

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR**  
**SEDE ECUADOR**

Universidad Andina Simón Bolívar  
Sede Ecuador



**ÁREA DE DERECHO**

**MAESTRÍA EN DERECHO**

**MENCIÓN EN DERECHO DE MERCADO**

**"EL REGIMEN DE LA NOTORIEDAD DE LAS  
MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA"**

**FRANCISCO VILLACRESES REAL**

**2004**

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 en forma no exclusiva 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 la aprobación.



Francisco Villacreses Real

2004-10-04

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR  
SEDE ECUADOR**

**ÁREA DE DERECHO**

**MAESTRÍA EN DERECHO**

**MENCIÓN EN DERECHO DE MERCADO**

**"EL REGIMEN DE LA NOTORIEDAD DE LAS  
MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA"**

**FRANCISCO VILLACRESES REAL**

**TUTOR: DR. JOSÉ LUIS BARZALLO**

**2004**

## **Propósitos y Contenidos**

La presente investigación pretende dar un marco conceptual, normativo y jurisprudencial de la figura de la notoriedad de las marcas en la Comunidad Andina, relacionándola con los distintos instrumentos internacionales sobre este tema.

Frente a una opinión en contrario en nuestro medio y ante la falta absoluta de trabajos sobre el tema, intentamos demostrar que nuestra normativa supranacional cumple satisfactoriamente los estándares mínimos exigidos por el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, por lo que no es necesario elevar los niveles de protección en nuestra subregión, sin embargo la enorme significación en la adopción de estos compromisos, implica un problema de cumplimiento, pues no se han creado programas de implementación de los preceptos de la normativa comunitaria.

El contenido de esta tesis trata de relacionar la normativa existente con la doctrina y sobre todo jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de marcas notorias a fin de precisar la evolución de esta figura dentro del proceso de integración comercial de la subregión y su importancia en un mundo globalizado.

# INDICE

|                   |      |
|-------------------|------|
| Introducción..... | p. 7 |
|-------------------|------|

## CAPITULO I

|   |       |
|---|-------|
| 1.- La notoriedad de las marcas en la Comunidad Andina.....   | p. 10 |
| 1.1 Condiciones que debe reunir un signo.....                 | p. 22 |
| 1.2. Prueba de la marca notoria.....                          | p. 31 |
| 1.3 Ámbito geográfico.....                                    | p. 39 |
| 1.4 Protección de la marca notoria.....                       | p. 39 |
| 2.- Acciones del titular del signo notoriamente conocido..... | p. 41 |
| 2.1 Cancelación por notoriedad y alto renombre.....           | p. 41 |
| 2.2 Nulidad por notoriedad y alto renombre.....               | p. 45 |
| 2.3 Diferencias entre la nulidad y la cancelación.....        | p. 53 |
| 2.4 Otras acciones.....                                       | p. 64 |

## CAPITULO II

|  |        |
|--|--------|
| 2. Análisis critico de la normativa vigente.....   | p. 84  |
| 2.1 Las limitaciones del Convenio de París.....    | p. 84  |
| 2.2 La regulación del ADPIC.....                   | p. 93  |
| 2.3 El nivel de protección de la Decisión 486..... | p. 100 |
| 2.3.1 La Decisión 486 y la Decisión 344.....       | p. 105 |
| 2.3.2 Interpretación la normativa.....             | p. 107 |

## CAPITULO III

|  |        |
|--|--------|
| 3. La notoriedad de las marcas en la subregión.....  | p. 111 |
| 3.1 La competencia y las marcas notorias.....        | p. 112 |
| 3.2 Jurisprudencia Andina.....                       | p. 121 |
| 3.2.1 El Derecho Comunitario frente al Nacional..... | p. 122 |
| 3.2.2 Análisis Jurisprudencial en la CAN.....        | p. 136 |
| 3.2.3 Casos ecuatorianos.....                        | p. 143 |

CAPITULO IV

Conclusiones..... p. 153

Bibliografía..... p. 156

# "EL REGIMEN DE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA"

## a) Introducción

La necesidad que el Derecho regule nuevas situaciones sociales, originadas por la evolución de las variables de la superestructura social, motivó que las marcas en el siglo XIX aparezcan en el escenario económico - jurídico, como entes subjetivos de considerable trascendencia dentro de la actividad de concurrencia en el mercado.

La revolución industrial en economías de corte capitalista, impulsó el desarrollo de la producción en serie, en donde las marcas empiezan a tener un papel de identificación en el mercado, al distinguir productos además de ser indicadoras de su procedencia empresarial.

Bajo esta necesidad, el legislador europeo<sup>1</sup> promulgó instrumentos jurídicos capaces de proteger en un primer momento bienes inmateriales, para evitar ciertos abusos especialmente de competidores en el mercado, a través de un régimen de excepción, la propiedad industrial, que tutele de manera efectiva las creaciones de sus legítimos titulares.

En el siglo XX se busca proteger el goodwill y la difusión de las marcas mas allá de las fronteras nacionales, es así que surgen las primeras legislaciones internacionales (Convenio de Paris) que realizan un intento real por proteger los derechos de los titulares de marcas notorias.

No obstante a partir de 1988, las marcas empiezan a ocupar un lugar cada vez mas valioso en los activos empresariales de las compañías, es así que ciertas fusiones y adquisiciones especialmente en Estados Unidos se concretaron por valores que superaron en gran medida los activos tangibles de una empresa, debido a las perspectivas a futuro que podría generar en el mercado una marca que goce de difusión y prestigio.

De igual manera ciertas empresas norteamericanas empiezan a incorporar sus activos intangibles, en especial sus marcas dentro de sus balances financieros, de esta manera evitaron adquisiciones "hostiles" e incluso sortearon pérdidas en un ejercicio económico, lo cual nos da una medida de la importancia de contar con una marca que goce de prestigio y reconocimiento en el mercado.

Con la globalización, las marcas notoriamente conocidas adquieren cada vez mayor relevancia, pues las empresas dependiendo de la importancia que pueda tener la marca en un mercado determinado, realizan estrategias de marketing a nivel mundial, regional o local (pensar globalmente, actuar localmente)<sup>2</sup> con el propósito de consolidar en la mente del consumidor una identidad o imagen que les permita adquirir ciertos rasgos característicos y distintivos respecto de otros signos que identifican iguales productos o servicios.

Independientemente de la estrategia de marketing montada alrededor de la marca y del alcance geográfico de la marca, las empresas cada vez más conocen la importancia de tener signos distintivos que tengan su propia individualidad de ahí que no son pocos, quienes consideran que las marcas en la actualidad constituyen el verdadero capital de una empresa, pues a pesar de sus activos tangibles, las utilidades de la mismas dependerán en gran medida de los aspectos positivos o negativos que su titular formó en la mente del consumidor.

Un signo notoriamente conocido, implica una constante inversión de recursos para su titular alrededor de ciertas variables como producto, precio, plaza y promoción, esfuerzo que es imprescindible protegerlo frente a conductas predatorias, que tienen como objetivo aprovecharse del reconocimiento ganado en el mercado por este signo, de ahí la vigencia de los distintos instrumentos jurídicos internacionales (Convenio de París - ADPIC), supranacionales (Decisión 486) e internos (Ley de Propiedad Intelectual) que pretenden impedir estos abusos.

---

<sup>1</sup> Cfr. Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1989, 115 y siguientes.

<sup>2</sup> Un claro ejemplo de una multinacional que piensa de manera global y actúa localmente es UNILEVER, quien en su negocio de helados tiene en muchos países una marca "fuente" distinta "PINGÜINO", "ALGIDA", "HOLANDA", "TIO RICO" etc.

En el plano jurídico la adhesión de los países a la Organización Mundial del Comercio (antiguo GATT), implicó la promulgación de un nuevo instrumento internacional (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio, ADPIC), que otorgó mayor protección a las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, respecto de convenios y tratados anteriormente suscritos (PARIS PLUS).

El ADPIC si bien no dispone del efecto directo de nuestra normativa supranacional (criterio que no alcanza unanimidad) obligó a los Países Miembros de la Organización Mundial del Comercio, a promulgar normas internas que se ajusten a los estándares mínimos exigidos en este instrumento, de ahí que la Decisión 486 fue elaborada en función de los parámetros del ADPIC.

Debido a esta convergencia de normas jurídicas, debemos determinar con precisión el nivel de efectividad en la protección de estos derechos dentro de nuestra subregión, en relación con las obligaciones adquiridas dentro de la Organización Mundial de Comercio en materia de Propiedad Industrial.

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis crítico de la figura de las marcas notorias en la Comunidad Andina (CAN), con el propósito de establecer sus alcances, limitaciones e importancia en el proceso de integración subregional.

## CAPITULO I

### 1. La notoriedad de las marcas en la Comunidad Andina

El régimen marcario vigente en la Comunidad Andina, se asienta sobre el sistema atributivo en virtud del cual solo el registro confiere derechos sobre una marca<sup>3</sup>, sobre el principio de especialidad que garantiza el registro de signos idénticos o similares a otros previamente protegidos siempre que no exista posibilidad de confusión en el mercado,<sup>4</sup> y sobre el principio de territorialidad que reconoce la vigencia de los registros dentro de un determinado país.

La figura de las marcas notorias tiende a superar estos "pilares" del derecho marcario por la necesidad de impedir que terceros obtengan el registro en un país impidiendo el acceso al mercado del legítimo titular del signo notorio, obligándolo en ciertos casos incluso a adquirir el registro por sumas elevadas de la marca que en justicia le pertenece.

De la misma manera el apremio por evitar que terceros se aprovechen del prestigio y reputación legítimamente adquirido por la marca notoria, así como también impedir la dilución del signo por el uso ilegítimo de terceros, motivó la superación del principio de especialidad de las marcas.

"La protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes."<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> La Decisión 486 empieza a combinar ciertos aspectos propios de un sistema declarativo, pues el artículo 135 inciso final concede protección como marca a aquellos signos que a pesar de no ser distintivos por cuestiones intrínsecas (genérico, descriptivo, usuales o inclusive colores), han adquirido distintividad por su uso.

<sup>4</sup> "...el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados." Criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2002, Marca: ALPIN, en donde se recoge a su vez la posición del tratadista Alberto Casado Cerviño, **La Marca Comunitaria**. Editorial Lex Nova. España, 2000, 231 y 232

<sup>5</sup> Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 674, del 31 de mayo de 2001, caso "HARINA GALLO DE ORO", criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES".

El régimen de las marcas notorias ha tenido una evolución considerable dentro de la Comunidad Andina, la misma que en los últimos años viene siendo condicionada por las obligaciones adquiridas dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En la Decisión 85, las marcas notorias superaban parcialmente el principio de especialidad, al aplicarse tanto a productos o servicios idénticos como similares incluso si no pertenecían a la misma clase internacional.

La Decisión 313 tuvo un contenido semejante a la Decisión 344. Estos cuerpos normativos otorgan una protección particularmente amplia a la figura de las marcas notorias, al reconocer esta calidad a nivel internacional y sin atención a los productos o servicios amparados por el presunto signo infractor.

Estas normas de derecho derivado aceptaban la notoriedad de un signo en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina o un tercero que tenga reciprocidad en el comercio con nuestros países, por lo que la figura de las marcas notorias encontró un elevado nivel de tutela bajo el imperio de las Decisiones 313 y 344.

La regulación de la Decisión 486 tiene como fundamento de manera general el ADPIC y particularmente la Resolución 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 OMPI, celebrada en 1999, en la que un Comité de Expertos delineó los parámetros sobre los alcances y limitaciones de las marcas notorias.

### **a) Notoriedad y Alto Renombre**

Las marcas notorias y de alto renombre alcanzan un reconocimiento normativo que está por encima de una marca ordinaria, lo cual nos lleva a analizar las razones que conducen a los Estados y en nuestro caso a los órganos de la Comunidad Andina, a otorgar mayor relieve a este tipo de signos.

Nuestro ordenamiento jurídico no realiza diferenciaciones entre la marca notoria y la de alto renombre, dejando esta tarea al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano de interpretación de la normativa supranacional.

El nivel de conocimiento así como el prestigio alcanzado por la marca, han motivado que la protección de marcas notoriamente conocidas tenga un tratamiento diferenciado que ocasiona ciertas dificultades al momento de analizar la relación entre marcas notorias y de alto renombre, sobre todo para encasillar a estas últimas como una categoría de marcas notoriamente conocidas o como una clase de signos independientes de los notorios

### **a.1. Notoriedad**

Otamendi no es partidario de adoptar definiciones sobre marcas notorias toda vez que corremos el riesgo de confundir las causas con las características de notoriedad<sup>6</sup>, sin embargo el concepto de este mismo autor es citado por Zuccherino y Mitelman:

“Marca notoria es aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando (sic) un producto determinado”<sup>7</sup>.

Para Zuccherino y Mitelman<sup>8</sup>, la marca notoria debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o no y por el otro, la sola mención de la marca debe inducir al público a su asociación con el producto o servicio identificado.

En los criterios de estos autores argentinos, no existen distinciones entre las marcas notorias y las de alto renombre, al menos Otamendi reconoce esta diferenciación únicamente en el plano teórico.

---

<sup>6</sup> Cfr. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, 341.

<sup>7</sup> Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Marcas y Patentes en el Gatt, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, 129, citan la definición de Jorge Otamendi del libro “La marca notoria”,

<sup>8</sup> Cfr. Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Ibid, 130.

Según nuestro criterio las marcas notorias son el resultado de la penetración e imagen que han logrado adquirir en la mente del consumidor, por lo que dependen de la personalidad de su titular en el ejercicio de sus relaciones comerciales.

La tradición doctrina y jurisprudencial andina, en gran medida inspirada por el criterio del profesor español Carlos Fernández-Novoa tienen una posición diferente a la doctrina argentina, al restringir el nivel de difusión de la marca a los consumidores a los que se aplique la marca, tal es así que en el proceso de Interpretación Prejudicial No. 20-IP-97, siguiendo los lineamientos del proceso 1-IP-87, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recoge las siguientes posiciones doctrinarias:

“Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la “marca notoria es la 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” (“Fundamentos de derecho de Marcas”, Editorial Montercovo S.A., Madrid, 1984, pág. 32).El profesor Manuel Areán Lalin ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“la Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág.268)...”<sup>9</sup>.

El profesor Manuel Otero Lastres al analizar la vigente Decisión 486 comparte esta posición preocupándose por resaltar la diferenciación entre marcas notoriamente conocidas y renombradas.

“...basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre el público perteneciente a los círculos empresariales del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada”<sup>10</sup>.

Es importante que nuestra normativa realice una distinción entre marcas notorias y renombradas, pues debemos distinguir entre el nivel de difusión y el grado de prestigio alcanzado por un signo, calidades que deben tener un tratamiento distinto, por lo que participamos con la posición europea que desde un primer momento se ha preocupado por otorgar un análisis diferenciado a estas figuras.

---

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de febrero de 1998, emitida en el proceso de interpretación prejudicial No. 20-IP-97. Caso “MANUELITA”, vs “MANOLITA”

<sup>10</sup> Manuel Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, La Paz, 21 de febrero de 2001. 59.

La posición adoptada en la Comunidad Andina siguiendo la doctrina española, permite un nivel de protección mayor que el reflejado por la doctrina argentina al restringir la difusión a la clase de productos o servicios identificados por la marca notoria, con lo cual en realidad esta ampliando la esfera de esta figura a aquellas marcas que por su naturaleza distinguen artículos o servicios de consumo restringido y que son conocidas por consumidores especializados. Otamendi en este sentido tiene el siguiente criterio:

“Hay una gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la mejor obtenible en plaza, y que sin embargo no son notorias. Las marcas que distinguen la mejor válvula de alta presión, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho o la más resistente fibra textil pueden ser absolutamente desconocidas para el gran público. Estas marcas serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios y por unos pocos más. No son ellas marcas notorias”<sup>11</sup>.

Bajo la tendencia opuesta, en nuestra subregión se encuentran protegidas aquellas marcas que son conocidas únicamente por los compradores y usuarios del producto o servicios amparado, criterio que lo compartimos pues no sería justo que la naturaleza de la protección sea un obstáculo para determinar la notoriedad de la marca, aunque tampoco lo sería que en estos casos se pretenda superar en forma absoluta el principio de especialidad, pues la naturaleza especializada del producto o servicio, implica que no exista dilución ni aprovechamiento del prestigio, o confusión y asociación cuando se solicite el registro de la marca para una protección disímil. El artículo 136 literal h) de la Decisión 486 al respecto prescribe:

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

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.”

Este artículo regula en una faceta positiva la figura de las marcas notorias al prohibir el registro que signos que induzcan al consumidor a confusión y asociación (superación parcial del principio de especialidad). Respecto a las marcas renombradas

la tutela rebasa de manera absoluta el principio de especialidad a condición de que el signo solicitado induzca al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación, que exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o una dilución del mismo.

En sentido negativo no se contempla como prohibición, el registro de signos idénticos o similares a otros notoriamente conocidos, que no induzcan al consumidor a confusión ni asociación y por ende no exista aprovechamiento del goodwill ni dilución del signo (características del alto renombre).

En concordancia con lo anterior, el artículo 226 de la Decisión 486 al regular el uso no autorizado de signos distintivos notoriamente conocidos establece una distinción entre marcas notorias y renombradas, pues en el primer inciso considera que existe utilización indebida únicamente cuando el signo infractor se aplique para productos o servicios idénticos o similares a los identificados por el signo notorio; sin embargo la protección contemplada en el inciso segundo supera totalmente el principio de especialidad a condición de que exista un riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento del goodwill o pérdida del poder distintivo del signo notoriamente conocido.

Por lo tanto y a pesar que nuestra normativa no realiza distinciones entre marcas notorias y de alto renombre, las disposiciones de los artículos 136 literal h) y 226 de la Decisión 486 hacen prever que existe un tratamiento diferenciado para ambas figuras. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, al respecto consideran:

“La modificación del principio de especialidad operó en un inicio cuando se hizo la distinción entre marcas renombradas y marcas notorias. “De acuerdo con esta distinción, se venía extendiendo la protección de las marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad, al paso que se limitaba la especial tutela de las marcas notorias al sector económico a que perteneciesen los correspondientes productos o servicios.”<sup>12</sup>.

Por lo general el conocimiento en el consumidor está asociado con la calidad del producto o servicio, relación que no es absoluta, por la existencia de marcas que tienen una calidad inferior, que se ofertan a bajos precios y que pueden llegar a

---

<sup>11</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Ibid, 342

<sup>12</sup> Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, 245.

adquirir difusión debido a la constante publicidad y en general al manejo empresarial del signo, por lo que es un error al menos en el caso de las marcas notorias realizar una relación causa – efecto con la calidad del producto o servicio.

“La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados....Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción (sic) y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.”<sup>13</sup>.

El mismo Otamendi más tarde amplía esta posición cuando se refiere a marcas que pueden tener la calidad de notorias a pesar de no tener excelente calidad y ser expandidas a precios accesibles, lo cual denota que lo importante es el nivel de difusión con independencia de la forma en que se hubieren hecho conocidas.

Para el ecuatoriano Patricio Bueno la calidad del producto o servicio es un aspecto relevante que concurre para la notoriedad de la marca, pues un signo que no tiene este atributo difícilmente será considerado notorio.

“Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca, es la calidad de sus productos o servicios; y es natural que así sea, porque el consumidor recordará y difundirá el conocimiento de la marca y de los productos o servicios que ella proteja o ampare, si éstos son de una especial calidad que satisfaga sus necesidades. Al contrario, una marca cuyos productos no tengan una calidad óptima o aceptable muy difícil será considerada como notoria, porque la notoriedad se ha de entender referida a los hechos relevantes de un signo y de sus productos y no a su mala calidad.”<sup>14</sup>.

No debemos relacionar de forma exclusiva la calidad del producto o servicio con la difusión de la marca, por supuesto que en la mayor parte de casos existe este vínculo, sin embargo esto no obsta a que marcas que no son reconocidas por su calidad sino por otros atributos generados por el marketing (penetración en el mercado, buena publicidad, imagen corporativa, bajos precios), alcancen notoriedad en el sector pertinente del mercado.

---

<sup>13</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Ibidem, 341.

## a.2 Renombre

El grado de conocimiento del público puede variar y mientras más difundida se encuentre la marca, mayor protección alcanzará. Aquellos signos conocidos en diferentes grupos de consumidores puede elevar a la marca por encima de la notoriedad para alcanzar el grado de renombrada.

La protección de la marca renombrada tiene como antecedente la jurisprudencia alemana de la primera parte del siglo anterior, en la que se otorga una protección particularmente amplia a esta clase signos frente al debilitamiento de su reputación y fuerza distintiva, para lo cual se exigieron que la marca sea conocida por la mayoría del público consumidor y que genere una imagen positiva en su mente. De esta manera se justificó la denegación de marcas idénticas o similares a las de renombre incluso para productos diferentes.<sup>15</sup>.

“De esta suerte, el titular de una marca renombrada ve reforzada su posición jurídica no solo frente al riesgo de confusión, sino también frente al riesgo de debilitamiento o dilución (*Verwässerung*) de la fuerza distintiva y capacidad publicitaria de la marca”<sup>16</sup>.

Fernández-Novoa es partidario de designar a este tipo de signos como “marcas notorias y renombradas”, al considerarlas como un subtipo de una categoría especial que son las marcas notoriamente conocidas. Veamos:

“Al preconizar la adopción del término “marca notoria y renombrada”, se subraya implícitamente que nos encontramos ante una modalidad o subtipo (*species*) de una categoría genérica: las marcas notoriamente conocidas (163). Como su propia denominación indica, la marca notoria y renombrada es una marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca notoria y renombrada se caracteriza justamente por ser portadora de un *goodwill* o prestigio muy acrecentado. Cabe afirmar en este sentido que la marca notoria y renombrada es la que evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios diferenciador por la marca (164).”<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Salvador Bergel y otros, La marca notoria y la interpretación prejudicial, Propiedad Intelectual en Iberoamérica, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2001, p. 72.

<sup>15</sup> Cfr. Carlos Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid,, 1995, p. 172–173.

<sup>16</sup> Ibid. p. 173

No es exagerado este criterio al denominar a estos signos como "marcas notorias y de alto renombre", por cuanto ambas figuras tienen puntos de coincidencia en cuanto al nivel de difusión, de ahí que es válido el criterio de que toda marca renombrada es notoria pero no toda marca notoria es renombrada.

La protección más amplia de la figura de las marcas renombradas se justifica para evitar la dilución de la marca e impedir que terceros se aprovechen de manera "*parasitaria*" del prestigio adquirido por el signo. Otamendi respecto a la dilución acoge el criterio de Schechter:

"Como bien ha dicho Schechter, la dilución "es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva y única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado."<sup>18</sup>.

Este autor justifica este nivel de tutela por la obligación de los regímenes marcarios de otorgar las garantías suficientes al consumidor a fin de que pueda identificar el origen de los productos, lo cual no podría conseguirse de permitir la coexistencia de signos idénticos o similares a los de alto renombre con independencia de la protección.

En estos casos se prohíbe la disminución y pérdida de la capacidad distintiva adquirida por la marca que en definitiva es la razón de ser de esta regulación. Bertone y Cabanellas sobre este punto, consideran:

"Estas marcas se encuentran protegidas con variable intensidad según el país de que se trate, contra su dilución, o sea contra su uso en mercaderías distintas y no vinculadas normalmente a las que identifica la marca célebre, por terceros..."<sup>19</sup>.

La segunda razón por la que existe un amplio margen de protección para el caso de marcas renombradas, es la necesidad de impedir que terceros se aprovechen del prestigio adquirido en el mercado a través de un evidente esfuerzo de su titular en el manejo de la marca, lo que a su vez le ha significado la obtención de una imagen

---

<sup>17</sup> Ibidem, 180 – 181.

<sup>18</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, op. cit. 353

positiva del signo en la mente del consumidor. Fernández-Novoa denomina a este aprovechamiento como un riesgo de envilecimiento de la marca renombrada:

“El riesgo de envilecimiento (42) entraña el atentado más grave contra el goodwill o prestigio de la marca notoria y renombrada. El riesgo de envilecimiento surge, por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente inferiores a la calidad y precio de los productos diferenciados por la marca renombrada...”<sup>20</sup>.

Podemos inferir que la protección de marcas renombradas por encima de los niveles de tutela de los signos notorios, se sustenta en la mayor difusión de la marca incluso para consumidores diferentes, en la dilución y además en el aprovechamiento del prestigio de la marca renombrada.

Las marcas de renombre a pesar de no tener una regulación expresa en la Decisión 486 tienen sin duda protección, toda vez que esta normativa protege la dilución y el aprovechamiento del prestigio alcanzado como características propias de los signos renombrados, por lo que no se discute la tutela otorgada por nuestro ordenamiento jurídico a favor de las mismas.

Desde el inicio de la evolución jurisprudencial en la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de las marcas de renombre, a pesar de no tener una tradición normativa que regule expresamente este tipo de hechos, es así que en el proceso 1-IP-87 se reconoce que la marca renombrada “*debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular, como 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 exigente.*”<sup>21</sup>.

En posteriores interpretaciones prejudiciales<sup>22</sup>, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reafirma esta distinción afirmando que la difusión está encaminada a determinar la notoriedad de una marca mientras que el prestigio se relaciona con el renombre, mencionando además que éstas últimas deben tener un nivel de

---

<sup>19</sup> Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo I, op. cit. 257.

<sup>20</sup> Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, op. cit. 207.

<sup>21</sup> Ver. Proceso 1-IP-87. Marca “Aktiebolaget Volvo”.

conocimiento de alrededor del 80% del consumidor en general a diferencia de las notorias que se restringirían al 60% del público relevante.

