titular de la marca notoria, las pruebas no son pruebas directas que demuestren el reconocimiento. Pero es absolutamente obvio que en el caso del tercerista (titular de la nueva marca Alpina) su actividad es completamente nula. Hay que aclarar que aunque, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y la presunción de legalidad del acto administrativo, atribuyen la carga de la prueba al actor, es muy importante para el tercerista la actividad probatoria porque necesita desvirtuar las alegaciones del actor.

4.4 Sentencia del Tribunal

En el numeral NOVENO de la sentencia resolutoria el Tribunal dice:

La solicitud de registro de marca de ALPINA presentada por el señor Luis A. Flores Arroba para distinguir (. . .), productos incluidos en la clase internacional No.32, mereció la observación de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. de conformidad con lo previsto en el Art. 82 de la Decisión 313, la misma que dentro del término de prueba concedido en sede administrativa, ha probado con abundante documentación que aparte del registro de la marca ALPINA de su propiedad registrada en Ecuador para proteger productos de la Clase Internacional 29, es propietaria de la marca ALPINA para proteger productos de la Clase Internacional 32, registrada en la República de Colombia en enero 30 de 1976, o sea, varios años antes de que se presente la solicitud de registro por parte de Luis Flores Arroba en el Ecuador, existiendo entre ellas absoluta identidad fonética, gráfica, visual y conceptual. *El Director de Propiedad Industrial afirma que la “notoriedad” no está dada por el número de países en que se registre una marca o por las campañas publicitarias adelantadas para la promoción de productos, “sino cuando estas cifras alcancen tales magnitudes que hacen inevitable el riesgo de asociación y el aprovechamiento del good-will, para luego agregar que la calidad de notoria respecto de una marca debe probarse” en el lugar donde se realiza el procedimiento y no en otro distinto”; al rechazar la observación propuesta por el representante de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y disponer la continuación del registro de la marca ALPINA solicitada por Luis A. Flores, sin considerar las evidencias presentadas dentro del expediente por la parte actora, contraría la doctrina marcaria y las claras disposiciones de los Arts. 71, 72 letra h) y 73 letras a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se encontraba vigente a la fecha de su resolución, que forma parte de la legislación nacional sobre ésta, inclusive con preeminencia por ser legislación comunitaria, según lo reafirma la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. **La calidad de marca notoria acreditada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. se fundamenta en los presupuestos señalados por el Art. 84 de la Decisión 344 y se encuentra demostrado por la prueba actuada en el proceso que consta de fs. 117 a 331, en tanto que la contraparte no ha aportado elementos probatorios para justificar su pretensión.** Por último el Art. 73 de la Decisión 313 hoy 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal d) mandan que no podrá registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el*

comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. . .- Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos todo lo cual impedía el registro de la marca ALPINA solicitada por Luis Flores Arroba, ya que Colombia forma parte del mercado subregional andino; el Director de Propiedad Industrial en su resolución hace caso omiso del derecho marcario, negando y desconociendo la protección que se debe dar a las marcas notorias, lo que convierte en ilegítimo el acto administrativo impugnado. Por lo expuesto y sin que sea necesario hacer otra clase de consideraciones ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta en parte la demanda y se declara ilegal la resolución impugnada.- . .
 .¹¹⁵ (las itálicas y negrillas son mías)

En la sentencia el Tribunal dice que el titular de la marca colombiana Alpina, acreditó la calidad de notoria de la marca conforme al artículo 84 de la Decisión 344¹¹⁶, lo cual según el Tribunal fue demostrado por la prueba actuada. Lo que indica que conforme al criterio de este Tribunal la prueba fue suficiente, aunque a todas luces se puede apreciar que entre esas pruebas no se encuentra definida la extensión del conocimiento de la marca colombiana Alpina entre el público consumidor. Al no haberse cuantificado esta *extensión del conocimiento* de la marca dentro del proceso, prácticamente las demás pruebas como publicidad y valores de ventas de los productos identificados por la marca, en mi opinión no constituyen pauta de suficiente credibilidad.