El profesor Otero Lastres siguiendo la posición de Fernández-Novoa, al distinguir ambas figuras, considera:

“Pues bien al igual que el Maestro FERNÁNDEZ-NOVOA (vid. Fundamentos de Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 32 y ss) creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores. El prestigio y la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca notoria....mientras la marca notoriamente conocida está sujeta a la regla de la especialidad, pero ampliando el sector de las mercancías que quedan incluidas en aquel al que pertenece dicha marca, en cambio la marca renombrada goza de una protección que va más allá del principio o regla de la especialidad....Precisamente porque la marca renombrada reúne siempre un elevadísimo grado de difusión y una elevada reputación es por lo que este tipo de marca suele ser protegida en los ordenamientos jurídicos más avanzados contra un doble riesgo: el riesgo de debilitamiento o “dilución” de su fuerza distintiva y el riesgo de envilecimiento de su prestigio o buena fama.”<sup>23</sup>.

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro de marcas que puedan ocasionar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario así como también que impliquen un aprovechamiento del prestigio de signos distintivos notoriamente conocidos; de la misma manera el artículo 224 del mismo cuerpo legal considera como uso no autorizado , aquel que provoque la disminución de la capacidad distintiva del signo o que implique un beneficio injusto del goodwill de la marca.

La Decisión 486 no regula de manera expresa la figura de las marcas renombradas, aunque hubiera sido preferible adoptar una posición más específica sobre este punto para dotar de mayor seguridad y certeza al juzgador, sin embargo parecería que la intención de la Comisión de la Comunidad Andina fue la de dejar al Tribunal de Justicia el papel de interpretar las dudas que surjan como consecuencia de la falta de distinción formal entre las marcas notorias y las de alto renombre.

---

<sup>22</sup> Cfr. Procesos 17-IP-96 y 20-IP-97

<sup>23</sup> Manuel Otero Lastres, Op. cit, 60 – 61.

Particularmente participamos con el criterio de la doctrina española, en especial de Fernández-Novoa, que agrupa a las marcas renombradas (a las que denomina notorias y de alto renombre) como una clase de marcas notoriamente conocidas, de ahí que aunque preferible por las razones mencionadas en el párrafo anterior, no es necesario que la Decisión 486 realice esta distinción.

Nuestra legislación supranacional protege de manera eficaz la figura de las marcas notorias y de alto renombre en contra de su uso y registro no autorizados, al acoger de manera acertada los criterios de la doctrina y jurisprudencia diferenciando los niveles de protección (riesgo de confusión para el caso de marcas notorias y dilución y aprovechamiento del prestigio para las marcas renombradas) entre ambas figuras, lo cual nos motiva a prever que la protección dentro de nuestra subregión es adecuada.

#### **b) Justificación de la protección especial**

Tanto las marcas notorias como las de alto renombre adquieren en diverso grado un "*goodwill*" o buen nombre que desde las primeras legislaciones marcarias han merecido protección especial.

La notoriedad implica un trabajo incesante del titular de la marca, que en base a su esfuerzo e inversión ha logrado consolidar al signo con una identidad en la mente del consumidor, en este sentido la marca constituye una especie de tarjeta de presentación exclusiva del comerciante o empresario frente al público.

El derecho de exclusiva sobre una marca corriente constituye una exclusión en el sentido de prohibir a terceros utilizar el mismo signo para productos o servicios idénticos o similares, con mayor razón esta protección debe justificarse cuando el signo tenga difusión y reconocimiento en el mercado a fin de evitar que exista un aprovechamiento ilegítimo, inclusive si la naturaleza de los productos o servicios amparados es disímil.

"La marca notoria es, en este sentido, la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su difusión y divulgación le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor reconocimiento de su producto en el mercado.

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

Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la materia atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de las marcas comunes."<sup>24</sup>

La protección de marcas notoriamente conocidas se justifica para evitar que terceros en base a un registro parasitario pretendan aprovecharse del trabajo y esfuerzo de otros, con la finalidad de evitar el conjunto de estrategias que debería realizar si aspira a contar con una marca que goce de aceptación y prestigio en el mercado, o inclusive para impedir que el comerciante inescrupuloso aprovechándose de la omisión del titular del signo notorio pretenda venderlo posteriormente a su legítimo titular.

De manera paralela dentro de la protección especial que gozan las marcas notoriamente conocidas se encuentra el interés general del consumidor que mediante actos desleales puede ser inducido a un ambiente de confusión y error acerca de la naturaleza y origen empresarial de los productos y de los signos como bienes inmateriales (riesgo de asociación), conforme lo considera el Tribunal:

"La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación."<sup>25</sup>

## **1.1. Condiciones que debe reunir un signo**

La incorporación de definiciones dentro de los textos normativos, puede ocasionar problemas de interpretación al momento de aplicar dichos conceptos a casos prácticos, por lo que particularmente creemos que la figura de las marcas notorias

---

<sup>24</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo de 2001; emitida en el Proceso No. 101-IP-2000. Marca "McDonalds".

dada su complejidad debe tener más bien ciertos lineamientos que conduzcan a las Oficinas Nacionales Competentes a establecer la notoriedad en un signo.

En este sentido nos parece erróneo catalogar al artículo 224 de la Decisión 486, como una definición, pues a nuestro modo de ver se trata de una norma aclaratoria de lo que debe entenderse como signos notoriamente conocidos en la Comunidad Andina, por lo que no creemos que este artículo pretenda elaborar un concepto sobre la notoriedad. Veamos:

“Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

La anterior Decisión 344 continuando con la tradición legislativa de su predecesora (313), dentro de las prohibiciones de registro del artículo 83 contemplaba en los literales d) – e) tanto a los signos como a las marcas notoriamente conocidas, surgiendo la duda sobre la necesidad de tener dos normas para regular un mismo hecho, por lo que el Tribunal Andino, vía interpretación prejudicial, pretendió aclarar la diferencia de la naturaleza y efectos de estos literales, al considerar:

“La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73. Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Sentencia de febrero 13 de 1998, emitida en el Proceso No. 20-IP-97. Caso Manolita.

Pese a los esfuerzos del Tribunal por aclarar el alcance de estas disposiciones, no encontramos mayor fundamento en la existencia de dos normas que regulen un mismo hecho, pues los literales e) – d) se refieren en definitiva a la prohibición de registro de marcas notoriamente conocidas, hecho que en la actualidad se encuentra superado por la Decisión 486.

La Decisión 486 acertadamente elimina la exigua distinción de las Decisiones 313 y 344 referente a marcas y signos notorios, prescribiendo en un único literal (artículo 136 literal h) el impedimento de registro de marcas que constituyan "*la reproducción, imitación, traducción, transliteración, o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido...*"

Por lo tanto bajo la Decisión 486, se consideran como signos notoriamente conocidos a las marcas incluyendo las colectivas y de certificación, nombres comerciales, rótulos o enseñas, lemas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

#### **a) Sector pertinente**

El Tribunal Andino, desde un primer momento ha enfatizado en el hecho que la notoriedad se circunscribe al segmento de consumidores a quien se dirige el producto o servicio identificados por el signo (Ver: Procesos 1-IP-87, 5-IP-94, 17-IP-96, 20-IP-98), con el propósito de diferenciar la notoriedad del alto renombre.

Ricardo Metke<sup>27</sup> cita una Resolución de Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en la que reemplaza el concepto de consumidor por el de público relevante: "*que significa todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas a adquirentes, potenciales adquirentes, usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta. Para efectos de determinar la notoriedad de la marca en un momento dado, esta noción resulta más apropiada que la de "consumidores del producto."*<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, Baker & McKenzie, Primera Edición, Bogotá, 2001, 133.

<sup>28</sup> Ricardo Metke, Ibid.

El artículo 224 de la Decisión 486 incorpora la figura del "sector pertinente" mientras que el artículo 230 a modo ejemplificativo, menciona algunos casos que pueden incluirse dentro de este concepto.

"Art. 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:  
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;  
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,  
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.  
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

La inclusión el concepto de "*sector pertinente*" implica que la notoriedad no solo pueda ser demostrada en los consumidores reales o potenciales del producto o servicio sino además son consideradas las personas que participan en los canales de distribución y comercialización de los productos o servicios y en los circuitos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los cuales se aplique, como puede ser el caso de los proveedores, bancos o socios que están relacionados con la actividad económica que se desarrolla alrededor de la marca notoria.

Metke realiza una crítica válida al término "*sector pertinente*"<sup>29</sup> pues como tal, carece de entidad propia para reconocer la notoriedad de una marca, posición que es compartida por Otero Lastres que manifiesta:

"En este punto, la Decisión 486 parece a primera vista, que no sigue fielmente el criterio del Tribunal Andino que hace descansar el reconocimiento de la notoriedad de la marca en la "autoridad" y, no en la "autocalificación" de cada interesado ni en el reconocimiento de un grupo determinado de consumidores."<sup>30</sup>.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronunciado de la siguiente manera:

---

<sup>29</sup> Cfr., Metke, *ibidem*. 140

<sup>30</sup> Otero Lastres, *op. cit.*, 63

"Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria."<sup>31</sup>.

Patricio Bueno sostiene que la declaración de los consumidores o del titular de la marca no es suficiente para constituir a un signo en esta calidad.

"Sin embargo ni la declaración de unos o de otros en forma aislada y no comprobada, puede ser el fundamento para que las Oficinas Nacionales Competentes reconozcan por sí y ante sí, que una marca es notoria, y en base de esta improvisada declaración se rechace el registro de marcas o se pretenda anular las ya registradas."<sup>32</sup>.

Creemos que existe un error de técnica jurídica en el la Decisión 486 (artículos 224, 228 y 230) que prescribe que es el sector pertinente quien determina la notoriedad de un signo, por lo que se debería especificar que es la Oficina o Autoridad Nacional Competente quien declara la notoriedad de una marca, en función del material probatorio incorporado que tienda a demostrar esta calidad en cualquiera de los campos considerados como sectores pertinentes.

El literal a) del mencionado artículo 230, considera como sector pertinente a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos a los que se aplique, de esta manera se sigue diferenciando a las marcas notorias de las de alto renombre, que requieren de un nivel de conocimiento en el consumidor en general y no únicamente en un segmento excluyente.

La incorporación del sector pertinente dentro de nuestra legislación comunitaria, implica una ampliación de la protección de la figura de las marcas

---

<sup>31</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 8 de octubre de 1999, emitida en el proceso 42-IP-99. Marca "Old Parr".

<sup>32</sup> Salvador Bergel y otros, op. cit. 73 y 74.

notorias, pues los consumidores ya no son considerados el único parámetro para medir la notoriedad de un signo, sino que entre otros, son incluidos los distribuidores y los circuitos empresariales que ingresan a este escenario con el propósito de adecuarse a las exigencias del ADPIC, lo que constituye una muestra de que la Decisión 486 fue promulgada en función de los requerimientos de este acuerdo internacional.

#### **b) La manera o el medio en el que se hubiere hecho conocido el signo**

Si bien la notoriedad debe demostrarse dentro de la Comunidad Andina, la Decisión 486 no exige que el signo esté siendo usado de manera efectiva en los Países Miembros, pudiendo entenderse en un primer momento como una contradicción, por cuanto en un proceso quien alega notoriedad debe adjuntar documentos que demuestren la difusión o valor comercial del signo dentro de nuestra subregión, pruebas que no podrán presentarse en el caso de no existir un uso efectivo.

El artículo 229 de la Decisión 486 expresamente reconoce la notoriedad de un signo a pesar de no estar registrado o usado en el país Miembro, lo cual no lleva a una interrogante *¿Cómo puede ser un signo notorio en la Comunidad Andina si no está siendo comercializado de manera efectiva?*.

El proceso de globalización involucra un desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, con el propósito de recortar cada vez más las brechas geográficas que separan a los países y regiones, en este sentido la televisión por cable, el Internet, las revistas con enorme circulación, inclusive la radio y en general el desarrollo del comercio internacional (distribuidores y circuitos empresariales), contribuyen para la difusión y conocimiento del signo dentro de nuestra subregión, un ejemplo de este supuesto puede ser la marca de autos "**LAMBORGHINI**" que puede tener una comercialización escasa o nula, sin embargo es conocida por su valor comercial o el signo "**VODAFONE**" líder en el mercado europeo de telefonía celular que patrocina a importantes equipos de fórmula 1, de fútbol o de rugby.

"Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque éste, por sí solo, tampoco es decisivo. No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria. Un ejemplo claro es la marca "Roll Royce" en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben

cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente”<sup>33</sup>.

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez consideran que: “...por consecuencia de las intensas relaciones económicas internacionales hoy existentes, la notoriedad puede brotar antes de que la marca haya sido utilizada en el interior del correspondiente país, así ocurrirá cuando la marca es notoriamente conocida en el mismo debido al turismo y demás movimientos de personas o –como ha apuntado Lema- por virtud de la propaganda llevada a cabo por televisión en otro país y difundida vía satélite en otros.”<sup>34</sup>.

El artículo 224 con una concepción teleológica, no limita los medios con los cuales el signo puede darse a conocer en el sector pertinente de la Comunidad Andina atendiendo con mayor énfasis al reconocimiento del mismo en cualquier País Miembro con independencia de la forma en que adquirió difusión.

No obstante que el artículo 229 reconoce la notoriedad de la marca a pesar de que no esté siendo usado en el País Miembro de la Comunidad Andina, la difusión y reconocimiento alcanzado implica su utilización efectiva en un tercer país, pues este status únicamente puede conseguirse con inversiones en publicidad, manejo de la imagen del signo y en general con hechos objetivos o subjetivos que demuestren el uso constante del signo en cualquier país; hechos que independientemente del medio permiten alcanzar un nivel de conocimiento importante en el sector pertinente de nuestra subregión y que por otra parte denota no solo el interés legítimo sino los derechos subjetivos de su titular para ejercer el Ius Prohibendi y las demás medidas encaminadas a impedir el uso y registro de un signo notorio.

### **c) Alcance de la protección**

La Decisión 486 protege a los titulares de signos notorios en contra del uso y registro no autorizado de los mismos. El artículo 226<sup>35</sup> establece el alcance de la protección diferenciando dos supuestos.

---

<sup>33</sup> Otamendi, op cit., 343.

<sup>34</sup> Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, op. cit., 246.

<sup>35</sup> “Art. 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo,

En primer lugar se considera que existe uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, que sean susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique el signo.

Bajo este primer supuesto se protege la figura de la notoriedad en función del principio de especialidad, pues se prohíbe el uso en relación a productos, servicios, actividades e inclusive establecimientos que sean idénticos o similares a los identificados por el signo notorio, con lo cual se otorga una protección similar a la contemplada en la Decisión 85.

En un segundo supuesto del artículo 226, la protección alcanza la totalidad de los productos o servicios a condición que exista un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo o sus productos, servicios, establecimientos o actividades; un daño comercial injusto del signo por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Conforme a la distinción analizada de la figura de las marcas notorias y las de alto renombre puede interpretarse que la primera parte del artículo 226 se reserva a los casos de notoriedad y la segunda al regular la dilución y el aprovechamiento del prestigio se dirige a supuestos de alto renombre.

No obstante la Decisión 486 al no contemplar de manera expresa las marcas renombradas y al prescribir inclusive un título independiente en el que se tutelan los

---

susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

signos distintivos notoriamente conocidos, parecería incluir en el mismo nivel de protección a las primeras. Otero Lastres opina al respecto:

“En el párrafo segundo, se amplía la protección de la que el precepto denomina “marca notoria”, pero con las características propias de la denominada “marca renombrada”. En efecto, en dicha norma se protege al titular de la marca notoria o, por mejor decir renombrada, frente al uso que realice un tercero de dicha marca en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la misma, para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o renombrada o para fines no comerciales...”<sup>36</sup>

Si la finalidad de nuestra normativa fue otorgar el mismo nivel de protección para el uso no autorizado de marcas notorias y de alto renombre, no encontramos fundamento para la incorporación de los supuestos del artículo 226, que precisamente diferencian el nivel de tutela entre ambas figuras.

No parece del todo claro que el artículo 226 supere parcialmente el principio de especialidad en su primer inciso y que en el segundo supuesto al referirse riesgo de confusión y asociación la protección sea para todos los productos o servicios.

Podríamos entender que la segunda posibilidad implica un nivel superior de protección al abarcar una mayor cantidad de productos y servicios (no solo los idénticos o similares), sin embargo la falta de mayor certeza en el texto del artículo 226 hace necesaria la interpretación del Tribunal Andino para determinar con precisión su alcance.

Respecto al registro sucede una situación similar pues el artículo 136 literal h) prohíbe la protección de marcas que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cualesquiera sean los productos o servicios protegidos, cuando sean susceptibles de causar confusión o asociación, aprovechamiento del prestigio o dilución del valor distintivo comercial o publicitario del signo.

La mencionada norma rebasa el principio de especialidad siempre que exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor con lo cual se deja abierta la

---

<sup>36</sup> Otero Lastres, op. cit., 66.

posibilidad de registros idénticos o similares que protejan artículo disímiles, sin embargo este nivel de protección se incrementa cuando el registro pueda ocasionar dilución o aprovechamiento del goodwill del signo notorio, supuestos reservados en la doctrina y jurisprudencia para los casos de alto renombre de la marca.

## 1.2. Prueba de la marca notoria

### a) Oficina y Autoridad Nacional Competente

La Oficina Competente encargada del otorgamiento de los registros de las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, en nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de sus órganos competentes (Dirección Nacional de Propiedad Industrial - Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, cfr. Libro V, Capítulos I, II de la Ley de Propiedad Intelectual).

Por su parte para la designación de la Autoridad Nacional Competente, nuestro derecho comunitario se remite a las legislaciones internas con el propósito de que la competencia se radique en función de la realidad del régimen judicial de cada País Miembro (cfr. artículo 273 de la Decisión 486).

La Disposición Transitoria Décima de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador<sup>37</sup> acogiendo al principio que "*la competencia nace de la ley*", dispone que la Corte Suprema de Justicia "organice" los juzgados y Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual<sup>38</sup> no obstante hasta que sean creados estos tribunales, la competencia en

---

<sup>37</sup> Pese a que han transcurrido más de 6 años desde la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual, existen múltiples problemas de fondo y forma alrededor de la transitoria décima que han impedido la creación de Tribunales Distritales con competencia en esta materia. El primero de ellos tiene que ver con la falta de presupuesto de la Función Judicial para crear nuevos tribunales que sin duda es un importante obstáculo, sin embargo debemos considerar que tampoco hay voluntad política en nuestras autoridades para impulsar este proyecto. La radicación de la competencia de manera "prorrogada", en los Tribunales Distritales de lo Contencioso debido a su extrema lentitud en el despacho de las causas y a la poca trascendencia que tienen estos procesos, ha motivado la saturación en el volumen de los casos ante la Oficina Nacional Competente, en este caso el Comité de Propiedad Intelectual, órgano que debido a sus limitaciones de recursos, salvo ciertas excepciones, se muestra incapaz de dar mayor celeridad a los procesos, por lo que en muchas ocasiones, las impugnaciones en sede administrativa tienen una duración similar a los recursos en sede judicial.

<sup>38</sup> "DÉCIMA.- La Corte Suprema de Justicia, conforme con el numeral 17 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, organizará los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los que asumirán toda competencia en materia judicial conferida en la presente Ley. Hasta que sean creados los

sede judicial para conocer los asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual, se traslada a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, debido a que el otorgamiento o denegación de los registros en esta materia, se efectúan a través de declaraciones de voluntad de la Administración con efectos jurídicos particulares en forma directa (actos administrativos), con la única excepción de las medidas cautelares que debe ser conocidas por los Jueces de lo Civil.

De esta manera la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye competencia como Autoridades Nacionales Competentes, tanto a los Tribunales Distritales de lo Contencioso - Administrativo como a los jueces de lo civil, al menos de forma provisional.

Por las distintas acciones establecidas en la Decisión 486 para impedir el uso y registro no autorizados de signos que gozan de difusión y reconocimiento en el mercado, consideramos que la declaración de notoriedad dentro de la Comunidad Andina, puede provenir tanto de las Oficinas Nacionales Competentes (en el Ecuador el IEPI a través de sus órganos) como de las Autoridades Nacionales Competentes (Tribunales Distritales de lo Contencioso - Administrativo e incluso Jueces Civiles), lo cual refleja la amplitud en la protección de este tipo de signos dentro de nuestra subregión.

#### **b) Factores para la determinación de la notoriedad**

En el proceso 1-IP-87, el Tribunal aplicó el concepto de hecho notorio para la demostración de la calidad de marca notoria, con lo cual otorgaba la posibilidad de que una persona se exima de su obligación jurídica de demostrar este hecho.

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que

---

juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil.”

pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", así no cuente con un registro nacional válido."<sup>39</sup>.

Jorge Otamendi comparte esta posición al considerar que "*la notoriedad no requiere prueba, si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe.*"<sup>40</sup>.

Otamendi pese a otorgar distinción teórica a las marcas notorias y de alto renombre, no considera que existe notoriedad en un segmento restringido de consumidores, por lo que al referirse a la notoriedad lo hace con influencia de las marcas renombradas.

Particularmente consideramos que debe diferenciarse estas figuras, pues no es adecuado que marcas que tienen cierta difusión tengan el mismo nivel de protección que otro signo que es conocido por la mayoría del público y que además goza de prestigio en el mercado.

La posición de Otamendi otorga facultades excesivas al juzgador quien en base a su conocimiento interno de la marca decide si es notoriamente conocida, por suerte se contempla una excepción en el caso que el hecho notorio sea discutido por la otra parte; en este supuesto existe la obligación de demostrar la notoriedad del signo.

Este criterio fue evolucionando en posteriores interpretaciones prejudiciales en las que se contempla la exigencia de demostrar la notoriedad de la marca, criterio que prevalece hasta la actualidad:

"La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, "sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria." <sup>41</sup>.

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez comparten esta posición al mencionar que: "*la notoriedad debe probarse, no puede invocarse para dispensar la prueba la existencia de una regla según la cual los hechos notorios no requieren prueba (sic),*

---

<sup>39</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 1-IP-87, op. cit.

<sup>40</sup> Otamendi, op. cit. 351

*toda vez que la marca notoria no se confunde con el hecho notorio(sic) que tiene que probarse de acuerdo al viejo aforismo notoria non egent probatione.*"<sup>42</sup>.

Posteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 20-IP-97 (Marca Manolita) con influencia del profesor Otero Lastres, de manera acertada encontró un punto de equilibrio entre marcas notorias o mejor renombradas y el hecho notorio, al no exigir pruebas en el caso de marcas "verdaderamente renombradas".

"Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio "notoria non egent probatione" no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas "verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria" (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional "La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios", pág. 255)."<sup>43</sup>.

La utilización de la frase "verdaderamente renombradas" no origina muchas certezas, pues este hecho es calificado de acuerdo al criterio subjetivo del examinador, por supuesto que el ejemplo mencionado se encasilla dentro de este concepto, sin embargo el problema se daría cuando existan otras marcas en las que el juzgador no tenga total certeza del renombre en un signo.

Consideramos que debe diferenciarse el hecho notorio de la marca notoria debido a que la difusión y el reconocimiento no deben recaer en la mera discrecionalidad del juzgador sino en la demostración de esta calidad por parte del interesado.

---

<sup>41</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 28-IP-96.

<sup>42</sup> Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, op. cit., 242 – 243.

<sup>43</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-1997.

### c) Presupuestos legales

La Decisión 344 contemplaba ciertos parámetros sobre los cuales se debía determinar la notoriedad de una marca<sup>44</sup>, los mismos que involucraban dificultad en un procedimiento al momento de plasmarlos con pruebas objetivas, más aún, cuando el examinador no tenía seguridad sobre las pruebas plenas que podían demostrar aspectos como la intensidad y el ámbito de difusión de la marca o el análisis de producción de los productos o su mercadeo.

El artículo 228 de la Decisión 486 incorpora factores más exhaustivos en los que sin embargo se sigue dejando un espacio considerable para la discrecionalidad del examinado.<sup>45</sup>

Debemos considerar que lo importante en el sector pertinente (consumidores, distribuidores, círculos empresariales) es el nivel de conocimiento del signo, no necesariamente debe existir una relación comercial entre el titular de la marca y este sector, por lo que la carga probatoria en muchas ocasiones no se origina en hechos

---

<sup>44</sup> "Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán 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 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".

<sup>45</sup> "Art. 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

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

directos u objetivos, en estos casos el examinador deberá valorar lo aportado en función de indicios y presunciones que sumados a otras pruebas pueden servir de apoyo para valorar la difusión de un signo.

La mayor parte de los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, dependen de información que se encuentra en poder del titular de la marca notoria, por lo que pueden surgir ciertas dudas, respecto a los documentos que deben ser aportados al proceso, al ser difícil demostrar aspectos como el grado de distintividad adquirido, la duración amplitud y extensión geográfica del signo.

Una prueba muy utilizada en procedimientos en donde se discute la notoriedad -al menos en el Ecuador- son las declaraciones juramentadas, en las que se suele incorporar los criterios enunciados por el artículo 228, incluyendo montos de ventas, inversiones en publicidad, países de registro de la marca, volumen de pedidos, valor de la marca en los activos empresariales de las compañías.

El Comité de Propiedad Intelectual con un criterio propio de procesos civiles, penales o mercantiles no le otorga mayor relevancia a la declaración juramentada, en uso de las facultades que indirectamente le otorga la Decisión 486, sin embargo en procesos en los que se discute la notoriedad de una marca, debemos partir del hecho que no siempre existen pruebas objetivas que aportar por lo que el examinador debe valerse de indicios y presunciones; información que precisamente puede ser aportada mediante estas declaraciones, las que sin duda deberán ser estudiadas de diferente manera en cada caso en particular. Al respecto Metke tiene el siguiente criterio:

"Si se considera que ese conocimiento puede derivarse de la simple información y no de la propia experiencia es fácil concluir que la prueba del hecho no siempre puede obtenerse de manera directa, y entonces, deberá acudirse a la de indicios y son de éste carácter varios de los factores a los que alude la norma."<sup>46</sup>.

Una postura ecléctica entre las posiciones del interesado y juzgador puede contribuir a una mejor protección de los derechos de Propiedad Industrial, de manera que estos documentos puedan constituir indicios, presunciones o inclusive pruebas, según el caso. En este sentido Patricio Bueno tiene la siguiente posición:

---

<sup>46</sup> Metke, op. cit., 143.

“Los medios de prueba serán los establecidos en cada País Miembro, como la confesión, declaraciones de testigos, presentación de documentos privados o públicos, etc. Considero de particular importancia un sondeo de mercado para determinar el grado de notoriedad de la marca.”<sup>47</sup>.

Independientemente de lo anterior, los factores del artículo 228, pueden además ser demostrados con informes actuariales, para probar los montos de ventas, las inversiones en publicidad, el nivel de exportaciones o importaciones de los productos protegidos por el signo o inclusive el valor de la marca como activo empresarial.

La notoriedad reducida al nivel de conocimiento del signo en el sector pertinente, constituye un hecho subjetivo, que necesariamente requiere plasmarse en aspectos objetivos. En este sentido las encuestas de mercado son importantes para medir el conocimiento de la marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, pero pueden tener inconvenientes similares a los de las declaraciones juramentadas.

Una prueba de enorme valor para medir la difusión de la marca es la inversión en publicidad realizada por su titular al constituir un indicador de los esfuerzos de su titular por difundir en el mercado el signo.

Las facturas, documentos contables, de exportación o importación, contratos de licencia o pedidos, volúmenes de producción, publicidad escrita, radial o televisiva, títulos de registro tienen considerable relevancia para dotar al examinador de mayores elementos de juicio al momento de resolver.

Finalmente aspectos como el origen, historia, difusión de la marca (duración, amplitud y extensión geográfica), junto con un listado de países en donde está protegido el signo, independientemente de adjuntar títulos de registro al proceso, pueden concretarse con declaraciones juramentadas o publicidad (reportajes) acerca de la importancia de la marca.

#### **d) Momento en el que debe demostrarse la notoriedad**

La Decisión 486 en el artículo 235<sup>48</sup> al referirse a los procedimientos de cancelación exige que la notoriedad sea demostrada conforme a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro del signo controvertido, de igual manera del texto del artículo 172 para los casos de nulidad por notoriedad se infiere que el registro controvertido se juzgue conforme la normativa de su concesión.

Estas disposiciones persiguen por un lado determinar la licitud en la obtención del registro, pues de no demostrarse la notoriedad a la fecha de la solicitud o concesión del registro, es presumible que el derecho fue adquirido válidamente y en sentido contrario de no probarse la notoriedad actual, puede desaparecer las causas que motivaron la extinción del registro por motivos de oportunidad o legalidad. Este criterio encuentra sustento en lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“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 de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.”<sup>49</sup>.

Si entendemos a la notoriedad como un fenómeno relativo y dinámico en procedimientos de cancelación o nulidad en los que se discuta la notoriedad de una marca, es preciso demostrar esta calidad en los dos momentos señalados, con el propósito de evidenciar la vulneración a un derecho subjetivo tanto en el pasado como en la actualidad.

“Como nos recuerda el profesor español Manuel Arean Lalin (sic), la marca notoria es una figura dinámica si se tiene en cuenta que cualquier marca

---

<sup>47</sup> Salvador Bergel y otros, op. cit., 84

<sup>48</sup> “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.”

<sup>49</sup> Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sentencia de 4 de Julio de 1994 dictada en el Proceso 2-IP-94.

posee a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión. Por su propia naturaleza constituye una situación oscilante...<sup>50</sup>.

En el caso de no demostrarse la notoriedad actual, el propio artículo 172 prescribe la imposibilidad de iniciar acciones de nulidad, por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. En la cancelación por su parte, la falta de notoriedad actual haría perder la calidad de titular de un derecho subjetivo a su presunto titular, condición requerida para la interposición de esta acción.

Por su parte la notoriedad anterior tanto en la cancelación como nulidad, es importante para determinar la buena o mala fe en el registro obtenido, pues se pretende demostrar el intento por aprovecharse del prestigio y difusión del signo notorio.

### **1.3 Ámbito geográfico**

El ámbito geográfico en el que debe demostrarse la notoriedad de una marca ha sido desde la vigencia del Convenio de París, un tema sobre el cual han existido divergentes opiniones al no establecer este cuerpo normativo una prescripción sobre este tema.

Se discute si la notoriedad debe demostrarse en el país de origen de la marca, en el lugar en donde se reclame protección o en cualquier otro país. Más adelante profundizaremos sobre este punto, sin embargo brevemente debemos mencionar que la Decisión 486 a diferencia de la 344 no contempla una notoriedad "internacional", sino que la restringe a cualquier País Miembro de la subregión, con lo que únicamente los signos que tengan esta calidad dentro de nuestra subregión independientemente de la manera o el medio en que hubiesen sido conocidas, alcanzan protección.

### **1.4 Protección de la marca notoria**

La Decisión 486 en armonía con el Convenio de la Unión de París (CUP), protege a los signos notorios en contra del uso y registro no autorizados, para lo cual

---

<sup>50</sup> Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, op. cit., 241. Estos autores consideran además que la notoriedad de la marca es una situación cambiante en el tiempo. Una marca que no es notoria puede pasar a serlo

su titular dispone de varias acciones legales directas e indirectas tendientes a impedir el registro o la utilización de la marca notoriamente conocida por parte del infractor.

La normativa supranacional vigente a diferencia de anteriores Decisiones, contiene una regulación exhaustiva en el nivel de protección de las marcas notoriamente conocidas, pues además de prohibir el registro de signos idénticos o semejantes a otros que gozan de notoriedad, incorpora un título independiente (XII) en el que se tutelan los derechos de los titulares legítimos por el uso no autorizado del signo.

En la incorporación del capítulo independiente de regulación de las marcas notorias tiene influencia el profesor Otero Lastres, cuyo criterio se expone a continuación.

“soy de la opinión, de que se debería destinar en nuestra Ley de Marcas un Título o un Capítulo específico para las marcas notoriamente conocidas y renombradas, en el cual habría que comenzar por distinguir nítidamente ambos tipos de marcas, fijando su concepto y delimitando su respectivo ámbito de protección.”<sup>51</sup>.

A esta influencia debemos añadir las exigencias del ADPIC<sup>52</sup>, que persiguen dotar de una protección más eficaz a los titulares de signos notorios, por lo que la vigente Decisión 486 incorpora además nuevas acciones a favor del titular de esta clase de derechos.

Participamos con este criterio pues una figura de la importancia de las marcas notorias no puede estar sujeta a la regulación de normas aisladas en nuestra normativa supranacional, en este sentido la incorporación de un título independiente permite alcanzar mayor certeza y seguridad jurídica.

---

posteriormente; y viceversa, una marca que fue notoria en un momento dado puede dejar de serlo.

<sup>51</sup> José Otero Lastres, “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, recogido en El régimen de Marcas en la Decisión 486, op cit., 58 y 59.

<sup>52</sup> Una de las mayores exigencias del ADPIC para los Países Miembros de la OMC, fue la necesidad de implantar procedimientos ágiles y efectivos, que persigan el respeto de los derechos de propiedad industrial.

## **2. Acciones del titular del signo notoriamente conocido**

Como lo mencionamos en el punto anterior, la protección que otorga la Decisión 486 si bien no es amplia en los aspectos de fondo que sirven para catalogar la notoriedad de un signo, permite a su titular el ejercicio pleno de una serie de acciones tendientes a proteger sus derechos en contra del uso y registro no autorizado y que a continuación analizamos:

### **2.1 Cancelación por notoriedad y alto renombre**

La cancelación al registro de una marca tiene su origen en razones de oportunidad, las mismas que motivan la extinción de los derechos sobre el signo<sup>53</sup>. Los efectos de la cancelación rigen desde su declaratoria hacia el futuro, por lo tanto se reputan válidos los actos y contratos celebrados durante la vigencia de la marca.

El artículo 235 de la Decisión 486, remite al derecho interno de cada País Miembros, la posibilidad de cancelar registros idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina. En este ámbito el artículo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescribe:

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

Esta norma de nuestro derecho interno, haciendo uso de la facultad otorgada por la Decisión 486, contempla la posibilidad de cancelar registros marcarios, por ser idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas.

Por lo tanto en el Ecuador los titulares de este tipo de marcas pueden cancelar un registro, en función en lo dispuesto por Ley de Propiedad Intelectual, que complementa los preceptos de nuestra legislación supranacional.

---

53 La Decisión 486 contempla tres casos en los que se puede solicitar la cancelación de un registro de marca: por falta de uso, porque el signo con el transcurso del tiempo ha pasado a designar el producto o servicio y por el registro de signos idénticos o similares a otros notoriamente conocidos.

Tanto la Decisión 486 como la Ley de Propiedad Intelectual, regulan la posibilidad de cancelar registros de marcas y no de nombres comerciales, debido a que en este procedimiento se persigue extinguir los derechos derivados de un registro, lo cual per se, contraría la naturaleza jurídica de las designaciones comerciales.

“La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro.”<sup>54</sup>.

Si los derechos sobre un nombre comercial, se adquieren por el uso, parece acertado en los casos en los que un signo de esta naturaleza, afecte derechos del titular de un signo notoriamente conocido, deban iniciarse procedimientos encaminados a impedir este uso no autorizado, sin embargo puede suceder que además de esta utilización ilícita, el nombre comercial esté registrado y aunque el título tenga únicamente un carácter meramente declarativo, no deja de suscitarse ciertas dudas sobre las acciones a seguir, sobre todo cuando el artículo 194 literal d) de la Decisión 486 prohíbe el registro de nombres comerciales por registros previos.

La Decisión 486 no regula esta posibilidad, por lo que resulta necesario otorgar a la Autoridad Nacional Competente, la facultad que de manera paralela a la aceptación de una demanda encaminada a impedir el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, ordene la cancelación de oficio del título nombre comercial ilícito, pues si se comprueba la infracción y se prohíbe el uso del signo infractor, no existe razón alguna para que el título continúe vigente.

La tradición de nuestros países originada en el sistema atributivo, vuelve frecuente la interposición de acciones de cancelación o nulidad en contra de designaciones controvertidas, pues al existir un título de respaldo es usual considerar que este documento al menos le otorga una apariencia de legitimidad al uso no autorizado de una marca notoria.

Con esta manera de proceder no existe una relación causa y efecto pues atacando el registro se pretende extinguir un derecho controvertido que nace del uso de un signo.

Cuando se recurre a estas vías, en derecho se ataca únicamente el efecto que en definitiva depende de una posibilidad, dado que el registro en nombres comerciales es facultativo pero no cuestiona la causa originada en el uso ilícito de una designación idéntica o similar a un signo notorio, por lo que atendiendo la naturaleza de esta figura resulta más lógico accionar en contra de esta utilización y no en contra de un registro.

Este análisis deja la posibilidad para que la Comisión de la Comunidad Andina contemple en el futuro procedimientos independientes que se ajusten a los requerimientos de los nombres comerciales, tomando en cuenta que la cancelación y nulidad tienen como objetivo extinguir por cuestiones de oportunidad o legalidad un derecho adquirido de manera ilegítima por un registro, más no por un uso no autorizado como sucede con las designaciones.

Respecto a la legitimación activa para los procedimientos de cancelación por notoriedad, tanto la Decisión 486 como la Ley de Propiedad Intelectual prescriben que **solo los titulares de derechos subjetivos** (titular legítimo) pueden promover una acción de esta naturaleza, a diferencia de los procedimientos de cancelación en donde se discute el uso<sup>55</sup> o la genericidad<sup>56</sup> de una marca.

“El concepto de derecho subjetivo, considerado por la doctrina como una de las nociones más manoseadas por la literatura jurídica de todos los tiempos, se tradujo en numerosas y variadas definiciones que parecían hasta contradictorias, pero que a la postre revelaron sin embargo cómo todas descansaban sobre el uno o el otro común denominador de las doctrinas elaboradas al respecto: los elementos **voluntad e interés**; lo que permitió al eminente tratadista francés Roger BONNARD concretar finalmente para el Derecho administrativo otra definición que conjuga ambos elementos, y conforme a la cual se entiende por derecho subjetivo un “**poder de exigir** condicionado por la existencia de una obligación jurídica, establecida en **interés** de un sujeto activo y en contra de un sujeto pasivo.”<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 03-IP-98. Marca Bella Mujer.

<sup>55</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de 27 de octubre de 1999, emitida en el proceso 15 IP-99. Marca Belmont, sobre la legitimación activa en las acciones de cancelación por falta de uso, considera: “...*el recurso de cancelación puede ser intentado por quien demuestre calidad de "persona interesada" con lo cual está ampliándose la legitimación para obrar al hacerla extensiva a los "interesados legítimos" y no solo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando sí excluidos los "simples interesados"*”.

<sup>56</sup> En la cancelación por genericidad, el artículo 169, dispone que se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, con lo cual se deja abierta la posibilidad de que los simples interesados puedan proponer una acción de este tipo.

<sup>57</sup> Sentencia de 17 de agosto de 1998, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso de interpretación prejudicial No. 04-AN-97.

La cancelación por notoriedad únicamente puede ser propuesta por titulares de derechos subjetivos, quienes tienen la facultad de exigir a terceros su respeto y observancia, calidad que puede ser demostrada con los títulos de registro de los países en donde está protegido el signo, incluyendo el país de origen de la marca o en el que se pretenda reivindicar derechos.

El mismo artículo 235, dispone que la cancelación procede cuando la marca infractora sea idéntica o similar a uno que hubiese sido notoriamente conocido **de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.**

Esta norma únicamente dispone que la marca debe tener la calidad de notoria conforme con la legislación que estuvo vigente cuando se solicitó el registro que se pretende cancelar, sin embargo nada prescribe sobre la notoriedad actual, lo cual puede dar lugar a varias interpretaciones por parte de las Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes.

A pesar de no existir regulación expresa, consideramos que la notoriedad, al tratarse de un fenómeno dinámico en el tiempo, debe además demostrarse al momento en que se interpone la cancelación, caso contrario se discutiría únicamente un derecho subjetivo adquirido conforme una legislación anterior (legalidad) sin existir la obligación jurídica de demostrar el derecho actual, como a mi criterio exige el artículo 235 cuando establece que los titulares legítimos (actuales) pueden proponer una acción de cancelación por notoriedad.

Según nuestro criterio la interposición de una acción de cancelación se justifica por cuanto el legítimo titular del signo notorio, tiene interés actual en proteger sus derechos subjetivos adquiridos con anterioridad, debiendo justificar no solo la notoriedad anterior sino la presente; exigencia que a su vez trae algunos problemas para diferenciar la figura de la cancelación con la de la nulidad.

La acción de cancelación tiene un procedimiento administrativo independiente, previsto en el artículo 170 de la Decisión 486, a través del cual la Oficina Nacional Competente, -en nuestro país el Comité de Propiedad Intelectual- recibida una solicitud de cancelación notificará al titular de la marca registrada para que dentro de

sesenta días hábiles haga valer sus alegatos y pruebas, y una vez concluido este término, pronunciará la respectiva resolución, la misma que de conformidad con el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, en sede administrativa solo es susceptible del recurso de reposición, independientemente de la posibilidad de acudir a la sede judicial mediante la presentación de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

Este procedimiento previamente regulado en nuestra normativa comunitaria, es contrariado por el Comité de Propiedad Intelectual, que con el criterio de otorgar una defensa más amplia a las partes, convoca a la audiencia obligatoria, señalada en el artículo 151 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, con lo cual se contraría lo dispuesto por nuestra normativa comunitaria al contemplar etapas procesales en un procedimiento que se encuentra plenamente regulado por la Decisión 486, afectando de esta manera el principio de supremacía de la normativa supranacional sobre el derecho interno y el principio del complemento indispensable analizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>58</sup>.

## **2.2 Nulidad por notoriedad y alto renombre**

La nulidad de registros marcarios, se produce por razones estrictamente de legalidad, es decir, el acto administrativo desde el momento de su emisión, nació viciado al contravenir expresas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual supone una sustancial diferencia con los procedimientos de cancelación (al menos por falta de uso y genericidad) que se fundamentan en cuestiones de oportunidad, en los que el acto de concesión del registro marcario fue dictado conforme a derecho.

La Decisión 486 (artículo 172) permite a la Autoridad Nacional Competente, decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona tanto la nulidad absoluta como la relativa de un registro marcario, diferenciándose las mismas en el plazo de prescripción de la acción, pues en el primer caso la nulidad absoluta puede proponerse en cualquier tiempo, mientras que la nulidad relativa (incluida la mala fe), prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro controvertido.

El artículo 172 considera dentro de los motivos de nulidad relativa el otorgamiento de marcas que contravienen lo dispuesto por el artículo 136 que precisamente en el literal h) prohíbe el registro de marcas que constituyan la reproducción, imitación, traducción, transliteración, o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.<sup>59</sup>

En la anulación de un acto administrativo de concesión del registro de una marca, a pesar de que la Autoridad Nacional Competente tiene la facultad de decretarla de oficio, es necesaria la intervención del particular, con el propósito que la Administración restaure la legalidad vulnerada, de lo contrario, esta nulidad al tener un plazo de prescripción de cinco años, puede ser convalidada en el tiempo y por ende los vicios podrían ser subsanados, considerándose que el acto administrativo en virtud de la presunción de legitimidad se expidió conforme a derecho.

La nulidad relativa por contravenir el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, puede ser declarada de oficio o a solicitud de cualquier persona, con lo cual se pretende proteger los derechos del consumidor frente al riesgo de confusión o de asociación en el mercado, existiendo por tanto razones de interés público que facultan tanto la declaratoria de oficio de la Autoridad Competente como un ejercicio amplio de esta acción por parte de los particulares.

#### **a) De la concesión de derechos**

El artículo 172 de la Decisión 486, exige que el vicio que motiva la nulidad absoluta o relativa se produzca al momento de la concesión del registro, lo cual nos conduce a analizar este hecho, que a lo largo del tiempo no encuentra posiciones uniformes, en gran parte debido al vacío legal de nuestra legislación comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 1-IP-94, tiene el siguiente criterio:

---

<sup>58</sup> La relación entre el derecho comunitario y nacional, será analizada en el capítulo III

<sup>59</sup> Art. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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.

“Lo que se concede u otorga en el sistema andino es por tanto el derecho al registro de la marca, concesión u otorgamiento de ese derecho que, cuando el legislador comunitario los rodea de formalidades sustanciales, aun posteriores al nacimiento del acto que lo acuerda, no se consolida “el derecho exclusivo a una marca” (artículo 72 de la Decisión 85) hasta que se dé cumplimiento a dichas formalidades. Es a partir de entonces cuando puede hablarse de la “eficacia” de una marca que ya había sido “válidamente concedida” u otorgada a través de un acto administrativo concesorio, pues se entiende que el legislador ha fundido la forma con la sustancia u objeto de la decisión administrativa, a los fines de que la marca cumpla todos sus efectos, incluida la posibilidad de oposición a terceros. Tal sucede con el procedimiento previsto en la normativa comunitaria para que culmine la actuación material de la inscripción en el registro *ad hoc*; inscripción registral, lógicamente subsiguiente en el tiempo a la emisión del acto administrativo por el que fue acordado el registro de la marca.”<sup>60</sup>

Una primera idea cuando analizamos el tema de la concesión y otorgamiento de un registro, se refiere a la diferenciación del acto administrativo que otorga los derechos sobre la marca y a la emisión del título como ejecución material del contenido del acto.

Parece bastante razonable este criterio, si únicamente analizamos la validez de una resolución administrativa, sin atender al problema de su eficacia. No se discute que el acto de concesión sea el que confiera derechos sobre una marca, sino el hecho que las formalidades establecidas de manera posterior al acto (pago de la tasa), afecten su eficacia hasta que sean observadas por su titular.

La posición del Tribunal condiciona el derecho al uso exclusivo de la marca, a la eficacia más no a la validez del acto de concesión, que por regla general surte efectos desde su notificación legal al particular interesado, con la excepción que el contenido del propio acto exija la suspensión de los efectos. Para García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, esta posición tiene sustento, cuando manifiestan:

“La regla general de la eficacia inmediata de los actos administrativos admite excepciones, según la Ley(...). El propio acto puede, en consecuencia, aplazar el comienzo de sus efectos sometiéndose a un plazo, o bien condicionar la producción de los mismos a un evento futuro (condición suspensiva), todo ello en el mercado de las normas aplicables”<sup>61</sup>.

---

60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 11 de octubre de 1994, emitida en el proceso No. 01-IP-94

<sup>61</sup> Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, **Curso de Derecho Administrativo I**, Editorial Civitas, Madrid, 1995, 557.

Sería conveniente que la Decisión 486 contemple esta condición suspensiva, contenida en el acto de concesión de registro, con el propósito de otorgar mayor certeza a un punto tan controversial como el de la eficacia del otorgamiento de una marca.

En las resoluciones de concesión de un registro mediante examen de registrabilidad, oposición o recurso, emitidas por los distintos órganos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es frecuente la utilización de frases como: "*previo el cumplimiento de la tasa respectiva*" o "*previo el cumplimiento de formalidades*", con lo cual la eficacia del acto administrativo queda supeditada a la observancia por parte del particular de ciertos aspectos formales que de manera obligatoria deberán ser cumplidos.

En este orden, el artículo 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, permite que la eficacia del acto se suspenda "cuando así lo exija" su contenido, por lo que nuestra normativa a falta de regulación de la 486, prevé la posibilidad de retardar los efectos del acto de concesión, mientras el particular no cumpla con el pago de la tasa de emisión del título.

El título de registro tiene que ver con la eficacia del acto, sin embargo en un procedimiento de nulidad de marcas en el que se discute la vulneración a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 se impugna la validez de este acto administrativo de concesión de derechos de cuyo contenido se desprende la ilegitimidad en su emisión al contravenir las disposiciones de nuestra normativa supranacional.

Es frecuente que en este tipo de procedimientos se solicite la nulidad del acto y del título para evitar posibles dificultades al momento de ejecutarse una resolución que declara la nulidad o la anulación de una marca, sin embargo parece innecesario realizar esta doble pretensión pues en la medida en que la validez del acto no sea declarada ilegítima, el título sigue teniendo vigencia, caso contrario no tendría sentido que el acto siga manteniendo su eficacia (título).

El artículo 172 de la Decisión 486 al referirse a la nulidad de registros de marcas cubre ambos supuestos, pues la palabra "registro" tiene una connotación

general dentro de la que se incluyen tanto el acto de concesión como el título de la marca.

### **b) Normativa aplicable**

La normativa aplicable para juzgar la nulidad de un registro marcario conforme al artículo 172 de la Decisión 486 es la de concesión del mismo, sin embargo no se aclara si se trata de la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro o la que se encontraba vigente al emitirse el acto de concesión.

Parecería que este tema no debe ocasionar mayores dificultades de interpretación, sin embargo el problema radica en determinar la normativa aplicable al momento de la concesión de un registro, sobre la que el juzgador deberá fundamentar su análisis, lo cual nos conduce al necesario estudio de la aplicación de la ley en el tiempo, tomando en consideración en los últimos años han regido varias Decisiones (85, 311, 313, 344 y 486) dentro de la subregión en materia de Propiedad Intelectual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto manifiesta:

“Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ... anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro...(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).”<sup>62</sup>. (resaltados fuera de texto)

Al discutirse la legalidad del registro debemos analizar según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la normativa vigente al momento al tiempo de solicitarse el registro del signo viciado, es decir, si la marca infractora vulneró disposiciones que tutelaban derechos de terceros (titulares de marcas notorias) al momento de su depósito. Esta posición fue ratificada en el proceso No. 115-IP-2003.

Este criterio contraría la postura anterior del mismo Tribunal que en interpretaciones prejudiciales previas, consideró que la normativa aplicable para juzgar la legalidad de un acto es la que se encontraba vigente al tiempo de dictarse el acto administrativo de otorgamiento del registro.

En concordancia con lo anterior en el Proceso No. 83-IP 2000 se considera que la normativa aplicable para juzgar la legalidad de un registro marcario, es aquella que estuvo vigente al momento de otorgarse el acto administrativo de concesión. Veamos:

“En el mencionado Proceso 15-IP-99, este Tribunal expresó: “Es con arreglo a la transcrita Disposición Transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca “BELMONT”, es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuación administrativa denegatoria del procedimiento de cancelación...”. mutatis mutandi, para el caso sub judice, **la nulidad tiene que ampararse en las disposiciones que sobre la materia ha previsto y determinado la norma comunitaria sujetándose dicho trámite en lo sustancial a las normas vigentes al momento de otorgarse el acto administrativo de concesión de registro de una marca.** (ver Procesos 20-IP-97, marca MANUELITA, G.O. N° 332, de 30 de marzo de 1998, 15-IP-99 y 12-IP-97, antes referidos).” (resaltados fuera de texto)

En nuestro medio, uno de los mayores problemas al momento de analizar la legalidad de un registro por un vicio de nulidad absoluta o relativa, radica en que las acciones se interponen de acuerdo a la legislación comunitaria vigente al momento de la presentación de la demanda –por así decirlo- existiendo un serio error de técnica jurídica al pretender dar una aplicación retroactiva a una norma posterior, pues se está impugnando la legalidad de un registro, con una norma comunitaria que ni siquiera tenía vigencia al momento de la concesión del registro peor aún al tiempo de solicitarse la marca.