No he querido determinar la corrección o incorrección de la sentencia, pero si he querido señalar las debilidades que se pueden apreciar en ella. El Tribunal sólo afirma que la

¹¹⁵ Tomado de la Sentencia del 13 de diciembre de 1999 del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, dictada por los Miembros de la Primera Sala: Dr. Augusto Maldonado Vásquez, Dr. Eloy Torres Guzmán y Dr. Víctor Terán Martínez.

¹¹⁶ La Decisión 344 entró en vigencia el 30 de octubre de 1993. R.O.#327. "Art.84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
 a) la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
 c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

notoriedad fue demostrada conforme a la norma andina, señalando de qué página a qué página, pero no nos dice cómo aplicó el juzgador el artículo 84 de la Decisión 344 -vigente en ese momento- al elemento probatorio. No nos queda claro, porque no lo especifica, no nos dice cómo es que él entendió la demostración de la notoriedad. No nos dice qué lo convenció.

Si presento cifras de venta y certificaciones que acrediten que he promocionado la marca sin presentar otros referentes a los cuales comparar mis cifras, ¿qué es lo que estoy probando? Estas pruebas secundarias se hacen indicios relevantes cuando apoyan las pruebas circunstanciales principales que son aquellas que nos dicen del *grado cuantificado* del reconocimiento de la marca entre el público del sector pertinente. Esa cuantificación, no es parte de la realidad procesal.

La realidad objetiva de la notoriedad de la marca colombiana Alpina, no constó en el proceso y hoy casi doce años más tarde, a pesar de que dicha notoriedad fue declarada por nuestros Tribunales -y sabemos que la marca es notoria y probablemente lo era- la sentencia no fue correctamente técnica, no estuvo debidamente motivada y por decirlo de algún modo no pasa el control de calidad. El Tribunal no dejó establecido con claridad la aplicación de las normas, para determinar la notoriedad, a los elementos aportados por el actor.

Por otro lado, el titular de la marca cuya notoriedad se invocó, contó con la buena fortuna de enfrentarse a un contrincante nada diligente, cuya causa legalmente estaba perdida desde el principio.

El elemento probatorio de la notoriedad de la marca Alpina, no fue eficaz y como no hubo una evaluación objetiva de las pruebas por parte del juez, sólo nos queda concluir que la sentencia fue el resultado de la sumatoria de indicios secundarios y el *conocer subjetivo* del Juez.

5. CONCLUSIONES

¿Cómo se demuestra *objetivamente* que un signo goza de la reputación de ser un signo notoriamente conocido? Esta fue la pregunta central que sirvió de guía para la investigación.

El objetivo era sugerir la utilización de metodologías -desarrolladas por los estudiosos en el tema- que sirvieran al juez como *fórmulas* para determinar de manera objetiva la notoriedad de una marca. Resaltar la importancia de un papel más activo del juez en el proceso, destacando la necesidad de que haga uso de la facultad oficiosa que le confiere nuestro sistema procesal civil en la actividad probatoria, debido a su obligación de dictar sentencia en base a los méritos del proceso, y a su compromiso de buscar la verdad y la justicia, por tratarse la notoriedad de una institución, no de interés privado, sino público; y, finalmente demostrar que una buena defensa, fundamentada en la presentación de pruebas *eficaces*, puede lograr que cualquier juez, especializado o no en propiedad intelectual, dicte la resolución que busca el patrocinador del proceso.

Estos objetivos han quedado satisfechos, creo haber demostrado dos cosas: 1) que los abogados no tenemos que ganar causas imposibles, ese no es nuestro fin, 2) que los jueces que siempre gozarán de hacer uso de la sana crítica, deberán en primer lugar buscar la verdad objetiva y no dejarse llevar por la habilidad de un abogado, quien siempre hará lo posible por influenciar al juez y parcializarlo hacia su causa. La habilidad en la utilización de la palabra a la que estamos acostumbrados los abogados, no es lo contundente del proceso, no necesitamos manipular con palabrerías la voluntad de un juzgador, cuando contamos con la prueba eficaz.