“Para verificar, en un procedimiento de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido **se tiene que remontar a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho** y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales: si se concedió al amparo de la Decisión 85 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación.<sup>63</sup> (resaltados fuera de texto)

La posición que defiende el ordenamiento vigente al tiempo de concederse el registro, sostiene que en tanto el derecho no se consolide en un acto administrativo,

---

<sup>62</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 9 de Julio del 2003, emitida en el Proceso 39-IP-2003. Marca: “& mixta”, en donde a su vez se recoge el criterio del proceso 28-IP-95.

existe tan solo una mera expectativa. La legislación posterior reconoce los derechos de propiedad industrial validadamente otorgados bajo el imperio de la normativa anterior, protección dentro de la cual no se encuentran las solicitudes de registro al tratarse de expectativas y no de derechos, de ahí que la normativa aplicable para juzgar la legalidad de un registro es aquélla que estuvo vigente al momento de declararse el derecho y en estrictu sensu, el ordenamiento posterior no tendría efecto retroactivo, pues las expectativas –como tales- tendrán que ajustarse a los requerimientos de la legislación subsiguiente.

Por su parte el criterio que debe aplicarse la legislación vigente al tiempo de solicitarse el registro, se fundamenta en un criterio ortodoxo de la teoría clásica de irretroactividad de la ley, en virtud de la cual el derecho rige para lo venidero y de aplicarse la norma posterior (la que está en vigencia al concederse el registro), se estaría otorgando una vigencia retroactiva al regularse hechos acontecidos con anterioridad a su promulgación o publicación, pues en procedimientos de registros de marcas las normas posteriores de derecho sustantivo se aplican para el futuro, por lo que no entran dentro de este ámbito las solicitudes presentadas con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa.

Este criterio considera que únicamente la normativa adjetiva referente a aspectos de procedimiento se aplica para los signos solicitados con anterioridad desde la entrada de vigencia de la misma.

“Por otra parte, respecto a la norma de carácter procedimental posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente a partir del 1º de diciembre del año 2000 (artículo 274), se aplicará, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos en trámite. **El Tribunal ha señalado a este respecto, que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.** De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1º de octubre de 2002).”<sup>64</sup>. (resaltados fuera de texto)

---

<sup>63</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 10-IP-97. Nulidad de registro de la marca “COLSUBSIDIO”.

<sup>64</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso 39-IP-2003. Marca: “& mixta”, en el que se acoge el criterio del proceso 38-IP-2002.

Como se puede notar existen argumentos respetables en cada posición, sin embargo no participamos con la posición actual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera que la legislación aplicable es la del tiempo del depósito de la marca, pues en materia de nulidades al discutirse la legalidad de un derecho concedido con un vicio, debe juzgarse esta situación conforme la legislación aplicable al momento en que la Oficina Nacional Competente reconoció el derecho a favor de un particular, caso contrario estamos otorgando una importancia inusitada a las meras expectativas.

Sobre este punto consideramos que los ordenamientos jurídicos reconocen "derechos" válidamente adquiridos conforme a una normativa anterior, así lo reconoce la Transitoria Primera de la Decisión 486, por lo que las meras expectativas no ingresan dentro de esta categoría, caso contrario le estamos otorgando a estas figuras el carácter de un derecho consolidado. Si la norma posterior contempla nuevas prohibiciones o requisitos no previstos por la norma anterior, consideramos que el registro no debe ser concedido, en tanto una solicitud tenga esta condición.

Distinto es el caso en el que un registro se otorgue válidamente conforme las disposiciones comunitarias vigentes en una época y posteriormente el espíritu de la legislación cambia, estableciendo nuevas prohibiciones de registro no contempladas en la legislación anterior, no podemos considerar que existe un vicio en el registro, por cuanto éste fue adquirido válidamente de conformidad con la normativa supranacional e interna vigente al momento de su otorgamiento, con un criterio diferente le estaríamos dando una vigencia retroactiva a la ley posterior, perjudicando los derechos legalmente adquiridos y vulnerando la teoría clásica de irretroactividad de la ley en virtud de la cuál ésta rige únicamente para el futuro. En esta posición nos encontramos frente a un derecho y no frente a una mera expectativa por lo que en estos supuestos la ley anterior debe ser la aplicable para juzgar la legalidad del registro.

En sentido contrario, el artículo 172 no considera como motivo para declarar la nulidad del registro de una marca, las causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"Las causales de nulidad atinentes a la irregistrabilidad de una marca se han de retrotraer al momento de la fecha del acto administrativo que confiere el registro marcario. Acusar un acto de nulo en base a causales que no existieron cuando el acto fue expedido, significaría aplicar la ley retroactivamente, principio que contradice el criterio universal de que la ley sólo rige para lo venidero. Además, no cabría alegar causales de nulidad inexistentes para la fecha en que el acto fue conferido, como resultaría del hecho de aplicarse las previstas en las Decisiones 313 o 344." <sup>65</sup>.

De acuerdo con lo anterior nos alineamos en la anterior posición del Tribunal que obliga a juzgar la legalidad de una resolución en función de la normativa vigente al momento de su emisión, caso contrario se estaría otorgando a las meras expectativas la calidad de derechos adquiridos.

### **2.3 Diferencias entre la nulidad y la cancelación**

A raíz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, nuestro Derecho Comunitario en materia de Propiedad Intelectual empieza a consolidar un proceso de evolución normativa reflejada en la promulgación de varias normas de derecho derivado o secundario que regulan la materia.

La Decisión 85 contempla la posibilidad *-a parte del recurso de nulidad-* de cancelar el registro de marcas, no obstante es apreciable la falta de marcadas diferencias entre ambas figuras ya que la cancelación procedía por violación a los requisitos del artículo 56 (Decisión 85), es decir por cuestiones de legalidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su tarea de interpretación de la norma comunitaria a fin de alcanzar uniformidad en su aplicación en los Países Miembros, mediante sentencia de 3 de diciembre de 1987 expedida en el caso 1-IP-87 Aktiebolaget VOLVO, consideró a la cancelación propiamente como una *"acción de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual se otorga el certificado de marca, si (la oficina nacional competente) considera que se ha violado la ley, o sea en este caso, las normas de la Decisión 85"*, distinguiéndose además la *«nulidad»* de la *«cancelación»* al haber declarado dicha sentencia que una vez *"decidida la nulidad [...] se produce la cancelación del correspondiente registro"*.

---

<sup>65</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial No. 18-IP-98: Marca: US TOP.

Este mismo criterio es reiterado posteriormente en el proceso de interpretación prejudicial 8-IP-98, caso HERMES, en sentencia de 13 de marzo de 1998:

“el Tribunal en el fallo dentro del Proceso 6-IP-93 (G.O. No. 150 de 25 de marzo de 1994), **ha sostenido que la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85, tenía el mismo objetivo que la acción de nulidad contenida en la actual legislación marcaria,** esto es, el indicado artículo 113 de la Decisión 344” y finalmente que **“la cancelación a que hace mención la norma expresa del artículo 76, se refiere a la revocación o nulidad de la resolución administrativa, que confiere la marca, la que produce el efecto de cancelar el registro anterior”** (resaltados fuera de texto)

Con la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la acción de cancelación empieza a tener connotaciones especiales y características definidas respecto de la nulidad. En esta Decisión se contempló la posibilidad de cancelar el registro de una marca de oficio o a petición de parte cuando no se hubiese usado por un tiempo determinado por parte de su titular. Posteriormente con la Decisión 344 vigente hasta el 30 de noviembre del 2000, se contempla la cancelación de registros idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas por parte de la Oficina Nacional Competente (la que otorgó el registro) a petición de su titular.

De esta manera surge en nuestra norma supranacional un mecanismo adicional –a parte de la nulidad y anulación- de extinción de los derechos derivados del registro de una marca, que según el criterio de nuestro Tribunal Andino, tiene por objeto la revocación del registro y se origina por motivos de oportunidad o conveniencia (*Cfr. Ver: Proceso 28-IP-95 sentencia del 13 de febrero de 1998, caso "CANALI"*). Los tratadistas Daniel Zucherino y Carlos Mitelman, respecto a las semejanzas y diferencias entre la nulidad y la caducidad (cancelación), establecen:

“Nulidad y caducidad” tienen en común que ambas provocan la supresión de lo efectos inherentes a cierto derecho. Pero mientras en la “nulidad” dicha supresión proviene de una causa contemporánea a la adquisición del derecho, la “caducidad” se origina en una causa sobreviviente a la adquisición de determinado derecho.”<sup>66</sup>.

## a) Legalidad y Oportunidad

La principal diferencia entre la nulidad y la cancelación, se da por sus razones de procedencia, -como lo anotamos anteriormente- la figura de cancelación ha experimentado una notable evolución normativa y jurisprudencial dentro de la Comunidad Andina en los últimos años, sin embargo existen todavía coincidencias entre ambas figuras que nos induce a creer que la tarea de la Comisión de la Comunidad Andina y sobre todo la del Tribunal de Justicia no alcanza niveles uniformes.

La nulidad y anulación<sup>67</sup> se originan en razones estrictamente de legalidad, es decir que los actos administrativos de concesión de registros fueron otorgados por la Oficina Competente en contravención a las normas vigentes al momento de la concesión del registro, que como lo anotamos anteriormente *debería ser* la normativa aplicable al tiempo de emitirse el acto de otorgamiento de registro.

La cancelación a su vez, procede por motivos de oportunidad o conveniencia, en donde los derechos provenientes del registro por circunstancias -a posteriori- se extinguen en gran medida por no ejercer la obligación de usar la marca o por no tomar las medidas necesarias para que la marca se convierta en la designación usual del producto o servicio, en este caso el acto administrativo de concesión del registro fue otorgado válidamente por la Oficina Nacional Competente.

"Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de conveniencia en el caso de la "cancelación", y de exclusiva ilegalidad en la "anulación", el que, conforme a las señaladas disposiciones comunitarias, distingue en definitiva ambas figuras jurídicas, criterio de distinción por cierto coincidente con la moderna doctrina jurídico-administrativa formulada al respecto."<sup>68</sup>.

Consideramos necesario analizar el caso de la cancelación por notoriedad o alto renombre y la nulidad relativa de un registro por haberse otorgado en contravención al

---

<sup>66</sup> Daniel Zucherino y Carlos Mitelman op, cit. 138.

<sup>67</sup> Se atribuye el término nulidad a los casos de nulidad absoluta, contemplados en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, y el término anulación para la nulidad relativa, al configurarse los supuestos del artículo 136.

<sup>68</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de octubre de 1999, emitida en el proceso 15 IP-99. Marca Belmont.

artículo 136 literal h) de la Decisión 486 (signos notorios) en concordancia con el artículo 196 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual.

“En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse.”<sup>69</sup>.

El Tribunal al utilizar el término caducidad al parecer pretende referirse a la figura de la cancelación, como sucede en otras legislaciones, manifestando que en ambos casos (caducidad y nulidad), la notoriedad debe demostrarse tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento del depósito de la marca controvertida.

En el proceso 28-IP-1996, el Tribunal esclarece aún más esta posición al referirse al momento en que la notoriedad debe ser probada tanto en una acción de nulidad como en una acción de cancelación:

“Si la acción de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado válido por la Oficina Nacional Competente, el análisis sobre su legalidad deberá hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibían conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida, es lógico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o negarse su registro, entre otros la existencia de una marca notoriamente conocida. Asimismo si se objeta posteriormente el registro de una marca anterior en base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive, como elemento legitimante para accionar dicha nulidad (...), ya que quien no es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaría impedido de solicitar la anulación sobre la base de la causal de notoriedad de su marca.

En lo que respecta a la cancelación, 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 solicitar el registro con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno.”<sup>70</sup>. (resaltados fuera de texto)

---

<sup>69</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-96, ratificado en el proceso 20-IP-97.

En el proceso 28-IP-95 el Tribunal interpreta de manera estrictamente literal el alcance del artículo 108 de la Decisión 344, que contenía una disposición similar al artículo 235 de la Decisión 486, en cuanto a la normativa aplicable en un procedimiento de cancelación:

“Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición de su 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” (los resaltados son de la presente sentencia), está consagrado adicionalmente que la notoriedad debe juzgarse en ese único momento; y reconociendo además que la concesión del registro de una marca y el trámite procedimental encaminado a su cancelación, se rigen respectivamente: la primera, por la legislación en vigor para el momento de concederse el registro, y la cancelación, en su aspecto estrictamente procedimental, consecuentemente por la tramitación correspondiente consagrada en la normativa vigente para el momento de interponer el recurso....”<sup>71</sup>.

Nos parece acertado el criterio de demostrar la notoriedad de una marca al tiempo de la solicitud del signo controvertido y al momento de la interposición de la acción, pues solo de este modo existiría una distinción entre un derecho adquirido válidamente y otro concedido de manera ilegítima.

La demostración de notoriedad no puede estar limitada al tiempo en que se solicitó el registro del signo controvertido, debido al carácter relativo y dinámico de esta figura, por lo que se hace imprescindible que la titularidad del signo notorio se corrobore además con su difusión actual en el sector pertinente o en otros sectores (renombre), por lo tanto la disposición del mencionado artículo 235 (que regula la cancelación por notoriedad) al referirse únicamente a la legislación de la solicitud de la marca controvertida es incompleta y deja espacios para interpretaciones literales que pueden distorsionar la naturaleza de esta figura.

En los casos de nulidad debemos considerar que el artículo 172 de la Decisión 486, dispone que ésta no podrá ser declarada por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, por lo que nos podemos preguntar *¿qué pasa en los casos en los que el signo ha dejado de ser notorio al tiempo de la presentación de la demanda de nulidad?*, nuestro criterio es que debería aplicarse la

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-95.

mencionada disposición lo que de manera indirecta obliga al accionante a demostrar la notoriedad actual del signo, caso contrario la causal de nulidad ya no sería aplicable al tiempo de resolver una acción de esta naturaleza.

Con la posición actual del Tribunal respecto a la normativa aplicable en el tiempo, analizada anteriormente, en la que se considera que la norma del tiempo de la solicitud es la aplicable para juzgar la legalidad del acto (casos de nulidad), no encontramos mayores diferencias –al menos de fondo- entre la cancelación y nulidad si notamos que el artículo 235 de la Decisión 486 se remite a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

*Puede entonces surgir otra interrogante ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad y cancelación de una marca por notoriedad si los momentos en los que debe probarse esta calidad son los mismos y en ambos se persigue la extinción de los derechos del signo infractor?.*

No encontramos distinciones sustanciales entre la cancelación y nulidad por notoriedad, lo que nos induce a creer que un mismo hecho está regulado por ambas figuras y a considerar si es necesario mantenerlas en el futuro, pues el compromiso adquirido al ingresar a la Organización Mundial del Comercio fue ajustarnos a los parámetros mínimos exigidos y si bien tenemos la facultad de elevar estos niveles de protección, esto no quiere decir que efectivamente ocurra al tener dos procedimientos para una misma situación que se diferencian por cuestiones formales.

La tradición normativa en la Comunidad Andina en un intento por diferenciar la naturaleza jurídica de estas figuras otorga competencia en los casos de nulidad a la Autoridad Nacional Competente que conforme se analizó, es aquella que cada País Miembro designe para el efecto. En el caso del Ecuador la transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual concede competencia a nuestras autoridades judiciales (Tribunal Contencioso Administrativo de manera provisional).

En las acciones de cancelación por su parte, la competencia se limita a la Oficina Nacional Competente (la de concesión del registro. cfr. Art. 273), como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de "oportunidad o de conveniencia" (no uso, en el caso concreto) **éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez**"<sup>72</sup>. (resaltados fuera de texto)

Surge entonces una importante distinción, pues la Decisión 486 reconoce a la nulidad como una acción judicial mientras que la cancelación es una acción eminentemente administrativa.

Con esta distinción puede entonces originarse otra duda en el Ecuador ya que el Comité de Propiedad Intelectual de conformidad con el artículo 227 de la Ley, es competente a través del recurso extraordinario de revisión para conocer sobre nulidades marcarias, lo que aparentemente contradice el espíritu de nuestra normativa comunitaria, ya que en definitiva un órgano administrativo está conociendo una acción reservada a la competencia de las autoridades judiciales.

"La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional."<sup>73</sup>.

El Comité de Propiedad Intelectual como órgano administrativo al conocer sobre nulidades de marcas, actúa en ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que conforme al criterio del Tribunal es competente para conocer acciones o recursos de esta naturaleza.

El órgano administrativo debe sustanciar el recurso de revisión, de conformidad con las disposiciones del artículo 78 de la Decisión 486 y contra sus resoluciones de acuerdo al artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, en sede administrativa solo es susceptible de recurso de reposición, independientemente de la posibilidad de

---

<sup>72</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca BELMONT.

<sup>73</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de noviembre del 2002, emitida en el proceso 96-IP-2002. marca "ALPINA".

acudir al ámbito judicial mediante la presentación de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

Los recursos de revisión conforme lo dispone el artículo 178 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, solo pueden ser interpuestos hasta después de tres años contados a partir de la vigencia del acto, mientras que el artículo 172 de la Decisión 486 contempla un plazo de prescripción de cinco años para los casos de nulidad relativa (marcas notorias) desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Resulta conveniente que el Comité de Propiedad Intelectual, ejerza atribuciones jurisdiccionales, sin embargo existe una seria limitación de nuestro derecho interno a la figura de la nulidad ya que el titular de la marca notoria, apenas cuenta con tres años para interponer el recurso de revisión, cuando nuestra normativa supranacional amplía este plazo a cinco años para que el titular del signo notoriamente conocido ejerza sus derechos.

Se trata de un supuesto en el que el Comité al verificar la contradicción de ambas normativas debe inaplicar la legislación nacional que contradice y limita el alcance de la figura de la nulidad, lo preocupante es que se sigue considerando como plazo para interponer el recurso de revisión los tres años contemplados en el Estatuto con lo cual se denota el incumplimiento del Ecuador a nuestras obligaciones comunitarias.

Lo erróneo fue haber encasillado a la nulidad dentro de los recursos de revisión, cuando puede contemplarse un procedimiento diferente que permita al Comité conocer acciones de nulidad en función de los plazos previstos en la 486, de esta manera se estaría haciendo efectiva la tutela que nuestra legislación comunitaria concede al titular de un derecho afectado con un registro ilegítimo.

En la actualidad la contradicción entre la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión vigente, implica un posible incumplimiento a nuestras obligaciones comunitarias; el problema se agrava cuando el artículo 228 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que una vez transcurrido el plazo de los tres años contemplados

para la interposición del recurso de revisión, existe la posibilidad de proponer judicialmente la declaración de nulidad ante juez competente (Tribunal Contencioso Administrativo) antes de que transcurran 10 años en el caso de la nulidad relativa y en cualquier momento para la absoluta, por lo que es fácil concluir que nuestro derecho interno en ambos casos no se adecua a las exigencias de la 486, al contemplar un plazo mayor en la vía judicial y uno menor en la administrativa.

El procedimiento judicial de nulidad debe tramitarse por la vía verbal sumaria, según lo dispuesto por el artículo 297 de la Ley, aunque puede interpretarse que la naturaleza jurídica de estas acciones se asimilan a los recursos subjetivos o de plena jurisdicción contemplados en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al cuestionar la legalidad de un acto de concesión de registro, con la única diferencia en los plazos de interposición en cuyo caso la tramitación no sería la verbal sumaria, sino la contemplada en la mencionada Ley que para muchos y a pesar de que no existe una declaratoria expresa se trata de una ley orgánica que incluso prevalecería sobre una ley especial como la de Propiedad Intelectual.

No existe un pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de nuestro país, sin embargo nos inclinamos a considerar que es más adecuado sujetarse al trámite verbal sumario, en virtud de la disposición expresa del artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual que somete a esta vía, todas las demandas relacionadas con la propiedad intelectual, entre las que se incluyen las de nulidad de registros marcarios, un criterio en contrario significaría una interpretación por demás extensiva que puede ser útil en casos de vacíos legales más no cuando existe regulación expresa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 15-IP-99, considera que la concesión de registros idénticos o similares a otros que gocen de notoriedad son motivos de oportunidad y no de legalidad, por lo que se cuestiona la posibilidad que un registro sea anulado por esta misma razón, precisamente porque esta figura se reserva a motivos de legalidad.

La distinción entre oportunidad y nulidad no resulta del todo clara en procedimientos en donde se discute la notoriedad de un signo (cancelación o

notoriedad), pues en ambos casos existe la necesidad de demostrar la notoriedad anterior y actual persiguiendo en definitiva la extinción de los derechos sobre la marca.

La necesidad de otorgar una amplia protección a los signos notorios, motivó la incorporación de dos trámites que persiguen un mismo fin, cuando bien podría contemplarse un solo procedimiento (nulidad) *-que puede ser atribuido a las Oficinas Nacionales Competentes-* en el que puedan extinguirse los derechos sobre una marca por ser idéntica o similar a un signo notoriamente conocido.

La nulidad al fundamentarse en razones de legalidad, puede acarrear la responsabilidad patrimonial de la Oficina Nacional Competente al haber otorgado un registro en contravención a expresas normas comunitarias, mientras que en la cancelación al originarse en aspectos de oportunidad o conveniencia, no implica responsabilidad para la Administración ya que en estos casos el registro fue otorgado válidamente.

## **b) Legitimación**

Las acciones de nulidad tanto absoluta como relativa de acuerdo al artículo 172 de la Decisión 486 pueden ser propuestas a parte de la misma Autoridad Competente, por **cualquier persona**, lo cual constituye una importante innovación respecto de lo establecido en el artículo 113 de la derogada Decisión 344, que preveía la nulidad de un registro **de oficio o a petición de parte interesada**, con lo cual la vigente Decisión 486, amplía la legitimación activa para la presentación de las acciones de nulidad, **incluso a los simples interesados**; a diferencia de sus predecesoras que requerían al menos de un interés legítimo.

"...especial situación de hecho, la que provoca que su esfera jurídica individual se vea más afectada por los actos de la Administración, irregularmente dictados, que aquellas de las personas naturales o jurídicas que no se encuentren en similar situación de hecho, ni tampoco ligadas al ente emisor por una norma de relación como sí sucede en el caso de los derechos subjetivos de indole administrativa. De ahí que esa misma y especial situación de hecho se traduzca en lo que la doctrina concibe como un 'interés calificado' para recurrir y, en su consecuencia, que defina la noción de 'interés legítimo' como la proyección procesal de ese interés calificado."<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Sentencia del 17 de agosto de 1998, expedida en la acción de nulidad 4-AN-97, caso "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. y otros."

La cancelación a su vez solo puede ser propuesta por el titular legítimo de la marca notoria, es decir que se reserva únicamente a quienes disponen de un derecho subjetivo, calidad que deberá ser demostrado en el procedimiento.

La legitimación en los procedimientos de cancelación y nulidad, justifica tal vez la incorporación de ambas figuras en nuestro ordenamiento jurídico, pues según el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona con lo cual nuestra legislación permite a los simples interesados como consumidores o medios empresariales impugnar la legalidad de un acto por haber sido dictado con el vicio de notoriedad por así decirlo, mientras que los procedimientos de cancelación únicamente pueden ser interpuestos por los titulares legítimos de los derechos derivados de la notoriedad.

### **c) Plazos**

Otra diferenciación formal entre ambas figuras, se refiere a los plazos para la interposición de las respectivas acciones, en la cancelación no existe un tiempo de prescripción ya que la obligación radica en demostrar la notoriedad conforme la legislación vigente al tiempo de la solicitud y de presentación de la acción, contando el titular de la marca notoria con la facultad de ejercer esta acción en cualquier momento, mientras que los casos de nulidad relativa prescriben a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro controvertido.

Posiblemente esta diferencia sea la de mayor sustento para justificar la implementación de dos acciones diferentes que regulan la extinción de derechos por la existencia de marcas notoriamente conocidas protegidas con anterioridad.

**Síntesis.-** Definitivamente en materia de nulidad y cancelación por notoriedad no es clara la diferencia entre las razones de oportunidad o legalidad, toda vez que en ambos procedimientos se debe probar la difusión y reconocimiento de la marca al momento de solicitarse el registro controvertido y al tiempo de presentarse la demanda de conformidad con la normativa vigente al tiempo de la concesión del signo atacado.

Si la prueba de notoriedad se reduce a estos dos momentos en ambos procedimientos, no encontramos mayores diferencias de fondo entre la nulidad y

cancelación, pues el titular de la marca notoria puede acudir a cualquiera de estas vías para reivindicar la protección de sus derechos.

En los motivos de oportunidad partimos de una concesión válida del registro, sin embargo por cuestiones a posteriori, procede la extinción de los derechos sobre una marca, al menos eso sucede en la cancelación por falta de uso y genericidad, sin embargo el artículo 235 de la Decisión 486 al regular la figura de la cancelación por notoriedad, se remonta a la norma vigente al momento de solicitarse el registro, con lo cual a nuestro criterio está exigiendo la demostración de esta calidad, conforme la normativa anterior y por el contrario no contempla la posibilidad de que prospere una acción de cancelación cuando el signo se ha convertido en notorio con posterioridad a la fecha de solicitud de la marca impugnada, por lo tanto en los procedimientos de cancelación por notoriedad no existen exclusivamente razones posteriores que obligan a las Oficinas Nacionales Competentes a cancelar por motivos de oportunidad los derechos sobre una marca.

En este sentido la exigencia del mencionado artículo 235 al remontarse a la legislación de concesión del registro, parecería que se refiere más a motivos de legalidad que de oportunidad, pues la remisión a esta normativa anterior supone que el acto de concesión y la emisión del título nacieron con un vicio, propio de un procedimiento de nulidad.

La incorporación de un procedimiento de cancelación por notoriedad a ser resuelto por la Oficina Nacional Competente, consideramos que persigue dotar al titular de un signo notorio de mayores prerrogativas para proteger sus derechos sobre la marca, aunque no estén del todo diferenciados los motivos de legalidad y oportunidad como en los demás casos.

## **2.4 Otras acciones**

El titular de un signo notoriamente conocido cuenta con una cantidad considerable de acciones que podría iniciar para defender sus derechos adquiridos, respecto al uso y registro no autorizados, la alternativa escogida dependerá de si existe una consolidación en el registro o si por el contrario existe solamente un uso ilegítimo.

A parte de la nulidad y la cancelación, existen otras vías legales que las analizaremos brevemente:

- **Oposición**

El momento oportuno para evitar el registro de un signo ilícito, y de esta manera proteger los derechos de propiedad industrial sobre una marca notoria, es mediante la presentación de una oposición, conforme al procedimiento contemplado en los artículos 146 y 150 de la Decisión 486.

Su falta de interposición y la posterior concesión del registro, no implica la imposibilidad para el demandado de entablar acciones legales que restituyan su derecho vulnerado, al contar con los procedimientos de cancelación y nulidad encaminados a extinguir los derechos sobre la marca.

El artículo 146, exige la existencia de un interés legítimo para la presentación de una oposición, a diferencia de la cancelación que requiere un derecho subjetivo y de la nulidad que puede ser interpuesta por cualquier persona.

Para que exista por parte del administrado un interés legítimo a decir del tratadista Agustín Gordillo, se requiere necesariamente que el individuo tenga un "interés personal y directo".

"Por interés personal se entiende simplemente como interés no administrativo, como interés de índole privada, que afecta a individuos particulares."<sup>75</sup>

Para interponer una oposición con fundamento en una marca notoriamente conocida si bien debe existir un inicio interés legítimo, durante la sustanciación del proceso la parte interesada debe demostrar el derecho subjetivo que le asiste como titular de un signo notoriamente conocido.

Por regla general quien cuenta con un derecho subjetivo tiene a la vez un interés legítimo para presentar oposición a una solicitud (aunque esta situación no se da en sentido contrario) por lo que la prueba en ambos procedimientos es similar, pues

---

<sup>75</sup> Agustín Gordillo, Agustín Gordillo Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1979., XVI-9.

estas calidades (interés legítimo y derecho subjetivo) se pueden demostrar con la titularidad del signo a favor de quien alega ser su propietario.

Los procedimientos de oposición por tanto tienden a impedir dentro de la Comunidad Andina, el registro de signos que se encasillen dentro de la prohibición de registro del artículo 136 literal h) antes mencionado.

Es preciso considerar además que no es indispensable contar con un registro en el País Miembro en donde se reclame esta protección, en virtud de lo dispuesto por el artículo 229 de la 486, que reconoce la calidad de notorio a un signo a pesar de no estar registrado, en este sentido bastará que la notoriedad se demuestre dentro de nuestra subregión (por cualquier medio) para que alcance el nivel de protección contemplado en la normativa comunitaria.

Inclusive no encontramos objeción para que el titular de una marca notoria, en el caso de contar con registros en otros Países Miembros, pueda interponer "oposición andina" en función de texto del artículo 147, con lo cual podría tener un mecanismo adicional para impedir el registro de una solicitud que afecte su derecho.

La doctrina apoyándose en la jurisprudencia argentina considera que en los procedimientos de oposición en los que se discute la notoriedad de una marca, en el supuesto de que esta calidad se encuentre debidamente sustentada en el proceso, el cotejo marcario debe ser más riguroso por la necesidad de proteger eficazmente los derechos de propiedad industrial de su titular.

"En este caso la jurisprudencia ha establecido que debe aplicarse un criterio riguroso en el cotejo. Es decir, admitir una menor aproximación que en los casos habituales en los que el conflicto se da entre marcas que no son notorias. Este criterio se aplica no sólo al caso de las marcas notorias, sino también a las intensamente utilizadas o de gran difusión (sic)."<sup>76</sup>.

No podemos dejar de mencionar que en los últimos años el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (Oficina Nacional Competente) en sus resoluciones administrativas, sin importar el material probatorio incorporado a un procedimiento de oposición omite declaraciones de

---

<sup>76</sup> Jorge Otamendi, op. cit., 352

notoriedad, es más, ni siquiera realiza pronunciamiento alguno sobre esta clase de hechos (falta de motivación), dejando indirectamente al Comité de Propiedad Intelectual (órgano superior) en una eventual impugnación una decisión al respecto, lo cual significa una seria limitación a los derechos de particulares garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, pues en ningún artículo de la 486 o Ley de Propiedad Intelectual se prohíbe al Director catalogar la notoriedad de una marca, al contrario los procedimientos de oposición buscan la protección de derechos subjetivos y la tutela de los derechos del consumidor.

#### - **Acción judicial**

Uno de las innovaciones más importantes de la Decisión 486, respecto de sus predecesoras, es la incorporación de una acción judicial, encaminada a impedir el uso sin autorización del signo notoriamente conocido. El artículo 231 al respecto se pronuncia.

“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. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.”

Esta norma confiere competencia al Tribunal Contencioso Administrativo, como Autoridad Nacional Competente por lo que tiene un carácter judicial, que pretende ya no extinguir los derechos sobre un signo, sino más bien impedir y prohibir el uso por parte de terceros del signo que goza de difusión y reconocimiento en el mercado.

Ricardo Metke fue uno de los primeros en analizar la naturaleza jurídica de esta acción al manifestar que: *“La acción es de carácter judicial y debe intentarse ante la autoridad nacional competente. El procedimiento será el que señale la ley del respectivo país miembro.”*<sup>77</sup>.

Metke considera que se trata de una acción judicial al estar reservada a la competencia de la autoridad nacional competente que pretende impedir el uso idéntico

---

<sup>77</sup> Ricardo Metke, op. cit. 147.

o similar del signo distintivo notoriamente conocido, por lo que al actor debe demostrar la existencia de un derecho subjetivo que justifique su pretensión.

Debido a la importancia y al perjuicio económico que se puede ocasionar por la prohibición de usar una marca, la demostración de la titularidad constituye la condición necesaria para el éxito de esta demanda.

Este autor menciona además que el procedimiento de esta acción debe sujetarse a lo establecido en País Miembro. En este sentido el artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que los procedimientos en esta materia deben tramitarse por la vía verbal sumaria.

El artículo 232 de la Decisión 486 prescribe además que esta acción no afectará la que corresponda por daños y perjuicios, con lo cual deja abierta la posibilidad de que se pueda solicitar indemnización por los perjuicios ocasionados por el uso no autorizado del signo notoriamente conocido.

Este mismo artículo contempla un plazo de prescripción de cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso no autorizado, para que se pueda interponer la acción, salvo que el uso se hubiese iniciado de mala fe en cuyo caso no prescribe la demanda.

Este plazo de prescripción es mal entendido por el Comité de Propiedad Intelectual que en procedimientos de cancelación por notoriedad (cfr. en el proceso 01-273 AC) acoge la excepción de prescripción fundamentada en el mencionado artículo 232 que regula un plazo de una acción judicial independiente a la cancelación que por antonomasia es administrativa.

“CUARTO.- Como en este caso, se alegó por la demandada, LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A. LEFISA, la prescripción de la acción, es menester ante todo examinar si ello ha ocurrido o no. Al respecto el Art. 232 de la Decisión 486 dispone que “la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción”. Como anota la demandada, la solicitud de registro se presentó el 31 de marzo de 1995 y se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 364 correspondiente al mes de mayo de ese mismo año (foja 49). La Gaceta

antes mencionada, según certifica el señor Director de Documentación y Estadística del IEPI, entró en circulación el 10 de mayo de 1996, fecha en que se presume devino esa solicitud de conocimiento público, aviso que incluso debió ilustrar a los personeros de ROSEMOUNT CORPORATION (foja 448). Como la prescripción extingue la acción por el transcurso de los años sin que se la ejercite, y conociendo de autos que la presente acción se inició el 25 de julio de 1996, fecha indubitable en el cual los representantes de la actora conocieron ya de la solicitud, el tiempo para que opere la prescripción ha de computarse a partir de entonces; es decir, el plazo venció el 25 de julio del año 2001, y, cuando la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, autoridad competente al tiempo en que se dedujo la demanda, remitió el expediente relativo a la cancelación de la marca al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, el envío hecho el 20 de agosto del citado año 2001, resulta extemporáneo, porque había operado la prescripción alegada.”<sup>78</sup>. (resaltados fuera de texto)

Es evidente la confusión del Comité de Propiedad Intelectual al considerar que la prescripción del artículo 232 de la Decisión 486, opera para los casos de cancelación por notoriedad, sin percatarse que esta norma junto con el artículo 231 de este mismo cuerpo legal, regulan una nueva acción de carácter judicial (no administrativo) que pretende impedir el uso (no el registro) no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido.

El artículo 232 no puede ser aplicado de manera análoga a los procedimientos de cancelación, ya que al igual que la nulidad o la acción por infracción de derechos o la misma de competencia desleal, regula un tiempo de prescripción para un proceso judicial independiente.

El criterio del Comité distorsiona de manera preocupante la figura de la cancelación por notoriedad que no puede estar sujeta a plazos de prescripción, de lo contrario la necesidad de demostrar esta calidad al momento de solicitarse el registro del signo controvertido y al tiempo de interposición de la acción perderían sentido si tienen una limitación de apenas cinco años para su ejercicio.

El artículo 234 de la Decisión 486 exige además que la Autoridad Nacional Competente analice la buena o mala fe, al momento de resolver sobre el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse a la mala fe, considera:

---

<sup>78</sup> César Dávila Torres, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2003, p. 159, resolución de 17 de abril del año 2002, expedida en el trámite No. 01-

“...para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.”<sup>79</sup>.

- **Acción por infracción de derechos**

De la serie de alternativas con las que cuenta el titular de una marca notoria, esta acción posiblemente es la que mejor tutela su derecho, por cuanto no solo exige la cesación de la infracción sino que además prohíbe su eventual comisión, cuando existan personas que con sus actuaciones manifiestan la inminencia de una vulneración.

“Este derecho de exclusividad se manifiesta a través de una doble faceta. La faceta positiva que reconoce al propietario del derecho como único sujeto legitimado para utilizar el bien inmaterial sobre el que aquél recae. La faceta negativa, que faculta a dicho sujeto a impedir que terceros usen del bien inmaterial sin su autorización (ius prohibendi).”<sup>80</sup>.

La faceta negativa del derecho de exclusiva tiene mayor importancia en el caso de signos notoriamente conocidos en donde la necesidad de evitar el riesgo de confusión y asociación, así como la dilución del signo y el aprovechamiento de su prestigio (marcas renombradas), justifican la necesidad de otorgar una mayor protección a estas figuras de ahí que la acción por infracción de derechos es un medio eficaz –al menos en teoría- para evitar la comisión de una infracción incluso cuando existan indicios y pruebas suficientes que permitan a la Autoridad determinar la inminente vulneración de derechos por lo que sin duda este nivel de protección es particularmente amplio.

Esta acción es de naturaleza judicial, aunque en el procedimiento de tutela administrativa, la Dirección Competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual dispone de las atribuciones enunciadas en el artículo 241 de la Decisión 486, con ciertas excepciones como la de condenar al infractor al pago de indemnizaciones de daños y perjuicios. En este supuesto, nos encontramos frente a

---

273 AC.

<sup>79</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 30-IP-97. Marca “CAROLINA”.

<sup>80</sup> Carlos Octavio Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, 85.

otro caso en el que la Oficina Nacional Competente cuenta con facultades judiciales dentro de un procedimiento administrativo, inclusive las de dictar medidas cautelares.

El titular de un derecho subjetivo reconocido al amparo de la Decisión 486, entre los que se incluyen los titulares de marcas notorias tienen la facultad de presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, acción por infracción de derechos, en función de las medidas dispuestas de manera ejemplificativa en el mencionado artículo 141 de la Decisión 486<sup>81</sup>.

Una de las ventajas de este tipo de acción, es la posibilidad con la que cuenta el titular de la marca notoria de solicitar de manera paralela a la prohibición de la infracción, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los mismos que deberán ser calculados conforme a los parámetros expuestos en el artículo 243 de la Decisión 486<sup>82</sup>.

Con el propósito de conferir una protección amplia, la acción por infracción derechos prescribe a los dos años contados desde la fecha en la que el titular del

---

<sup>81</sup> Art. 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

<sup>82</sup> "Art. 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido."

derecho, conoció de la infracción o a los cinco años contados desde que la infracción se cometió por última vez.

- **Medidas cautelares**

Una de las finalidades del GATT 1994 (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) fue la adopción de medidas que reduzcan las barreras en el comercio y las distorsiones que afectan la competencia internacional, por lo que el ADPIC precisamente pretende otorgar garantías mínimas que tutelen de manera eficaz los derechos de propiedad industrial. Carlos Mitelman sobre los objetivos del ADPIC en esta materia considera:

“Las disposiciones sobre Observancia persiguen dos objetivos fundamentales: a) ofrecer a los propietarios de activos intelectuales mecanismos idóneos para hacer observar sus derechos. Un proceso legal exitoso iniciado como consecuencia de una infracción, debe permitir al titular del derecho afectado retrotraerse a una situación similar a la que gozaba antes de la infracción; b) asegurar que los procedimientos de observancia sean aplicados de manera de impedir el surgimiento de obstáculos al comercio legítimo, previéndose salvaguardas para prevenir su abuso.”<sup>83</sup>.

Las personas que inicien una acción por infracción de derechos, tienen la facultad de solicitar a la Autoridad Nacional Competente (acción judicial) antes, conjuntamente o en forma posterior a la acción principal, que ordene las medidas cautelares necesarias e inmediatas tendientes a impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486<sup>84</sup>, contempla de modo ejemplificativo, las medidas que se pueden solicitar por parte del titular del derecho infringido, las mismas

---

<sup>83</sup> Carlos Octavio Mitelman, Cuestiones de Derecho Industrial, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, Buenos Aires, 1999, 83.

<sup>84</sup> “Art. 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

que recaen sobre los productos resultantes de la infracción y de los medios que sirven para cometerla.

Debido a la naturaleza de esta acción, se requiere exclusivamente un derecho subjetivo, debiendo adjuntar adicionalmente pruebas que de manera razonable permitan inferir la existencia de la infracción, para lo cual el juzgador cuenta con la facultad de pedir caución suficiente que garantice la seriedad en las medidas.

“...la infracción de un derecho de propiedad intelectual consiste en la realización de actos no autorizados cuyo ejercicio está reservado a su titular. Ello implica actuar inclusive en presencia de actos preparativos de la infracción y cuando se descubran tentativas de infracción...

Reconociendo que la mejor manera de evitar la violación de un derecho de propiedad intelectual es impedir que los productos en infracción ingresen en los circuitos comerciales, el GATT/ADPIC indica en forma expresa que las autoridades judiciales están facultadas para adoptar medidas para tales fines (art. 50.1 a). En el supuesto de mercaderías que provengan del extranjero, estas medidas deben poder aplicarse inmediatamente después de su despacho por las aduanas.”<sup>85</sup>.

El ADPIC no limita la competencia para ordenar estas medidas cautelares a las autoridades judiciales, pues el artículo 50.8 deja abierta la posibilidad para que las autoridades administrativas tengan esta misma atribución, circunstancia que es plenamente acogida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Un aspecto de relevancia se refiere a la caducidad de pleno derecho de las medidas, en el caso de no proponer la acción de infracción dentro de los 10 días siguientes a la ejecución de las medidas sin intervención de la otra parte, obligación dispuesta en el artículo 248 de la Decisión 486. Nuestra legislación interna en el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual contempla por su parte un plazo de 15 días para interponer la demanda en lo principal.

Pueden surgir dificultades al momento de interpretar que tipo de acción principal debe proponerse, podría ser una acción penal, de competencia desleal o de indemnización de daños y perjuicios.

---

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

<sup>85</sup> Carlos Octavio Mitelman, op cit., 87

El texto del artículo 248 prescribe que la demanda principal es la acción de infracción en términos generales sin hacer referencia a un tipo de procedimiento específico, con lo cual la Decisión 486 deja a criterio del titular de la marca la posibilidad de elegir la acción que mejor se ajusta a su caso.

Una interpretación literal de estos artículos implicaría la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares en el evento de proponer una acción principal distinta a la de infracción de derechos contemplada en el título XV, capítulo I de la Decisión 486, lo cual limitaría la facultad del titular de la marca notoria de acudir a otras vías legales para proteger sus derechos adquiridos.

La Ley de Propiedad Intelectual tiene disparidad con la Decisión 486 en lo referente al plazo de caducidad de las medidas, existiendo la necesidad de aplicar el principio de supremacía del derecho comunitario frente al interno y la inaplicabilidad de éste último en caso de discordancia.

La competencia a favor del Tribunal Contencioso Administrativo para los asuntos relativos a la Propiedad Intelectual, tiene su excepción en el caso de medidas cautelares, en estos supuestos los jueces de lo civil son los competentes, de acuerdo a la transitoria décima de la Ley para el conocimiento y juzgamiento de estos procesos.

*Sherwood manifiesta que "cuando se generaliza el conocimiento que esa acción puede y será eficazmente ejercida, la cultura empresarial tiende a sustituir la copia y la piratería, o la dependencia de tecnología obsoleta, o la dependencia de otras personas para que proporcionen tecnología más moderna, por un mayor esmero en la creación y perfeccionamiento de su propia tecnología...cuando la propiedad intelectual pasa ilegalmente a manos de terceros, su utilización comercial simplemente se convierte en el instrumento por medio del cual estos terceros financian su defensa legal contra el uso no autorizado. Para superar esta situación, los tribunales deben tener la capacidad de decretar rápidamente las medidas cautelares que correspondan según el caso..."<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Robert Sherwood, Los Sistemas de Propiedad Intelectual y el Estímulo a la Inversión, citado por Carlos Mitelman, *ibid.* 83

La falta de conocimiento e ineficiencia de los jueces de lo civil ha motivado que en muchos casos a pesar de aportar pruebas plenas que demuestran la infracción se fijen cauciones excesivas, inclusive existen casos en nuestro país en los que antes de la vigencia del sistema de dolarización, las garantías fueron rendidas en sucres y hasta la actualidad no son devueltas al no haberse dictado sentencia, lo cual significa una lamentable pérdida de dinero para la persona que buscaba únicamente proteger sus derechos de Propiedad Intelectual, es más a pesar de existir una sentencia condenatoria en la acción principal de infracción de derechos, no existe un pronunciamiento en el juicio de medidas cautelares, con lo cual este tipo de medidas en gran parte en lugar de tutelar de manera efectiva derechos subjetivos se han convertido en un obstáculo en el cumplimiento de estos fines.

Una de las alternativas frente a los defectos de las medidas cautelares en la vía judicial, es el proceso de tutela administrativa contemplado en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se confiere competencia al IEPI como Oficina Nacional Competente para tomar medidas cautelares, en el caso de comprobar durante una inspección la violación de derechos.

En el caso de que en este procedimiento se ejecuten medidas cautelares, se discute si debe aplicarse el segundo inciso del artículo 248 de la Decisión 486 que se refiere a la caducidad de las medidas, en este sentido debemos considerar que esta norma se refiere a "*toda medida cautelar*", por lo que estarían dentro de esta delimitación las ordenadas por el delegado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

El Instituto además de las medidas cautelares y la declaración de infracción únicamente puede sancionarlo con un multa y de ser el caso, remitir a un fiscal una copia del expediente administrativo por existir presunciones de comisión de un delito, por lo que en caso de ejecutarse las medidas.

Este procedimiento administrativo es el más utilizado en nuestro medio debido a las deficiencias de las medidas cautelares en la vía judicial, sin embargo, en ciertos casos la falta de decisión de los funcionarios a cargo, para ejecutar medidas cautelares ha impedido una protección más eficaz de los derechos de Propiedad Intelectual.

## - Penales

La inclusión de los delitos penales por infracción a derechos de Propiedad Industrial dentro del Derecho Penal Económico no tiene uniformidad de criterios, al menos en la tradición española en donde se excluyen estos tipos penales de esta rama del Derecho. El profesor Enrique Bacigalupo sobre este tema considera:

“La cuestión de la protección penal de las marcas y del derecho industrial en general, no ha formado parte del conjunto de tipos penales que han sido agrupados por la teoría dentro del concepto de derecho penal económico. Probablemente la razón de esta exclusión sea el reflejo de que el modelo del derecho penal económico que se ha impuesto entre nosotros proviene de la ciencia penal alemana, que refleja a su vez una práctica en la que la aplicación del derecho penal en esta materia ha ido cediendo espacio a la resolución del conflicto por medio del derecho privado. No obstante algún autor como Bajo Fernández, ha incluido en el perímetro del derecho penal económico la protección de la competencia y en este sector a la protección penal de las marcas. Pero su posición es aislada.”<sup>87</sup>.

Uno de los supuestos en los que nuestra normativa comunitaria se remite al derecho interno, es el tema referente a las acciones penales (art. 257) para los casos de falsificación de marcas.

Una de las formas de falsificación puede configurarse mediante la imitación y uso de signos notoriamente conocidos. por lo que su legítimo titular cuenta con un procedimiento coercitivo de considerable importancia, aunque de poca aplicación práctica en nuestro medio. La Enciclopedia Jurídica Omeba, al definir el concepto de falsificación establece:

“En esencia la falsificación es una imitación. Pero no imitación de la verdad, como alguna antigua definición antes aludida indicaba, a menos que se atribuya a la voz verdad un sentido excesivamente lato: es imitación de lo auténtico, de lo genuino, es decir de ciertos signos que caracterizan un modelo.

El modelo –y los signos característicos por lo tanto- a cuya imitación debe tender la falsificación varía al compás de las distintas exigencias de las figuras delictivas. Pero es imprescindible que exista modelo, o sea signos materiales característicos”.<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Cristina Jiménez Savurido y otros, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Editorial Comares, Madrid, 2002, 197.

<sup>88</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1977, 872 – 873.

La Decisión 486 de manera imperativa, obliga a los Países Miembros la regulación de procedimientos y sanciones penales, para los casos en los que exista falsificación de marcas. En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 319 literal f) reprime con pena de prisión de tres meses a tres años y una multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios *“quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:*

*f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior.”*

Por su parte el artículo 320 numeral 2 tipifica:

Art. 320.- Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,

En el supuesto del artículo 319 literal f), se protege los derechos de los titulares de marcas notorias y de alto renombre incluso si no cuentan con un registro en el Ecuador y sin atención a los productos o servicios identificados por el signo infractor (regla de la especialidad), mientras que el artículo 320 numeral 2, se refiere a signos distintivos notorios o de alto renombre, lo cual implica que además de las marcas, otras modalidades de Propiedad Industrial alcanzan protección, no obstante limita la existencia de la infracción a quienes utilicen marcas o indicaciones geográficas siempre que el uso en el comercio origine de manera razonada confusión en el consumidor.

Las acciones penales en casos de falsificación de marcas notorias pueden ser un mecanismo sólido y eficiente para frenar esta conducta ilícita, pues no debemos olvidar que en gran parte de casos, bandas organizadas están detrás de la marca notoria imitada y el derecho privado se muestra impotente con los mecanismos legales con los que cuenta el titular de una marca de esta naturaleza.

“En realidad, la problemática que los titulares de las marcas tienen en vista es una verdadera problemática criminal. En efecto, la imagen del hecho a partir

de la cual se reclama una intervención del derecho penal es la de grupos más o menos organizados, clandestinos, que usurpan el uso de la marca registrada, ofreciendo los productos falsificados fuera de los lugares habituales de venta de los mismos (en la vía pública o locales transitoriamente ocupados, eludiendo el pago de tasas y contribuciones, etc). Esta imagen contrasta abiertamente con la que es más propia del derecho industrial, en la que dos empresas, correctamente establecidas discuten sobre si los signos distintivos utilizados para productos semejante (sic) son o no suficientemente diferenciados. En este tipo de casos, se trata de pretensiones defendidas por sujetos del derecho mercantil que actúan dentro de los márgenes de un ejercicio legal del comercio. La aplicación del derecho penal en estos supuestos parece verdaderamente exagerada y por ello la primacía de las soluciones del derecho privado parece ser la más aconsejable” .<sup>89</sup>.

El criterio de Bacigalupo creemos es acertado ya que parecería que los destinatarios del tipo en mayor parte son aquellos grupos que de manera organizada ofrecen al consumidor productos o incluso servicios identificados por la marca principalmente notoria, pues buscan aprovecharse de la difusión y prestigio alcanzado, sin embargo esto no obsta para que cualquier persona pueda ajustar su conducta al tipo penal pues en ciertos casos la conducta ilícita es cometida a sabiendas, en forma individual.

#### - **Competencia desleal**

Una acción independiente a la protección exclusiva que la Decisión 486 brinda a la figura de las marcas notorias, tiene que ver con la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, entendida como toda actuación que se va en contra de usos y prácticas honestos en el mercado, como bien lo define el artículo 258 de la Decisión 486.

Para Hermenegildo Baylos “...*la inclusión de la competencia desleal dentro de la propiedad industrial es totalmente desacertada y se basa en el error de creer que todo acto de competencia desleal implica un ataque a un derecho subjetivo del perjudicado; cuando lo cierto es que solo supone el incumplimiento de la obligación legal de utilizar medios honrados y admitidos para realizar la competencia.*”<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Jiménez Savurido y otros, op. cit., 197 – 198.

<sup>90</sup> Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1993, 333

Marco Matías Alemán comparte esta posición identificando de manera independiente la protección de los signos distintivos a través de dos vías, la de Propiedad Industrial por medio de las acciones que confieren los ordenamientos jurídicos al titular de una marca protegida y por medio de la competencia desleal como medio tradicional de defensa con la que cuentan incluso las personas que no han registrado una marca, incluyéndose en este concepto los titulares de marcas notorias.