Nuestro deber, es guiar a nuestros clientes en la defensa, patrocinarlos en base a nuestro leal saber, pero por sobretodo, tenemos un compromiso ético con la verdad y con la sociedad. Sólo podemos demostrar lo que es demostrable, es decir lo que existe. La notoriedad es o no es, no la podemos inventar ni forzar. La protección jurídica especial que la legislación marcaría le confiere entra en funcionamiento únicamente para aquellas marcas

que gozan de esa reputación. Y la única manera de demostrarla es en base a criterios objetivos como son las encuestas *en las que se apliquen las técnicas que sirvan para determinar la capacidad de una marca de ser recordada.*

En el desarrollo de este trabajo analicé los criterios sugeridos por la norma andina y por las Asambleas de la OMPI y del CUP para determinar la notoriedad y cómo los podemos aplicar para la presentación del elemento probatorio. Se estableció que no todos tienen la misma importancia. Pues el más importante es el primero de todos que es aquel que indica el grado de reconocimiento del signo de forma directa y que la manera de aplicarlo al elemento probatorio es mediante un estudio de mercado que se base en encuestas en las que se use la metodología (tipicidad y dominio) para determinar la capacidad de la marca de ser recordada por el público pertinente y por un público en general en el caso de la marca renombrada. Esta es al momento la fórmula, que más se aproxima a una cuantificación de la notoriedad y el renombre desarrollada por un equipo español de la universidad Carlos III de Madrid.

El aporte del estudio español referido consiste en que centró su investigación en el elemento cuantitativo, que es lo que la normativa legal requiere. No pretendo descalificar las razones por las que un signo se hace notorio o renombrado, que son publicidad, intenso uso, prestigio, calidad, exclusividad, precio alto o bajo, inclusive antigüedad. Esas son las razones por las que un signo se hace memorable, son las que le dan la aptitud para ser recordado, pero esas razones, no miden la proporción contable del conocimiento que es lo que al momento exige la legislación sobre marcas. Sólo un análisis *técnico* como una encuesta puede aportarnos ese elemento.

Esta investigación fue encargada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas en el año 2007. La misma que debe ser tomada en cuenta por los usuarios de marcas renombradas quienes, deberían realizar anualmente este tipo de encuestas, al menos, dos veces.

Obviamente el campo de acción será uno o varios de los territorios de los Miembros de la CAN. De este modo estarían preparados para enfrentar eventuales procesos en los que pretendan invocar la notoriedad o el renombre para defender su legítimo interés.

Sin embargo un análisis técnico, siendo una circunstancia principal, de ninguna manera deberá ser el único elemento probatorio de la notoriedad, los demás determinantes como pruebas de publicidad, prestigio, el valor contable del signo, cifras de ventas etc., aportados diligentemente, reforzarán la prueba

Aunque las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN, nos han ilustrado ya respecto de la necesidad de probar la pretensión de la notoriedad de un signo, es importante recomendar que dicha notoriedad o dicho renombre, por muy obvios que parezcan, deben ser fundamentados en la actividad probatoria de forma ordenada y abundante pero no con elementos que abulten y que nada prueben sino con aquello que ilustre al juez y le aporte certeza objetiva para dictar un fallo debidamente motivado en los méritos del proceso y las normas jurídicas.

BIBLIOGRAFIA

Tangarife Torres, Marcel. *Derecho de Integración de la Comunidad Andina*. Bogotá.

Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Backer & Mackenzie) 1era Edición, 2002.

Pizzolo Calogero. *Globalización e Integración. Ensayo de una teoría general*. Buenos Aires.

Ediar, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2002

Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 5ta ed., 2003.