“...existen dos medios de protección de los signos distintivos; uno consiste en el antiguo y original sistema protector de la actividad de los empresarios –la competencia desleal-, mecanismo que hoy solo se utiliza para lograr la protección de signos que no son registrables por su propia naturaleza, o siendo viable su registro este no se ha llevado a cabo; y otro consiste en la protección que brinda la propiedad industrial.”<sup>91</sup>.

La Decisión 486 amplía la protección de la competencia desleal en relación a la Propiedad Industrial, pues además de la acción con la que cuenta el titular de un signo no registrado de impedir que terceros se aprovechen del posicionamiento de la marca, el artículo 259<sup>92</sup> establece no de modo taxativo, los casos en los que puede existir actuaciones que se van en contra de los usos y prácticas honestos en el mercado.

De la amplitud en el concepto de competencia desleal, se infiere que una regulación que evite la enumeración taxativa de los casos en los que exista competencia desleal, garantiza la evolución de esta figura, pues cada vez aparecen nuevas formas en las que pueden existir actuaciones deshonestas, caso contrario es latente el riesgo de anquilosar el desarrollo de esta figura e impedir que se sancionen nuevas formas de comisión de ilícitos, de ahí que la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 285, en armonía con lo dispuesto por la Decisión 486 enumeran de manera ejemplificativa los supuestos en los que existe competencia desleal.

---

<sup>91</sup> Marco Matías Alemán, Marcas, Top Management, Bogotá, 68.

<sup>92</sup> Art. 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Para el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza<sup>93</sup>, la competencia desleal se sanciona no por el daño ocasionado a un comerciante o empresario, sino por las practicas atentatorias a los ordenamientos legales, que afectan el equilibrio en el mercado, permitiendo que estas actuaciones ilícitas influyan en la falta de igualdad de todos los concurrentes.

En este sentido las demandas por competencia desleal, sin perjuicio de las otras acciones que le corresponden al titular de una marca notoria pueden ser propuestas por quien tenga interés legítimo, como bien lo señala el artículo 267 de la Decisión 486.

Esta norma tiene singular importancia, ya que a diferencia de otros procedimientos anteriormente analizados, la acción de competencia desleal no exige para su presentación un derecho subjetivo (legítimo titular del signo), sino tan solo un interés legítimo, entendido como un interés personal y directo que afecta a un individuo o persona determinada.

Este hecho aunque poco comprendido en nuestro país, reviste considerable trascendencia, pues permite interponer una demanda de competencia desleal, a aquellas personas que tienen un interés directo con la conducta deshonest cometida, lo cual significa que los empresarios de un determinado sector industrial o comercial, en virtud de la actuación ilícita que persigue entre otras cosas, consolidar un espacio en el mercado, se ven afectados directa o indirectamente por el competidor desleal, quien participa en condiciones de ventaja frente al resto de competidores, razón por lo que puede justificarse un interés legítimo que le permita a una persona que se dedica a la misma actividad lucrativa a presentar este tipo de acción. En este sentido el artículo 287 de la Ley de Propiedad Intelectual garantiza el ejercicio de una acción de competencia desleal, para toda persona natural o jurídica perjudicada (interés legítimo).

---

<sup>93</sup> "No puede por tanto, sostenerse que la competencia desleal se prohíba por el hecho de que de ella se deriva un perjuicio para los concurrentes o para un competidor determinado, sino porque ese perjuicio se ha producido alterando la situación de igualdad de oportunidades entre los competidores, en virtud de la maniobra desleal de uno de ellos". Cita tomada del tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, op. cit., 330.

Un caso frecuente de competencia desleal, cuando el presunto infractor utiliza ciertos rasgos característicos tanto de las marcas incluyendo las tridimensionales como de los productos, en especial colores, formas y empaques de presentación del producto, entre otros, en estos casos la existencia de notoriedad del signo incrementa la gravedad del ilícito por lo que es necesario restaurar en lo posible el equilibrio en el mercado, para defenderlo de este uso ilegítimo y evitar la configuración de un riesgo de asociación e inclusive de confusión indirecta.

“Existirá un acto de imitación con riesgo de asociación cuando los consumidores, aunque puedan diferenciar el producto imitado y el resultante de la imitación, **justamente por la coincidencia de determinados elementos identificativos de la forma de presentación de ambos, pueden ser inducidos al error de creer que proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas entre sí.** Es decir, al contrario que en la imitación confucionista, en la cual los consumidores toman un producto por el otro, creyendo que se trata del mismo, **en la imitación con riesgo de asociación el consumidor no confunde la copia y el original, los diferencia, pero cree equivocadamente que se trata de dos productos o servicios que proceden de la misma empresa o de empresas que tienen relaciones entre sí.**”<sup>94</sup> (resaltación fuera de texto)

La acción de competencia desleal es de carácter judicial, ya que el artículo 268 confiere competencia sobre el conocimiento de este tipo de causas a la Autoridad Nacional Competente, quien inclusive en el evento que las legislaciones internas así lo previeren, puede iniciar de oficio este tipo de acción. En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual no contempla esta posibilidad.

Esta acción prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, a menos que el derecho interno de los Países Miembros, dispusieran un plazo menor, aspecto que tampoco está regulado en nuestro Derecho Interno.

Una novedad interesante que prescribe la Decisión 486, se refiere a la facultad con la que cuenta las Oficinas Nacionales Competentes para denegar un registro de marca, cuando hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar, consolidar un acto de competencia desleal<sup>95</sup>. La invocación de esta norma, en procedimientos de oposición

---

<sup>94</sup> Jiménez Savurido y otros, op. cit., 76

<sup>95</sup> Art. 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

en los que se discute la notoriedad de una marca, puede ser un argumento que coadyuve a la defensa del signo.

#### **- Cancelación o modificación de un nombre de dominio**

El artículo 233 de la Decisión 486 contempla además la posibilidad del titular de un signo notorio de demandar la cancelación o modificación de la inscripción de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico, cuando existe una inscripción ilegítima en cualquier País Miembro bajo estas modalidades del signo notoriamente conocido.

Este artículo otorga competencia para estos procedimientos a la Autoridad Nacional Competente (Tribunal Contencioso – Administrativo), sin embargo no se contempla un procedimiento para ordenar esta cancelación lo cual evidencia que la norma fue introducida sin el debido análisis, pues debería además tener mayor relación con la normativa y procedimientos internacionales en materia de nombres de dominio.

#### **- Síntesis de los procedimientos legales**

Como se puede percibir las distintas alternativas con las que cuenta el titular de una marca notoriamente conocida para proteger sus derechos son amplias en nuestra normativa supranacional lo que constituye otro indicio adicional para considerar que la Decisión 486 se ajusta plenamente a los estándares exigidos por el ADPIC.

La Decisión 486 respecto de las marcas notorias contempla procedimientos directos encaminados a extinguir el registro de signos idénticos o similares como la nulidad y la cancelación, así como también garantiza la protección de sus derechos por el uso ilegítimo e inclusive por la inminencia futura de la comisión del ilícito a través de una acción de infracción de derechos y una acción especial regulada en el artículo 231 para lo cual, el titular de la marca notoriamente conocida tiene la facultad de exigir la adopción de medidas cautelares en el Ecuador tanto por la vía administrativa como judicial.

Existe además la acción penal dirigida en la mayor parte de casos a grupos organizados que se benefician del reconocimiento de la marca y se consagra la protección normativa clásica que a lo largo del tiempo las distintas legislaciones han otorgado a la figura de las marcas notorias, a través de la acción de competencia desleal. Finalmente la Decisión 486 aunque de manera apresurada contempla un procedimiento de cancelación o modificación de inscripción de nombre de dominio que pretende cubrir este ámbito sensiblemente vulnerable a la piratería de marcas notorias.

Por lo tanto podemos advertir que el uso y registro no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido encuentran un elevado y hasta excesivo nivel de protección en nuestra subregión, lo que nos conduce a tomar en consideración el nivel de cumplimiento de estas disposiciones legales, pues la aplicación de esta normativa exige un compromiso serio de los Estados Miembros en la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual, sobre todo en el problema de la eficacia de las acciones contempladas que deben afrontar los titulares de signos notoriamente conocidos.

## CAPITULO II

### 2. Análisis crítico de la normativa vigente

El presente capítulo pretende analizar las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial que regulan la figura de las marcas notorias, con el propósito de determinar el grado de certeza en las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en especial el ecuatoriano, centrándonos en el análisis comparativo de los textos legales aplicables a nuestra tema de estudio.

#### 2.1 Las limitaciones del Convenio de París

El artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (CUP), constituye el primer antecedente efectivo de protección de las marcas notorias a nivel internacional, el texto legal de esta norma fue introducido en la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925, modificado posteriormente por las Conferencias de Londres en 1934, Lisboa en 1958 y Estocolmo en 1967<sup>96</sup>.

La protección del Convenio de París esta dirigida principalmente a los países en donde rige el sistema atributivo, con el propósito de evitar que se consolide un derecho de Propiedad Industrial de manera ilegítima y en caso de que ello ocurra, garantizar al titular del derecho, el ejercicio de acciones encaminadas a “invalidar” el registro.

##### **“Artículo 6bis**

##### **[Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 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.

---

<sup>96</sup> Datos tomados del trabajo investigativo de la Dra. Ana María Pacón, “Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada”, tomado de la página web <http://www.ugma.edu.ve/Portales>.

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

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

El Ecuador ratificó el Convenio de la Unión de París, siendo promulgado en el Registro Oficial No. 244 de 29 de Julio de 1999. Conforme lo dispone el artículo 163 de la Constitución Política, las normas contenidas en tratados y convenios internacionales prevalecen sobre las leyes (incluida la Ley de Propiedad Intelectual) y otras normas de menor jerarquía.

Esta ratificación permite que el artículo 6bis pueda ser invocado de manera directa por particulares (autoejecutividad de la norma), al delimitar el supuesto de hecho materia de la regulación, prescribiendo además sus efectos jurídicos.

“...concurren en el artículo 6 bis CUP los requisitos básicos de las normas unionistas autoejecutivas: delimitación precisa del supuesto de hecho, y fijación de las consecuencias jurídicas anudadas al mismo.”<sup>97</sup>.

El Convenio de París en la actualidad contiene disposiciones que cada vez más están ajenas a las necesidades del comercio internacional, no obstante debemos mencionar que para el período de su elaboración jurídica, significó un instrumento jurídico progresivo, que cubría los hechos que efectivamente requerían en ese momento ser regulados.

Actualmente se discute la aplicación práctica del Convenio, hasta el punto que en ciertos países, las autoridades judiciales se han visto obligados a realizar una interpretación teleológica del artículo 6bis con el propósito de encontrar una tutela efectiva a los derechos de propiedad industrial de sus legítimos titulares.

#### **a) Exclusión de las marcas de servicios**

El artículo 6bis hace referencia exclusiva a las marcas de fábrica o de comercio, por lo que los signos que amparen servicios en un primer momento no encuentran protección bajo esta normativa.

---

<sup>97</sup> Cristina Jiménez Savurido y otros, op. cit., 290.

En la primera parte del siglo anterior, las marcas de servicio no alcanzaban la importancia que tienen en la actualidad, sin embargo esta limitación viene superándose con el transcurso del tiempo ya que los países han incorporado en sus legislaciones internas y comunitarias normas que contemplan un ámbito de protección alrededor de esta figura.

#### **b) Grado de conocimiento**

Otros de los problemas del texto del artículo 6bis, es su falta de referencia a la extensión de conocimiento de la marca notoria en el público, existiendo a través del tiempo diversidad de criterios que han generado incertidumbre sobre estos hechos. En efecto, el Convenio de París no prescribe que la marca notoria debe ser conocida en la totalidad del público o tan solo en el consumidor al que se orienta el producto.

Ana María Pacón interpreta la norma de una manera restrictiva, señalando la posibilidad de tomar como referencia la totalidad de los consumidores, posición que si bien guarda cierta lógica, analiza de manera independiente el Convenio de París sin tomar en consideración que a raíz de la promulgación de la Decisión 486 la notoriedad (en armonía parcial con el ADPIC) se restringe al sector pertinente.

Existe por tanto la necesidad que el Convenio de París al no contener regulación expresa sobre este punto, sea interpretado en función de la normativa comunitaria vigente con el único propósito de hacer aplicable el 6bis; una interpretación en contrario, significaría que nuestras autoridades administrativas o judiciales no alcancen un nivel de certeza por la divergencia de los cuerpos legales que rigen la materia.

“Si nos atenemos a las palabras del Convenio de París, el titular de una marca notoria de relojes no podría oponerse con éxito al accionar de un tercero que inscribe o usa la misma marca para distinguir mostaza.”<sup>98</sup>.

Zuccherino y Mitelman con este criterio destacan que el Convenio de París se restringe a una clase especial de consumidores por lo que descartan una notoriedad para la totalidad del público.

---

<sup>98</sup> Zuccherino y Mitelman, op. cit. 134.

Consideramos que la interpretación del artículo 6 bis del Convenio de París sobre un alcance para la totalidad del consumidor haría inaplicable este precepto tomando en cuenta que la Decisión 486, restringe el conocimiento del signo al sector pertinente.

**c) Lugar en el que la marca debe ser notoria.- Certificación de autoridad competente**

Al momento de interpretar el artículo en cuestión, surgen otras interrogantes respecto al lugar en el que la marca debe tener la calidad de notoria, cuando prescribe: "...de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...".

La oscuridad del texto legal ocasiona la configuración de algunas interrogantes en el juzgador al momento de catalogar el ámbito de influencia de la marca notoria, pues no se especifica el país del registro o del uso, tomando en consideración que un signo puede tener influencia en varios países.

No resulta claro bajo ningún concepto, determinar si el país de registro al que se refiere el artículo 6bis es el que se está solicitando la protección, el país de origen de la marca o cualquier otro en el que el titular cuente con un registro, una situación similar ocurre con el uso. Estas alternativas se "enredan" aún más, cuando se establece que la Autoridad Competente del país de registro o uso estimare ser allí notoriamente conocida.

Zuccherino y Mitelman consideran que: "*El artículo 6 bis del Convenio de París exige que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclame la protección.*"<sup>99</sup>, posición que es compartida por Martínez Medrano y Soucasse:

"Un tema que puede ser objeto de debates, es el lugar donde debe existir la notoriedad. Para nosotros, el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París es claro al indicar que la notoriedad debe existir en el lugar que se reclama la protección. Es decir que una marca extranjera, para poder reclamar la protección especial derivada del Convenio de París debe ser notoria en los

---

<sup>99</sup> Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, op cit., 131

sectores pertinentes de la Argentina. En el caso de la marca renombrada, debe ser de conocimiento y fama para el consumidor argentino.”<sup>100</sup>.

Otamendi comparte esta opinión al considerar que la protección que el CUP otorga a los titulares de marcas notorias es limitada, al considerar una notoriedad en el país en que se pretende reivindicar derechos:

“El art. 6º bis, al exigir que la notoriedad exista en el país en el que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias(sic). Ésta sería mayor, y tal vez más adecuada, si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca(sic).”<sup>101</sup>.

Ana María Pacón participa con este criterio, sin embargo es partidaria de otorgar una protección que va más allá del país en el que se solicita protección, con el propósito de evitar usurpaciones de signos cuya difusión en el comercio internacional evoluciona en el tiempo.

“El artículo 6bis exige como mínimo que se dé protección a las marcas que sean notorias en el país en el que se reclama la protección. Los Estados miembros están en libertad de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ámbitos distintos del estrictamente nacional.

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado el conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque, (sic) la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente.(sic)...

Con relación a este punto, se ha señalado que para que el artículo 6bis CUP tenga una verdadera eficacia no se debe exigir que la marca sea notoriamente conocida en el país en el que se pide la protección. En efecto, es posible que signos que en el país aún no tienen una fuerte implantación en el mercado pero que en el comercio internacional, son por todos conocidos, sean objeto de usurpaciones por parte de terceros. En consecuencia, sería deseable conceder la protección del artículo 6bis CUP también a aquellos signos que a nivel internacional son conocidos y donde existan claros indicios que el titular original va a extender sus actividades comerciales a dicho país.”<sup>102</sup>.

Aunque todos estos autores consideran que la notoriedad debe demostrarse en el país en el que se reclama la protección, la doctrina argentina es más radical en esta posición mientras que Pacón abre la posibilidad que los Países Miembros otorguen una protección mayor.

---

<sup>100</sup> Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, *Derecho de Marcas*, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, 151.

<sup>101</sup> Jorge Otamendi, *op. cit.* 349.

<sup>102</sup> Ana María Pacón, *op. cit.*, 11 – 12.

En nuestro país el Comité de Propiedad Intelectual (Oficina Nacional Competente, para conocer los procedimientos de cancelación de marcas), no acoge estos criterios y considera que la notoriedad debe existir en el país de origen de la marca, con lo cual en un primer momento otorga un nivel de protección más amplio, sin embargo ha exigido en varios casos una declaración de notoriedad de la autoridad competente de ese país, volviendo inaplicable al artículo 6 bis. En el proceso No. 01-277-AC (reposición) el Comité considera:

“SEXTO.- Aun en el caso de que, en la a la época en que se solicitó el registro, las marcas XOXO y XOXO IN AMERICAN AND ABROAD hubiesen tenido la calidad de notoriamente conocidas, no podían ser consideradas en el Ecuador, porque para ello debía la titular haber obtenido un instrumento público de la autoridad competente del país del registro, en el que dicha autoridad declare que allí estos signos son notoriamente conocidos y que se utilizan para proteger productos idénticos o similares (Convenio de París, ART. 6bis apartado 1; publicado en el Registro Oficial 244 de 29 de Julio de 1999).”<sup>103</sup>.

El Comité exige la presentación de un documento público del “país del registro”, que acredite la calidad de notorio, sin especificar a que país de registro se refiere, sin embargo del texto del considerando sexto podría inferirse que se trata del país de origen de la marca.<sup>104</sup>

Esta posición era compartida anteriormente por la jurisprudencia española, como es el caso de la Audiencia Provisional de Valencia de 27 de noviembre de 1998 (AR 722) y de la Audiencia Provisional de Las Palmas de 3 de febrero de 1998 (AR 321).

“Pero en esta evaluación de la notoriedad de la marca no debe llevar a engaño la referencia del artículo 6 bis a la “autoridad competente”. **En ciertas ocasiones los Tribunales han interpretado este inciso en el sentido de que el actor debe acompañar a su demanda una certificación expedida por la “autoridad competente” de su país de origen que corroborare la condición de notoriedad.** Tal es el caso de las sentencias de la Audiencia Provisional de valencia de 27 de noviembre de 1998 (AR 722) y de la Audiencia Provisional de Las palmas de 3 de febrero de 1998 (AR 321). Esta ultima (bis) declaraba que el artículo 6 bis “exige que el país del registro de la marca o del uso certifique que por medio de su autoridad competente que se trata de una marca notoria en el país”; la primera se pronunciaba en términos todavía más absolutos: **“El artículo 6 bis del Convenio de París, exige un elemento objetivo para atribuir la condición de marca notoria, cual es aportar certificación de la autoridad**

<sup>103</sup> Resolución de 12 de octubre del 2003, expedida en el trámite No. 01-277 AC (reposición).

<sup>104</sup> Este criterio se va en contra de la regulación de la Decisión 486, que exige que la notoriedad se demuestre en cualquier país miembro de la subregión.

competente del país del registro o de uso, de que la marca es notoriamente conocida como siendo ya de una persona que puede beneficiarse del presente convenio."<sup>105</sup> . (resaltados fuera de texto)

Tanto el criterio del Comité de Propiedad Intelectual de nuestro país como la posición anterior de los tribunales españoles, al exigir una declaración de notoriedad de la autoridad competente del registro o del uso complican aún más la tutela de la figura de las marcas notorias, pues la confusa redacción del artículo 6bis se agrava con una interpretación de esta naturaleza.

Resulta preocupante que la declaración de notoriedad de una marca, dependa de un requisito que está sujeto a una eventualidad, pues en la mayoría de países las Autoridades Competentes reconocen esta calidad, en virtud de procedimientos administrativos o judiciales instaurados y no de declaraciones unilaterales como lo interpreta el Comité. En estos casos resultaría que un signo que a pesar de ostentar el carácter de notorio y que no cuente con este tipo de reconocimiento unilateral (como sucede en la mayor parte de casos en los que se discute la notoriedad de una marca), estaría desprovisto de toda protección.

Adicionalmente la Autoridad Nacional Competente en nuestro país es el Tribunal Contencioso – Administrativo y conforme al criterio anterior, los interesados en obtener una declaración de notoriedad según la interpretación literal del artículo 6bis, deben acudir ante las autoridades judiciales ecuatorianas, lo cual por obvias razones termina por enmarañar la protección jurídica que se otorga a los titulares de marcas que gozan de notoriedad en el Ecuador. Es probable que estos mismos inconvenientes existan en muchos países.

Nuestra normativa supranacional no contempla la atribución de realizar declaraciones unilaterales de notoriedad, por lo que de acogerse el criterio del Comité de Propiedad Intelectual, significaría que marcas que gozan de reconocimiento, difusión y que además son originarias de nuestra subregión, no estarían protegidas en terceros países y viceversa, por lo que este criterio limita en gran magnitud el alcance de las marcas notorias en cualquier país del mundo.

---

<sup>105</sup> Cistina Jiménez Savurido y otros, op. cit., 294, en la que cita jurisprudencia española.

La doctrina se inclina por considerar que la exigencia de una declaración de notoriedad es obsoleta, ya que la mayoría de Estados no contemplan procedimientos para que la Autoridad Competente certifique estos hechos, posición que es aceptada por la jurisprudencia de otros países, en las que no se exige como requisito la declaratoria de notoriedad del país de origen.

“Ya se comprende que no existe, en ningún país, autoridad alguna que pueda “certificar” que una marca goza de notoriedad; que la notoriedad deba ser juzgada a tenor de los elementos de prueba aportados por quien la alega; y que es precisamente el Tribunal ante el que se plantea la demanda el que está llamado a efectuar un pronunciamiento de esta índole”.<sup>106</sup>.

Resulta lógico que el examinador de cada país juzgue la notoriedad de una marca en función del material probatorio adjuntado en un procedimiento, en lugar de trasladar la competencia a la Autoridad Competente del país de registro (origen de la marca).

La propia jurisprudencia española en sentencia de 4 de octubre del 2000, pronunciada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia de manera tácita dejó de considerar el requisito anterior, aceptando la tesis que la notoriedad debía demostrarse en el país en el que el signo estuviere registrado pero en función del material probatorio exigido por el ordenamiento jurídico aplicable y no de certificaciones.

“La sentencia de instancia ya rechazó dichos argumentos de la parte demandada, al entender ser de aplicación al presente caso el artículo 6 bis del Convenio de París de 1883, interpretado por la doctrina Jurisprudencial en el sentido que la notoriedad debe serlo no en el país en el que se reclama su protección sino en el que haya sido registrada. Razonamientos estos de la sentencia recurrida que la Sala comparte plenamente, (...) los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de ésta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que estos y la misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los nacionales, de lo que se deriva que para otorgar el nombre comercial, y también por extensión a la marca, la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna, sin que tampoco se precise el uso en España, sino que basta con demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de París.”<sup>107</sup>. (resaltados fuera de texto)

---

<sup>106</sup> Ibid. 295

<sup>107</sup> Ibidem, 300

La jurisprudencia española adopta una posición mucho más proteccionista para la figura de la notoriedad y al contrario de la doctrina argentina y andina antes mencionadas, considera que este hecho puede recaer en el país de registro de la marca sin especificar si debe ser el de origen u otro país, no obstante más tarde se señala que si bien no se exige el uso del signo en España, se debe demostrar su utilización anterior en el país de origen signatario del Convenio de París, haciendo prever la exigencia de la notoriedad en el país de origen.

De manera acertada los tribunales de España, dejan de exigir la declaración de notoriedad, manifestándose una protección mucho más amplia al permitir la protección de marcas que gozan de difusión en el país de registro de la marca.

Finalmente el artículo 6bis no prescribe con exactitud si se requiere el necesario uso de la marca o por el contrario es suficiente que se haya hecho conocer a través de cualquier medio de información (televisión, revistas, Internet, eventos deportivos, sociales, culturales a nivel mundial). La doctrina en este supuesto en mayor medida se inclina a considerar la no exigencia del uso en el país en el que se reclama la protección para acreditar la calidad de notorio.

#### **d) Productos similares**

El artículo 6 bis protege además al titular de la marca notoriamente conocida de signos idénticos o semejantes que produzcan riesgo de confusión en el consumidor, con lo cual quedan exceptuados aquellos que amparan productos disímiles (especialidad), por lo que la protección del Convenio de París no abarca a todos los productos o servicios del nomenclátor internacional.

"...el artículo 6° bis del Convenio de París reconoce protección a la marca notoria, en el supuesto en que la marca en conflicto fuese registrada y utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria."<sup>108</sup>.

Finalmente el titular de la marca notoria cuenta con acciones para impedir el registro (oposición) del signo infractor, de igual manera cuenta con la facultad de

---

<sup>108</sup> Zuccherino y Mitelman, op. cit., 134

extinguir los derechos sobre el mismo (nulidad) y se garantizan igualmente acciones para impedir el uso del mismo.

“El titular de la marca notoria puede, según la norma de la Convención de París, reclamar:

- a.) que no se conceda el registro
- b.) que se declare la nulidad, y
- c.) que se ordene le cese del uso de las marcas que constituyan:
  - a- la reproducción
  - b- la imitación o
  - c- la traducción
- d- la reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se reclama la protección”<sup>109</sup>

## 2.2 La regulación del ADPIC

La Organización Mundial del Comercio que funciona desde el año 1995 es el resultado de la Ronda de Uruguay que concluyó en Marruecos en el año 1994 en la que se consolidó el GATT 1994 (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) como un tratado multilateral del que forman parte la gran mayoría de países del mundo.

Como lo mencionamos anteriormente citando a Carlos Mitelman, el GATT pretendió desde un inicio reducir las barreras comerciales junto con las distorsiones que afectan la competencia internacional.

Uno de los pilares fundamentales del GATT precisamente es el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que en el artículo 16 regula la protección de las marcas notoriamente conocidas.

“Dicho convenio incluye un anexo que consta de setenta y tres artículos denominado Acuerdo sobre los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El ADPIC constituye en la actualidad el texto internacional consensuado mas completo en la materia. En virtud de ello, la protección de la propiedad intelectual se ha convertido en una parte integrante del sistema mundial del comercio.”<sup>110</sup>

El artículo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), si bien contiene algunas deficiencias que motivan ciertas

---

<sup>109</sup> Otamendi, op. cit., 347 y 348.

<sup>110</sup> Carlos Mitelman, op. cit., 81

dudas sobre el alcance de protección de esta norma, representa un avance notable respecto de las disposiciones del Convenio de París.

*“Artículo 16*

*Derechos conferidos*

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

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 esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo *6bis* 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.”

Uno de los mayores debates de la normativa del ADPIC radica en el problema de su autoejecutividad, pues existen tendencias doctrinarias con marcadas diferencias respecto al efecto directo de este Acuerdo Internacional.

Para los que niegan este efecto directo (Ullrich, Gómez Segade entre otros) el problema de la autoejecutividad contraría el principio de reciprocidad y debilitaría “*el conjunto normativo plasmado en el Acuerdo ADPIC*”<sup>111</sup>.

Otro sector de la doctrina liderado por Drexel y apoyado por Fernández Novoa propugnan la aplicabilidad directa de las normas del ADPIC para los particulares de los Estados Miembros de la OMC, por cuanto al igual que el Convenio de París o el de Berna, el ADPIC crea derechos subjetivos, obligando a estos Estados a instaurar

---

<sup>111</sup> Esta posición es defendida por Ullrich, en su trabajo “Technology Protection According”, y de una manera mas atenuada por el español Gómez Segade, cuyos criterios son citados por Carlos Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, p. 735.

procedimientos eficientes que tutelen de manera efectiva las distintas figuras de la Propiedad Intelectual.<sup>112</sup>

Consideramos que la autoejecutividad entendida como la consecuencia de una norma que delimite el supuesto de hecho y que además fije las consecuencias jurídicas derivadas de su inobservancia, no es materia exclusiva de todas las disposiciones del Acuerdo, pues en efecto el ADPIC contiene obligaciones para los Estados Miembros (no para particulares) de instituir en sus ordenamientos jurídicos procesos que garanticen el cumplimiento de sus disposiciones.

En este supuesto los destinatarios de las normas son los Estados, que deben adecuarse a las niveles mínimos de protección exigidos en el ADPIC, los mismos que pueden variar en función de la visión jurídica que cada país tiene respecto a la observancia de las distintas figuras de Propiedad Intelectual, por lo que serán los países quienes deban plasmar en sus legislaciones, los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas en función de los parámetros del ADPIC, por lo que nos acogemos más bien a la primera posición de la no autoejecutividad de este instrumento internacional.

Este debate para efectos pragmáticos ha ido perdiendo su significado dentro de nuestra subregión, pues la promulgación de la Decisión 486 en función de las obligaciones emanadas del ADPIC, implica en primer lugar que en la Comunidad Andina se haya adoptado la posición de que la normativa del mencionado Acuerdo no es directamente aplicable, de lo contrario no hubiera sido necesario promulgar en el año 2000 la Decisión 486, en clara coordinación a los preceptos del ADPIC.

Una segunda razón para superar esta divergencia es la necesidad de que los preceptos del derecho comunitario y el internacional guarden armonía y coordinación como efectivamente sucede en el caso que nos ocupa, por lo que no existe la necesidad de que los particulares invoquen directamente la normativa del ADPIC, si tenemos una norma supranacional cuyo efecto directo no se discute y que se adecua a las exigencias de este instrumento internacional.

---

<sup>112</sup> Estos criterio cfr. Carlos Fernández-Nóvoa, *Ibid.* p. 736.

El ADPIC, contiene estándares mínimos sobre las cuales los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio, se comprometen en sus legislaciones internas o en nuestro caso, supranacionales a respetar estas exigencias, contando incluso con la facultad de ampliar la protección en las distintas modalidades de Propiedad Intelectual.

Este acuerdo prescribe que el artículo 6bis del Convenio de París se aplique "*mutatis mutandi*", legislando nuevos aspectos no comprendidos, que persiguen dotar de mayor certeza jurídica a la aplicación del artículo 16.

Para los tratadistas Martínez Medrano y Soucasse el acuerdo ADPIC o TRIP's, exige ciertas condiciones para que exista una tutela de las marcas notoriamente conocidas.

"Los requisitos que impone el ADPIC para proteger una marca notoria son: a) que exista relación entre los bienes y servicios identificados por un tercero con los bienes y servicios identificados por el titular de la marca notoria registrada, y b) la probabilidad de lesión a los intereses de este último."<sup>113</sup>.

En la primera condición el ADPIC garantiza la protección de marcas notoriamente conocidas mientras que en la segunda se pretende la protección de los derechos de marcas renombradas en contra del aprovechamiento del prestigio y la dilución del signo.

#### **a) Marcas de servicios**

Este acuerdo, prevé la protección de las marcas de servicios, tomando en consideración la importancia de estos signos en el mercado, de esta manera marcas que protegen servicios de publicidad, financieros, de seguros, servicios de comidas, de viajes entre otros, encasillados en diferentes clases internacionales, encuentran protección expresa en este instrumento jurídico internacional.

## **b) Grado de conocimiento**

Uno de los mayores avances contemplados en el ADPIC se relaciona con el grado de conocimiento respecto al signo notorio, ya que el artículo 16.2 se refiere al "*sector pertinente del público*", con lo cual los Países Miembros están obligados a reconocer la notoriedad de marca tomando como referencia el segmento de consumidores a los cuales está dirigido el producto o servicio. En este sentido se supera las limitaciones del Convenio de París, en el que no existía claridad sobre el alcance de la protección en este tema.

"Para marcas que sirven para distinguir productos especializados y que por tanto solo pueden ser conocidas dentro de un pequeño sector del tráfico económico esta aclaración con respecto al artículo 6bis CUP, es de mucha importancia".<sup>114</sup>.

Conforme las disposiciones del ADPIC, las marcas que están dirigidas a un segmento selectivo de consumidores y que por determinadas características del producto o servicio no están dirigidas a otro tipo de público, encuentran protección legal dentro de la normativa del ADPIC.

## **c) Lugar en el que debe ser demostrada la notoriedad**

Pese a la existencia de indudables progresos, la regulación del ADPIC no define con precisión el lugar donde la marca debe ser notoriamente conocida, al prescribir: "*los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*"

La redacción peca quizás de confusa al no regular de forma más directa este tema, sin embargo creemos que se garantiza una notoriedad internacional en la medida en que la marca haya sido promocionada y por tanto conocida en el país en el que se reclame la protección.

---

<sup>113</sup> Martínez Medrano y Soucassee, op. cit., 149

<sup>114</sup> Ana María Pacón, op cit. 15

Zuccherino y Mitelman opinan que conforme el ADPIC, *“la marca se encontrará protegida no solo en el caso de que la notoriedad exista en el país donde se reclama dicho amparo. Bastará que el signo sea notorio en el país de origen.”*<sup>115</sup>.

A nuestro criterio no basta la notoriedad en el país de origen, como opinan estos autores pues la inclusión de la palabra “inclusive” induce a creer que la notoriedad internacional condicionada a la promoción del signo en el país en el que se solicita protección constituye el mayor nivel de protección exigido, por lo que los países no están obligados a reconocer una notoriedad internacional sin restricciones, además la referencia que hace el artículo 16 del ADPIC a la aplicación mutatis mutandi del artículo 6bis del Convenio de París ratifica que la notoriedad se determine en el país de la protección. Así considera Ana María Pacón:

“Sobre este punto, la doctrina se muestra más bien escéptica y hubiese sido deseable que el Acuerdo se pronunciase expresamente sobre este punto. Sin embargo la referencia que hace el artículo 16.2 ADPIC al art. 6bis CUP hacen pensar más bien que la notoriedad debe determinarse en el país en que se está solicitando la protección.”<sup>116</sup>.

Este criterio es ratificado por Martínez Medrano y Soucasse quienes consideran que la notoriedad debe determinarse en el lugar de protección del signo cuando manifiestan:

“Es decir que el ADPIC requiere el conocimiento notorio, o para nuestro caso en la Argentina, aunque la marca notoria o renombrada no esté siendo objeto de uso efectivo, ya que la notoriedad o el renombre pueden ser consecuencia de la publicidad”.<sup>117</sup>

El artículo 16.3, no exige un uso efectivo de la marca en el país en donde se reclama la protección, cuando dispone que la notoriedad puede ser el resultado de la difusión del signo en el sector pertinente del consumidor, la misma que puede conseguirse a través de medios tecnológicos de comunicación, sin necesidad que exista el uso real de la marca.

“La promoción no requiere el uso en el país en que se reclama la protección, y puede ser una promoción realizada en el extranjero, pero conocida en el país

---

<sup>115</sup> Zuccherino y Mitelman, op. cit., 132.

<sup>116</sup> Ana María Pacón, op. cit, 16

<sup>117</sup> Martínez Medrano y Soucasse, op cit, 151 y 152.

en el que se reclama la protección. Se trata de una protección más amplia y sensata que la reconocida por el Convenio de París.”<sup>118</sup>.

La tesis de la notoriedad en el país en donde se reivindica la protección, tiene mayor lógica con el contexto de esta norma, lo cual no impide que los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio reconozcan en sus legislaciones internas o comunitarias una notoriedad internacional con el propósito de otorgar un nivel de protección más amplio al establecido en el ADPIC.

#### **d) Principio de especialidad**

Otros de los aportes significativos del ADPIC, se refiere a los productos o servicios materia de protección jurídica, los cuales no están limitados por el principio de especialidad de las marcas, por lo que las marcas notorias pueden tener protección con independencia de los productos o servicios identificados por el signo infractor, resguardando de este modo la pérdida del poder distintivo de la marca (dilución) y evitando al mismo tiempo que terceros se aprovechen del prestigio alcanzado por el signo, *“por primera vez un acuerdo internacional protege jurídicamente a las marcas más allá de la regla de la especialidad.”*<sup>119</sup>.

El artículo 16.3 del ADPIC permite la posibilidad de proteger una marca notoria más allá de los límites impuestos por el principio de especialidad, no obstante de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia esta norma puede ser aplicada solo para los casos de marcas renombradas en las que el nivel de protección se justifica para evitar la dilución y el aprovechamiento del prestigio del signo. Martínez Medrano y Soucasse, al respecto consideran que: *“No obstante ello, pensamos que en tanto el acuerdo no hace distinciones, la protección del TRIP’s alcanza a las marcas notoriamente conocidas...”*<sup>120</sup>.

Es indudable que las disposiciones del ADPIC otorgan mayor certeza jurídica respecto al nivel de protección de las marcas notoriamente conocidas, pues no debemos olvidar que el Convenio de París al tener limitaciones normativas, genera dificultades para determinar el alcance de la protección sobre esta figura por lo que

---

<sup>118</sup> Jorge Otamendi, op. cit, 349

<sup>119</sup> Ana María Pacón, op cit., 16

una regulación expresa incentiva la armonización de los ordenamientos jurídicos de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, sin embargo no se soluciona del todo este inconveniente, pues conforme al análisis anterior, ciertas disposiciones del artículo 16 no tienen la claridad requerida para otorgar mayor seguridad en la tutela de las marcas notorias.

## **2.3 El nivel de protección de la Decisión 486**

Una de las finalidades de la expedición de la Decisión 486 fue la necesidad de adaptarse a los preceptos del ADPIC y de esta manera cumplir nuestras obligaciones adquiridas al formar parte de la Organización Mundial del Comercio.

En general las disposiciones de la 486 no solo respetan los estándares mínimos exigidos por el ADPIC, sino que en ciertos casos otorgan una protección más amplia a favor de los titulares de marcas notorias, como lo venimos advirtiendo en base al análisis realizado.

En el capítulo anterior analizamos de una manera detallada el nivel de protección que la vigente Decisión 486, otorga a los titulares de marcas notorias, por lo que el presente estudio se centra en la observancia que esta normativa realiza a los preceptos del ADPIC.

En la Decisión 344 el tema de la notoriedad era regulado de una manera dispersa, con escasas normas que inclusive más de una regulaban un mismo hecho. En este sentido la Decisión 486 a diferencia de sus predecesoras, por primera vez reconoce un título independiente a la regulación de las marcas notorias.

En el título XIII de la Decisión 486, se protege a los signos notoriamente conocidos del uso y registro no autorizados, contemplando varias acciones legales encaminadas a prohibir estas situaciones (oposición, cancelación, nulidad, acción por vulneración de derechos, acción judicial encaminada a prohibir el uso del signo, competencia desleal), por lo que las posibilidades prescritas se adecuan ampliamente a los preceptos del ADPIC.

---

<sup>120</sup> Martínez Medrano y Soucasse, op cit., 150.

### a) Notoriedad dentro de la Comunidad Andina

Una de las limitaciones del ADPIC, se relaciona con la falta de referencia expresa a una notoriedad internacional o únicamente al país en donde se reclame protección. La Decisión 486 acoge esta segunda hipótesis de manera parcial en el artículo 224:

“Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

Esta protección reconoce una “*notoriedad comunitaria*”, pues no solo se limita al país en donde se solicita la protección, sino a cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, pues para efectos de integración, el mercado andino es visto como uno solo. En consecuencia una marca originaria de un tercer país y que tenga amplia difusión (notoriedad) en Venezuela, Colombia, Perú o Bolivia a pesar de no ser conocida, de no estar siendo usada o de no contar con un registro en el Ecuador, puede ser tutelada en nuestro país debido al reconocimiento que se tiene del signo en otros sectores de la subregión.

“Lo que la norma exige es que el signo sea notorio en un país miembro, independientemente de que lo sea en un tercer país.”<sup>121</sup>.

La Decisión 486 no solo reconoce la posición del ADPIC respecto al lugar de notoriedad de la marca sino que la amplía a cualquier país de la Comunidad Andina, con lo cual está concediendo un nivel de protección superior a los requerimientos mínimos del ADPIC, que si bien no reconoce una notoriedad internacional absoluta como sucedía en la Decisión 344 (*a condición de que el otro Estado otorgue un trato recíproco*) respeta los compromisos internacionales adquiridos.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra normativa comunitaria tampoco exige el uso efectivo del signo notorio en el país en que se solicita la tutela del derecho, pues si esta calidad se adquiere por la difusión en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina mal puede requerirse este requisito.

La difusión de la marca notoriamente conocida en armonía con el ADPIC, puede ser el resultado de la promoción del signo, a través de la televisión en especial la de cable, Internet, revistas, entre otros, lo cual a su vez motiva un nivel de conocimiento amplio en el sector pertinente de nuestra subregión.

“El signo puede haber sido conocido por cualquier medio o manera. Quiere decir lo anterior, que no es indispensable que el signo haya sido usado realmente en el País Miembro; su conocimiento puede derivarse de la promoción o publicidad del signo en el País Miembro, por razón de actividades desarrolladas desde un tercer país, o bien en virtud de su utilización de redes globales comunicación, en ferias o exposiciones. En todo caso debe reunir el requisito de que el signo sea conocido por un sector pertinente en un País Miembro.”<sup>122</sup>.

Creemos acertado que una marca notoria internacional, tenga protección en la Comunidad Andina, en la medida en que tenga difusión y conocimiento en el sector pertinente de la subregión, caso contrario no se configuran los supuestos sobre los cuales se fundamenta la protección de estos signos (confusión o asociación, aprovechamiento del goodwill o dilución del signo).

#### **b) Del sector pertinente**

Con el propósito de otorgar una protección más amplia respecto al Convenio de París, el ADPIC exige que la marca sea conocida en el segmento de consumidores a quien va dirigido el producto o servicio.

En este caso la Decisión 486, supera ampliamente este requerimiento al incorporar el concepto de “*sector pertinente*”<sup>123</sup> con lo cual, además del segmento del público específico que adquiere un artículo o servicio, se consideran entre otros a los distribuidores o comerciantes de esa línea y a los círculos empresariales que actúan en el giro relativo al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios.

---

<sup>121</sup> Ricardo Metke, op. cit., 144

<sup>122</sup> Ibid., 140

<sup>123</sup> Art. 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

El concepto de sector pertinente se refiere desde nuestro punto de vista, al mercado en general sobre el cual el negocio del producto o servicio protegido por la marca notoria, tiene influencia directa o indirecta.

La demostración de la notoriedad de una marca, dependerá de su nivel de difusión dentro de cualquiera de los ámbitos considerados en el concepto de sector pertinente por el artículo 230 de la Decisión 486, enumeración que al no ser taxativa deja abierta la posibilidad de que existan otros grupos o personas que puedan tener conocimiento del signo.

Dentro del público a quien se dirigen los productos o servicios protegidos, no solo se incluyen a los consumidores reales sino también a los potenciales, pudiendo contribuir a la demostración de notoriedad, el público que si bien no adquiere una determinada marca (por distintas razones), tiene conocimiento de la misma por la difusión que le ha dado su titular, como puede ser el caso de los fumadores que utilizan una marca específica de cigarrillos no obstante conocen de la existencia de otro signo de la competencia, atribuyéndole determinadas características.

Por lo tanto un signo tiene la calidad de notorio si en cualquiera de estos ámbitos, la marca ha sido ampliamente difundida, lo cual a su vez motiva el conocimiento del signo en el sector pertinente del mercado para efectos de cumplir lo dispuesto por la Decisión 486.

### **c) Marcas de servicios**

En cuanto al tipo de marcas protegidas, la Decisión 486 no solo reconoce la notoriedad de las marcas de servicios, sino que se refiere en general a signos distintivos notoriamente conocidos, abriendo la posibilidad que las otras modalidades de Propiedad Industrial alcancen protección bajo la figura de la notoriedad.

---

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

#### **d) Productos o servicios disímiles**

El inciso primero del artículo 226 de la Decisión 486, contempla el principio de especialidad en las marcas notorias al limitarse únicamente a los productos o servicios que induzcan a confusión al consumidor, sin embargo el inciso segundo de esta norma, contempla la tutela de las marcas notorias con independencia de los productos o servicios amparados por el infractor, rebasando los límites impuestos por el principio de especialidad siempre que el uso en el comercio del signo, implique un riesgo de confusión o asociación, un aprovechamiento ilegítimo del prestigio (goodwill) del signo notoriamente conocido, así como también la dilución de la capacidad distintiva de la marca.

En consecuencia puede inferirse que la protección de las marcas notorias por regla general se aplica únicamente a productos o servicios idénticos o similares, caso contrario no tendría fundamento la incorporación del primer inciso del artículo 226 y que la excepción está dada cuando el uso del signo motive un riesgo de confusión o asociación, la explotación ilícita del buen nombre del signo notorio o la dilución del mismo, casos en los que la protección se amplía a productos o servicios disímiles (marcas renombradas).

En este caso, la Decisión 486 contempla una notoriedad que rebasa los límites impuestos por la especialidad de las marcas, bajo ciertas condiciones que en definitiva explican las razones (dilución, prestigio) por las que este tipo de protección debe ampliarse a productos o servicios diferentes a los identificados por la marca notoria.

Esta regulación encuentra concordancia con el artículo 16.3 del ADPIC, que precisamente protege a las marcas notorias con independencia de los productos o servicios amparados.

Como podemos notar, la Decisión 486 cumple a cabalidad las exigencias mínimas exigidas en el ADPIC, sin embargo se discute la posibilidad de ampliar el nivel de protección, sobre todo en lo relativo a incorporar la figura de una notoriedad internacional que tenga como objetivo proteger la difusión alcanzada en otros países,

a pesar que no sean conocidas por el sector pertinente de nuestra subregión, tomando en cuenta la facultad que tienen los miembros de la Organización Mundial del Comercio de aumentar los estándares mínimos exigidos por el ADPIC.

### **2.3.1 La Decisión 486 y la Decisión 344**

La Decisión 486 contempla cambios sustanciales respecto a la anterior Decisión 344, en cuanto al alcance de protección de las marcas notorias, los mismos que alteraron de manera significativa nuestra visión comunitaria sobre la figura de la notoriedad.

La tutela de la Decisión 344 en ciertos aspectos rebasaba ampliamente la regulación de la normativa vigente, al garantizar una notoriedad internacional pues el artículo 83 literal d) prohibía el registro como marcas de aquellos signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente en el país en que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Por su parte el artículo 84 literal e) prohibía el registro como marcas de aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de los productos o servicios amparados por la solicitud.

Conforme esta regulación tenían protección las marcas que gocen de difusión en cualquier país que tenga un trato recíproco (los de la OMC) con los Países Miembros de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión 344 consagraba una protección internacional a las marcas notoriamente conocidas.

Con la Decisión 486 este concepto varió considerablemente. Esta normativa exige que la notoriedad se configure en cualquier país de la subregión, sin importar el medio en que se hubieren dado a conocer, infiriéndose que no existe la obligación de demostrar el uso real en el país en el que se está solicitando la protección.

La disposición del artículo 83 literal e) prescrita en la Decisión 344 acoge la notoriedad y el alto renombre al proteger a las marcas notorias de aquellos signos que sean similares al punto de producir confusión, sin embargo en la parte final del texto

no se limita esta protección a los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y si concordamos esta disposición con el literal d) podríamos inferir que existe una superación absoluta del principio de especialidad.

La Decisión 486 rebasa totalmente el principio de especialidad siempre que exista confusión o asociación, dilución o aprovechamiento del prestigio de la marca notoriamente conocida, superándose las deficiencias normativas de la Decisión 344.

Una de las mayores novedades de la Decisión 486 respecto a su antecesora, tiene que ver con el alcance de la protección ya que la normativa vigente tutela los derechos de los legítimos titulares de la marca notoria en contra del uso y registro no autorizados. La Decisión 344 contempla los procedimientos de oposición, cancelación y nulidad que por un lado buscan impedir el registro y por el otro extinguir los derechos provenientes del mismo, sin embargo no se regula mayormente el tema del uso no autorizado.

A diferencia de la Decisión 344, la normativa vigente contempla procedimientos independientes que buscan impedir el uso no autorizado del signo notorio como el previsto en el artículo 231, estableciendo además una acción por infracción de derechos que faculta al titular del signo notorio a impedir posibles infracciones en el futuro.

El artículo 83 literal d) de la Decisión 344 se refería al conocimiento de la notoriedad en los "sectores interesados", mientras que el artículo 84 literal a) entre los criterios para medir la notoriedad de marcas en forma particular se considera la extensión de su conocimiento entre el "público consumidor".

El concepto de sectores interesados parece demasiado ambiguo al no especificarse los grupos que deberían conocer la difusión de la marca. La Decisión 486 en los artículos 224, 228 literal a) en concordancia con el artículo 230 incorpora el concepto del sector pertinente en nuestra legislación, buscando superar la falta de concreción de la Decisión 344, orientación que amplía la protección de la normativa anterior, pues no solo que el grado de conocimiento se restringe al consumidor a quien

va dirigido el producto o servicio, sino que se incorporan con mayor certeza jurídica nuevos grupos que permiten al examinador determinar la notoriedad de un signo.

Sobre los criterios para medir la notoriedad de una marca, ambas normativas contemplan enumeraciones ejemplificativas, que dejan abierta la posibilidad para que se contemplen nuevos aspectos, sin embargo es preciso notar que la Decisión 486 en su artículo 228, prescribe parámetros más exhaustivos que deben ser considerados al momento de determinar la notoriedad de una marca.

En líneas generales la Decisión 486 regula de manera más prolija la figura de las marcas y en general de signos notorios, al punto de incluir además de las causales de irregistrabilidad, un título (XIII) independiente sobre la materia, protección que en ciertos aspectos (notoriedad internacional) no necesariamente es más amplia que la conferida en la Decisión 344.

### **2.3.2 Interpretación la normativa**

Como lo venimos sostenido, la imprecisión, oscuridad y limitación del texto del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y en ciertos casos del ADPIC motiva la exigencia que tanto las Oficinas como las Autoridades Nacionales Competentes interpreten esta normativa a su arbitrio, ocasionando diversidad de criterios sobre un mismo punto de derecho, situación que afecta la seguridad jurídica a la que tienen derecho los particulares dentro de nuestra subregión.

En cuanto al Convenio de París, el juzgador en este tipo de circunstancias especiales, debe realizar una interpretación del artículo 6bis, que se adecue a las exigencias de la vigente Decisión 486, con el propósito de armonizar el derecho comunitario con el internacional.

En términos jurídicos el derecho comunitario prevalece sobre el internacional, conforme lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

"Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente conocido como el Grupo Andino, los países firmantes **adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y característica del derecho internacional**

**tradicional**, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco, los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios." (lo subrayado es del Tribunal para esta sentencia)"<sup>124</sup>

En la misma sentencia de 21 de julio de 1999 emitida en el proceso 7-AI-98, el Tribunal amplía y clarifica el criterio anterior al considerar que los Países Miembros no pueden contrariar el Derecho Comunitario, so pretexto de cumplir las obligaciones adquiridas en la Organización Mundial del Comercio, reconociendo de manera expresa la supremacía de la legislación supranacional sobre la interna.