- Aracama Zorraquín, Ernesto et al. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999.
- Villacreses, Francisco. *La marca notoria en la CAN*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Abya-Yala, Corporación Editora Nacional, 2008
- Arazi, Roland. *La prueba en el proceso civil*. Buenos Aires, Ediciones La Roca, 1998.
- Ediciones de la Universidad Internacional SEK. *Anuario de la Universidad Internacional SEK*. Santiago de Chile, 1996.
- Fábrega P., Jorge. *Teoría General de la Prueba*. Santa Fe de Bogotá D.C., Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997.
- Cabrera Acosta, Benigno Humberto. *Teoría General del Proceso y de la Prueba*. Santa Fe de Bogotá D.C., Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996.
- Devis Echandía, Hernando (1): *Compendio de la Prueba Judicial*, Tomo II, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000.
- Devis Echandía, Hernando (2): *Compendio de la Prueba Judicial*, Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000.
- Devis Echandía, Hernando (3). *Teoría General de la Prueba Judicial*. Bogotá-Colombia, Editorial Temis S.A. 2002.
- Areán Lalín, Manuel. *Las marcas notorias y la piratería marcaría*. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Primer congreso latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. Perú, Indecopi, 1996. 177-188.
- Equipo del profesor Julio Cerviño de la Universidad Carlos III de Madrid, *Valoración del Renombre de la Marcas Españolas. Análisis Empírico en España*. Informe

encargado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y con el patrocinio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Publicado en la web: www.marcasrenombradas.com/archivos/226-ANEXO-1.PDF

Andrade Raiza, et al. *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*. Caracas, Livrosca C.A., 1999.

Larraguibel Zavala, Santiago. *Tratado Sobre La Propiedad Industrial*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995.

Sanz de Acedo Hecquet, Etienne. *Marcas Renombradas y Nombre de Dominio en Internet: En torno a la Ciberpiratería*, España, Graficas Rogar, S.A., 2001.

OMPI. *Seminario nacional sobre el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)*, organizado por la organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Quito, 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI.

Bentham, Jeremías, *Tratado de las pruebas Judiciales*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, Reimpresión, 2000

Zelada, Alberto, *Cátedra de Derecho Internacional Económico*, notas tomadas en las clases dictadas por el Dr. Zelada en el curso para Maestría de Derecho del Mercado, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2004.

Sentís Melendo Santiago, *Facultades del Juez, Actos del Juez y Prueba Civil, Estudios de Derecho Procesal*, Bogotá-Caracas-Panamá-Quito, Editorial Jurídica Bolivariana, 2001.

Alsina, Hugo, *Las Incompatibilidades, Actos del Juez y Prueba Civil, Estudios de Derecho Procesal*, Bogotá-Caracas-Panamá-Quito, Editorial Jurídica Bolivariana, 2001.

Monroy Gálvez, Juan, *Introducción al proceso civil*, Tomo I. Santa Fe de Bogotá, Temis-De Belaunde & Monroy, 1996.

Pico Mantilla, Galo, *Documento sobre la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Régimen Común Sobre Propiedad Industrial*, preparado por él, para el “Seminario Sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial” organizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI en Abril de 1994, publicado en la web:
www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view=&id=236&Itemid=88

Donaires Sánchez, Pedro, *Los límites a los medios probatorios de oficio en el proceso civil*, publicado en la web:
www.derechocambiosocial.com/revista009/pruebas%20de%20oficio.htm

Normas Jurídicas:

-Decisión 486

-Convenio Unión de París

-Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC

-Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y su Reglamento

-Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano

-Código Civil Ecuatoriano

-Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

-Constitución Ecuatoriana

-Código Orgánico de la Función Judicial

-Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo de Trujillo en:
<http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/trujillo.htm>

-Acuerdo de Cartagena en:
www.fmmeducación.com.ar/Recursos/Documentos/Internacionales/acuerdocartagena.htm

-Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba en: www.tribunalandino.org.ec

-Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)