"La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. **Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan**" (Sentencia dictada en el expediente N° 07-AI-98, de 21 de julio de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre del mismo año)."<sup>125</sup>

El problema de aplicabilidad del Convenio de París en lugar de conducir a su jerarquización con la Decisión 486 debe referirse a una complementariedad de estos instrumentos, encontrando armonía y puntos de coincidencia entre los mismos.

"Creo que es legítimo concluir sobre la supremacía de las normas constitutivas comunitarias sin necesidad de asimilarlo en sentido estricto a un "control de constitucionalidad". En relación al derecho derivado, más que de una exigencia dogmática es susceptible de deducirse como una exigencia lógica de cumplir las obligaciones contraídas en el plano internacional y evitar las consecuencias de un incumplimiento."<sup>126</sup>

Un criterio en contrario, implicaría que el juzgador con su interpretación consolide una lamentable contradicción entre el Convenio de París y la Decisión 486,

---

124 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 21 de julio de 1999, emitida en el Proceso 07-AI-98, ratificado en el Proceso 26-AI-2001.

125 Ibid.

<sup>126</sup> Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Segunda edición, El Sistema de normas y actos en la Unión Europea, McGrawHill.

ocasionando problemas de inaplicabilidad del primero, que serán analizados en el capítulo III del presente trabajo.

Sobre el lugar en el que la marca debe ser notoriamente conocida, la Decisión 486 requiere el conocimiento en cualquier País Miembro de la subregión, implicando que la discusión sobre este mismo punto que trae el artículo 6bis (país de registro, o de uso, o de la protección) debe ser superada –al menos en estos momentos- ya que nuestra normativa comunitaria al adoptar una posición definida, busca dotar de certeza a las imprecisiones del mencionado Convenio, igualmente resulta inútil en la actualidad exigir certificaciones de notoriedad de la Autoridad Competente del país de registro, por cuanto la 486 que a su vez está en conformidad con los obligaciones exigidas por el ADPIC, en ningún momento contempla esta posibilidad.

La corriente que obliga a demostrar la notoriedad en el país en el que se reclama la protección surgida al interpretar el artículo 6bis, parece tener mayor congruencia con los preceptos de la Decisión 486, que exige que la notoriedad se cumpla en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina.

El criterio del juzgador sobre artículo 6 bis debe ser teleológico, con el objetivo de incentivar la coordinación con la normativa aplicable que regula las marcas notorias en la Comunidad Andina, a fin de reducir el margen de discrecionalidad en el examinador que ha ocasionado en muchos de los casos, posturas erróneas y falta de uniformidad y sustento en las mismas.

En otras palabras las Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes al momento de resolver sobre un procedimiento en el que se discuta la notoriedad de una marca, deben basar su decisión en la normativa de la Decisión 486 pudiendo complementarla con el Convenio de París.

El Convenio de París pierde importancia en países en donde se aplica el concepto de supranacionalidad en virtud del cual ceden competencias soberanas a favor de la Comunidad, pues la existencia de una normativa comunitaria de jerarquía superior sobre la internacional, limita la eficacia de este instrumento internacional.

- **Síntesis:**

Una de las finalidades del ADPIC es la adopción de procedimientos ágiles y eficaces que impidan las distorsiones en el Comercio Internacional, por lo que este acuerdo internacional implica un evidente avance respecto al Convenio de París, cuyas disposiciones deben ser interpretadas en función de nuestra normativa comunitaria vigente.

La Decisión 486 siguiendo la corriente española de Otero Lastres, regula de una manera más efectiva la figura de las marcas notoriamente conocidas en relación a la anterior normativa comunitaria, al adecuarse plenamente a los estándares internacionales exigidos.

El hecho de que los Países Andinos nos hayamos ajustado a estas exigencias, implica un problema de observancia de la normativa de la Decisión 486, pues las obligaciones adquiridas superan la capacidad de cumplimiento de nuestros países, lo cual nos puede ocasionar problemas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Las disposiciones de la Decisión 486 en armonía con el ADPIC y en concordancia con el Convenio de París deben ser complementadas con medidas necesarias que aseguren su eficacia de lo contrario una legislación que otorga un elevado nivel de protección carece de sentido pues solo refleja la necesidad de cumplir compromisos adquiridos y no necesariamente la realidad de nuestra subregión.

## **CAPITULO III**

### **3. La notoriedad de las marcas en la subregión**

En un Estado de Derecho es indispensable la regulación de la figura de la notoriedad para garantizar el respeto al esfuerzo de sus legítimos titulares, traducido en inversiones en marketing, procesos de producción, calidad del producto o servicio identificado por el signo, posicionamiento de mercado entre otros que a su vez han motivado la consolidación de una imagen distintiva del signo en la mente del consumidor.

El aprovechamiento de este esfuerzo, viene a ser una de las principales causas de justificación para la protección en nuestro ordenamiento jurídico de los signos notorios, de ahí que desde inicios del siglo anterior se han adoptado legislaciones que pretenden otorgar un nivel de protección que rebase las fronteras de un país.

Los Países Miembros de la Comunidad Andina, al ingresar a formar parte de la Organización Mundial del Comercio adquirieron obligaciones mínimas que necesariamente deben ser respetadas, de ahí que la vigente Decisión 486 como lo analizamos en los capítulos anteriores observa con amplitud estas exigencias, lo que nos permite inferir que nuestra legislación supranacional se ajusta a los requerimientos exigidos por el ADPIC.

Sin embargo no debemos dejar de lado un aspecto de singular importancia en el Derecho en general, visto como instrumento de regulación de hechos sociales y económicos, pues en la medida en que una norma tenga validez y eficacia se adecuará debidamente a las legítimas motivaciones que obligaron en un momento determinado a la promulgación de una norma.

La exigencia de proteger la notoriedad a nivel internacional limita el papel de la Comisión de la Comunidad Andina con competencia para expedir Decisiones en materia de Propiedad Intelectual al verse en la obligación de respetar acuerdos internacionales al momento de producir el derecho derivado, lo cual sin duda tiene repercusiones económicas y sociales en la población Andina.

Este margen de discreción aunque limitado, debe ser el punto de referencia para que la Comisión de la Comunidad Andina como órgano normativo de la subregión, respetando las obligaciones internacionales adquiridas, contemple niveles de protección que estén acordes a las necesidades de los Países Miembros.

### **3.1 La competencia y las marcas notorias**

En un régimen de competencia imperfecta en la que se desenvuelven las economías actuales, existe la necesidad de controlar las distorsiones que se producen en el mercado (derecho de la competencia) así como las conductas desleales de los concurrentes (competencia desleal) con el propósito de garantizar las condiciones de igualdad para todos los competidores.

La competencia entendida como una disputa entre personas en busca de espacios de mercado para obtener mayores beneficios, se sujeta a ciertas reglas que deben ser respetadas para asegurar un equilibrio entre los concurrentes.

Una de las finalidades de la marca es la distinción del producto o servicio protegido respecto de otros idénticos o similares ofrecidos por competidores, por lo que es posible advertir las indudables relaciones marcarias con la actividad de competencia en el mercado. El problema radica en analizar el tipo de vinculación existente con el propósito de determinar el verdadero papel de las marcas en una economía de mercado.

La doctrina europea<sup>127</sup> en la primera parte del siglo anterior realizó aportes interesantes al análisis de los Derechos Intelectuales y Derecho de Competencia. ELSTER defiende la plena integración entre ambos sectores al considerar que las creaciones intelectuales son instrumentos de competencia.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Las posiciones de los distintos autores son tomadas de: Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1993.

<sup>128</sup> El aspecto jurídico competitivo se encuentra ligado indisolublemente al jurídico patrimonial y jurídico personalista.

Parece bastante razonable esta posición, pues es indudable que la propiedad intelectual se manifiesta en el plano de la competencia, sin embargo existen dificultades al momento de restringir las creaciones del intelecto en forma exclusiva a esta disciplina.

FINKENTSCHER parte de la idea de la tutela a la personalidad dentro de las normas que regulan la actividad de concurrencia en el mercado, para este autor las actuaciones del competidor en el mercado son el resultado de su personalidad manifestada en el ejercicio de todas las alternativas garantizadas por la libre empresa y competencia<sup>129</sup> y en general por el derecho de la Competencia y la disciplina que regula las actuaciones desleales en el mercado.

Esta tutela de la personalidad implica que de manera paralela se protejan los bienes del competidor entre los cuales se incluyen los derechos de Propiedad Intelectual. La posición del autor propone un análisis conjunto y relacionado entre el Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual.

Para autores italianos como ROTONDI los signos distintivos deben ser tutelados no como formas autónomas de derecho, sino como partes integrantes de las cualidades o atributos de la empresa, por lo que propone la idea de un Derecho Industrial *"como parte del Derecho privado que se refiere a la organización de la empresa y sus elementos materiales e inmateriales y a la disciplina de la lucha concurrencial."*<sup>130</sup>.

No podemos desconocer la importancia del papel de los derechos de propiedad intelectual en la competencia en general y también en la disciplina que regula las distorsiones en el mercado, sin embargo limitar su función a instrumentos en donde se materializa esta concurrencia, significa afectar su alcance como derechos subjetivos protegidos.

---

<sup>129</sup> Para este autor coartar esas posibilidades es atentar contra el elemento estructural del régimen económico, que es la *conditio concurrentium*... Finkentscher considera que el Derecho de la Competencia garantiza la protección, dentro del campo de la competencia económica, del desarrollo de la personalidad libre y defendiendo de ataques desleales....Ha de entenderse que la protección de libre desarrollo de la personalidad en la concurrencia es el objetivo del derecho de las limitaciones de la competencia; y la del desarrollo de la personalidad, a cubierto de maniobras desleales, el de la competencia desleal. Baylos op. cit. 124.

<sup>130</sup> Baylos, *ibid.* 128

“Por ello al referirnos a las marcas, estamos señalando su capacidad para identificar bienes y a la vez su valor como herramienta en la actividad económica concurrencial. Esto implica que más allá de la existencia de una ley específica que establezca su marco regulatorio y los derechos de exclusividad que nacen de su registro, su naturaleza institucional se encuentra inmersa en un campo más amplio como es el Derecho de la Competencia.”<sup>131</sup>.

Conforme lo dispone el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro<sup>132</sup>, y una de las excepciones precisamente está dada por la figura de marcas notorias, cuyos derechos están reconocidas a pesar de no estar previamente registrados.

Independientemente de la forma de adquisición de derechos, el uso exclusivo implica la posibilidad de impedir que terceros utilicen la misma marca para identificar productos o servicios idénticos o similares, consolidándose un monopolio, que en una primera visión podría afectar la libertad de empresa en el mercado.

El concepto de libertad de empresa implica como requisito primordial que todos los ciudadanos podamos emprender cualquier actividad económica lícita, de manera que podamos acceder al mercado bajo las condiciones señaladas en el ordenamiento jurídico, y además que estas actividades estén sujetas a la libre gestión empresarial, por parte de cualquier ciudadano, así lo señala el profesor Ramón Entrena Cuesta:

“Un modelo de economía de mercado y libre empresa postula, como condición esencial, la libertad de acceso al mercado, la libertad de “emprender” actividades económicas lícitas; todo ciudadano puede, en principio, emprender toda clase de actividades económicas lícitas..... Las actividades empresariales se ejercen libremente. El derecho de libre empresa no supone solo la libertad de acceder al mercado o emprender actividades económicas; implica también la libre gestión empresarial sometidas a las leyes de un mercado libre.”<sup>133</sup>.

---

131 Ernesto Aracama y otros, Derecho de Marcas, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, 161.

132 Si bien el artículo 154 de la Decisión 486 garantiza que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro, este sistema atributivo está complementado por ciertos aspectos del sistema declarativo, pues el artículo 135 inciso final permite la obtención de derechos a través del uso, en los casos en los que existan objeciones acerca de la distintividad intrínseca de una marca y sin embargo el signo ha logrado adquirir fuerza distintiva como consecuencia de su uso continuo.

<sup>133</sup> El Modelo Económico de la Constitución Española, dirigido por Fernando Garrido Falla, Capítulo II El Principio de Libertad de Empresa elaborado por Ramón Entrena Cuesta, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1981, Ver: cfr: 158-160.

Las marcas otorgan un derecho de exclusión, al permitir a su titular ejercer el IUS PROHIBENDI sobre signos que vulneren esta exclusiva, en este sentido otorgan un posición privilegiada frente a terceros al garantizar a su titular la explotación económica de la creación industrial.

En la actualidad toma fuerza la idea que la marca constituye "*el verdadero capital de la empresa*"<sup>134</sup>, pues de su explotación dependen los beneficios que esta obtenga, para esto el Estado debe proporcionar al titular de un signo registrado las garantías suficientes para que el derecho de exclusiva sea respetado de manera efectiva a través de la competencia desleal o derecho de la competencia, en ciertos casos "*el nombre del producto proporciona una exclusividad al producto y lo protege contra las simples imitaciones, lo cual no es más que la justa remuneración de la labor innovadora de los esfuerzos del riesgo.*"<sup>135</sup>.

Una de las formas en que se manifiesta la personalidad del competidor es a través de la creación de sus signos distintivos, lo cual le otorga la posibilidad de identificar en forma exclusiva un determinado signo distintivo, monopolio que de ninguna manera abarca la actividad económica manifestada en el producto o servicio<sup>136</sup>, que constituye el límite del derecho de exclusiva y la observancia de derechos como el de libertad de empresa.

La función distintiva e identificadora del origen empresarial de las marcas permite que este derecho de exclusión conferido al titular por parte de la Decisión 486, tenga justificación "teórica", en tanto las marcas identifiquen productos y servicios e indiquen además la procedencia empresarial de los mismos<sup>137</sup> posibilitando la libertad de elección en el consumidor (de ahí que existe la protección en contra del riesgo de confusión y asociación), caso contrario imaginémos la serie de distorsiones que se

---

<sup>134</sup> Una marca representa para una compañía, su futuro, pues todas las estrategias que se realizan con el objetivo de obtener mayores beneficios giran en su entorno, en este sentido el autor establece una diferencia entre producto y marca; producto es lo que la empresa fabrica, y marca que es lo que el cliente compra. Jean-Noël Kapferer, La marca, capital de la empresa; Ediciones DEUSTO, Bilbao, 11.

<sup>135</sup> Ibid, 19

<sup>136</sup> "La marca –opina GUCLIELMETTI, no hace nacer un monopolio respecto a una actividad genérica, sino en relación a un bien específico. Robinson (vid. The Economics of Imperfect Competition, Londres, 1950) razona que cada productor posee un cuasimonopolio dentro del sector determinado de clientes. Baylos, op. cit, 245 en la que recoge otros criterios doctrinarios.

<sup>137</sup> La confusión indirecta se refiere a la relación del producto con su marca mientras que el riesgo de asociación se refiere a la vinculación de la marca como bien inmaterial con su procedencia.

producirían si existiría un mismo signo con diverso origen para identificar un mismo producto o servicio.

El monopolio marcario por contradictorio que pueda parecer, confiere protección jurídica al titular de la marca, como consecuencia de sus esfuerzos en la creación de un nuevo signo, así como también tutela los derechos del consumidor con el propósito que su derecho a la libertad de elección<sup>138</sup> no sea menoscabado por actos de confusión o imitación de terceros.

"En cierto modo, la posesión de signos propios por parte de las empresas lo que hace es favorecer la competencia económica, más que suspenderla, en cuanto que la perfecta identificación de cada industrial o comerciante es un presupuesto de la concurrencia, al facilitar la libertad de elección de los consumidores, que de este modo pueden ejercer sus preferencias sin verse inducidos a confusión entre las distintas empresas que concurren. Los signos distintivos hacen posible la exacta atribución a cada empresario del juicio favorable o adverso de los compradores y en ese sentido cumplen un cometido claramente concurrencial."<sup>139</sup>

Esta certeza ha motivado a través del tiempo la necesidad de otorgar una identidad a la marca, de manera que el consumidor la identifique en el mercado con determinadas características o atributos (buen precio, calidad del producto, para gente joven, adulta, innovación entre otros) positivos o negativos, que pueden inducir al éxito de la marca en el mercado.

"...La institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea "transparente" la oferta pública de productos y servicios.

La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuirse determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio..."<sup>140</sup>. (resaltados fuera de texto)

---

138 "Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

<sup>139</sup> Baylos, op. cit., 244

<sup>140</sup> Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso de interpretación prejudicial 1-IP-87.

El monopolio marcario entendido como un beneficio para su titular y consumidor no solo se justifica desde la óptica del derecho de exclusión (competencia), sino que de manera paralela pretende proteger la igualdad de los competidores frente a conductas desleales en el mercado, así se pronuncia el Tribunal Andino:

“A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos.”<sup>141</sup>.

Mientras mayor sea la difusión y prestigio de la marca, el nivel de protección se incrementa<sup>142</sup>, como sucede en los casos de notoriedad y alto renombre, pues la tutela no se limita al riesgo de confusión y asociación, sino que además protege la pérdida de poder distintivo (dilución) y el aprovechamiento ilícito del prestigio.

En efecto, en el caso de la notoriedad el esfuerzo realizado por su titular necesita ser tutelado de manera especial<sup>143</sup>, con el propósito de evitar que el gran poder distintivo conseguido por el signo se desvanezca por lo que esta figura rebasa los límites de la especialidad y territorialidad al tiempo que se pretende impedir que terceros con actuaciones parasitarias se aprovechen del prestigio conseguido por la marca famosa.

“ULMER ha puesto de manifiesto que la protección que se otorga a la marca persigue fundamentalmente favorecer y estimular el desarrollo de los valores empresariales; pero cuando ha logrado ya formarse un monopolio de opinión garantiza en cambio el estado de posesión a que se llega mediante una actuación mercantil honrada....

En la marca indica FRANCESCHELLI....se cumple una función concurrencial considerada como medio para competir con otros y resalta menos, en cambio,

---

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> “Una marca fuerte puede representar para la firma: liderazgo en el mercado, ventaja competitiva sólida y sostenible, figuración internacional, plataforma de diversificación de acciones estratégicas, y, por supuesto, utilidades a largo plazo”. David Arnold, Manual de la Gerencia de Marca, Editorial Norma, Bogotá, 1.

<sup>143</sup> “Cualquier elemento de distinción que se incorpora a ella, origina que el mercado se desarrolle en régimen de competencia imperfecta o monopolística. En ese aspecto, la posición del titular de una marca prestigiosa, sobre la que el esfuerzo del empresario y la moderna publicidad comercial han acumulado valores atractivos para amplios sectores de clientela, es verdaderamente la de un monopolio restringido; un monopolio de opinión, como ha dicho ULMER (401). Cuanto más prestigio y más notoriedad posee una marca, más acusadamente se exhibe como un elemento monopolístico, según a recordado FRANCESCHELLI (402). La función económica del signo mercantil, en suma es mixta de monopolística y concurrencial.”. Baylos. op cit., 244 – 245.

la función monopolística que no deja de corresponderle, en cuanto que realiza una función diferenciadora “Cuanto más se constituye la marca en colector de clientela –por su notoriedad y prestigio- cuanto más influye en la elección de un producto, tanto más, y mejor porta en sí misma de monopolio.”<sup>144</sup>.

FRANCESCHELLI reconoce que mientras mayor sea el prestigio y difusión de la marca, el monopolio sobre el signo se presenta con mas fuerza, exclusividad que se respeta en primer lugar por cuanto la mayoría de legislaciones del mundo no prohíben los monopolios en sí, sino el abuso de posición dominante, y además porque en el caso de marcas, el derecho de exclusión por contradictorio que parezca, permite un mejor desenvolvimiento de la competencia en el mercado, al posibilitar la distinción de productos o servicios de una empresario o comerciante frente a sus competidores, opción que permite además al consumidor identificar el origen empresarial de los mismos.

El ejercicio de las libertades desde los años posteriores a la revolución francesa, han tenido que ser limitados para evitar abusos y por discordante que parezca esta idea, la eficacia de los principios del sistema liberal, dependían de esta restricción, de esta manera solo una libertad limitada<sup>145</sup> podía garantizar un ambiente de seguridad jurídica entre los ciudadanos.

En nuestra materia, el monopolio sobre una marca con mayor acentuación en el caso de notoriedad, limita el ejercicio de la libertad de empresa, retribuyendo el esfuerzo intelectual e industrial de su titular, tutelando a la vez la libre competencia y los derechos del consumidor.

De esta manera las marcas como bienes inmateriales, alcanzan trascendencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no solo como instrumentos de competencia sino como derechos subjetivos en los cuales se manifiesta la personalidad del empresario en la lucha por conseguir espacios en el mercado.

“ Las Decisiones 313 y 344 en este aspecto de notoriedad deben concebirse en su relación estrecha con la liberalización del comercio subregional caracterizado por el intercambio sin barreras de productos en la subregión. La liberalización del Comercio en el área andina de una connotación especial a

---

<sup>144</sup> Baylos. Ibid. El autor recoge los criterios de ULMER y FRANCESCHELLI.

<sup>145</sup> Limitación que debe ser bien entendida, pues este hecho no puede justificar un abuso de las garantías constitucionales de los ciudadanos, propios de regímenes totalitarios.

la expresión comercio subregional como territorio que va más allá de las fronteras de cada uno de los países miembros, para constituirse en un nuevo espacio territorial en el que opera la liberación comercial. Así entendida la liberación, no hay duda de que en lo referente a la prueba de notoriedad de una marca, en el régimen andino basta que con ella se produzca en cualquier lugar de la subregión, para que el titular de la marca notoria pueda ejercer sus derechos como legítimo contradictor de marcas idénticas o similares a la suya en cualquiera de los países miembros.”<sup>146</sup>.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reconoce la importancia de vincular a las marcas notorias con el comercio subregional, garantizando la notoriedad en cualquier País Miembro, debido a la influencia que puede tener el signo en la subregión como consecuencia de la liberalización comercial, de esta manera los derechos subjetivos son vinculados con la competencia.

El problema radica en establecer hasta que punto el derecho de exclusión de una marca notoria en el extranjero debe ser observado por nuestra legislación supranacional, pues nuestros países deben partir de la idea que una excesiva tutela puede ocasionar problemas de desempleo, inversión o inclusive inseguridad jurídica.

La Decisión 486 restringe la notoriedad a cualquier País Miembro de la Comunidad Andina<sup>147</sup> sin exigir el uso efectivo de la marca, evitando que terceros se aprovechen del prestigio del signo así como también impidiendo la dilución del mismo, con lo cual se protegen las marcas que a pesar de no estar siendo utilizadas han llegado a adquirir un grado de conocimiento respetable en el sector pertinente de la Comunidad Andina, no obstante estarían exentos de tutela, aquellas marcas que a pesar de ser notorias fuera de nuestra subregión no tienen la difusión debida.

Un tema que ha causado mucha polémica a lo largo de la historia es el nivel de protección en estos casos, pues *¿de qué dilución o provecho del goodwill podemos hablar?* si la marca no es conocida en el sector pertinente de nuestra subregión, esta es una tesis que enfoca la realidad de la Comunidad Andina y que ha sido materia de regulación de la Decisión 486 en función de las exigencias del ADPIC.

---

<sup>146</sup> Proceso 7-IP-96, Marca: Elegante Trigueña con turbante”, publicada en la G.O.A.C. de 17 de octubre de 1997.

<sup>147</sup> Al no exigirse el uso de la marca se garantiza que marcas notoriamente conocida, en otros países y que son difundidas en la CAN puedan tener protección

"Por consiguiente, se procuró establecer la vinculación de los DPI con el comercio a través del efecto que surten al controlar el surgimiento de productos pirateados y falsificados. Nuestra opinión al respecto difiere de los argumentos que han sido presentados. Sostenemos, que más que al comercio de productos pirateados y falsificados, el nuevo régimen de DPI, expresado en el "Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Vinculados con el Comercio TRIP's", afectaría al comercio en general. En otras palabras, el régimen de DPI definiría en forma crítica el patrón Norte-Sur."<sup>148</sup>

La protección de la propiedad intelectual no ha alcanzado uniformidad en los distintos países, pues normalmente basan sus criterios en función de sus realidades, no debemos olvidar que países que actualmente exigen mayores estándares de tutela, a inicios del signo anterior tenían posiciones diferentes.

Si bien los parámetros de protección están sujetos a las exigencias del ADPIC, la posibilidad de incrementar aún más estos niveles puede ocasionar repercusiones sociales y económicas importantes en nuestra subregión. Un sistema razonable debe fundamentarse en el respeto a las marcas notorias dentro de la Comunidad Andina con independencia del medio con que han alcanzado difusión.

De esta manera nos adecuamos a las obligaciones adquiridas incluso por encima de los niveles mínimos de protección, al tiempo que garantizamos la tutela de marcas notorias extranjeras que tengan difusión en la subregión.

Otro aspecto que debemos considerar para comprobar la dilución o aprovechamiento del goodwill, es el momento en que la marca adquirió notoriedad, pues como lo analizamos en los capítulos previos, esta calidad debe demostrarse conforme la legislación vigente al momento de solicitarse el registro y la que rige al tiempo de interposición de la acción.

Estas condiciones son de enorme importancia para determinar la existencia de un daño, pues si la marca adquirió notoriedad en forma posterior al registro controvertido, no existe mala fe en su titular quien se presume adquirió válidamente un derecho de Propiedad Industrial conforme a una normativa anterior.<sup>149</sup>

---

148 Alberto Bercovitz y otros, Propiedad Intelectual en el GATT, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, 131, en el que consta el tema "La vinculación de los Derechos de Propiedad con el Comercio", de Biswajit Dhar y Niranjan Rao.

<sup>149</sup> Garantía consagrada en la transitoria primera de la Decisión 486.

En sentido contrario, si la marca ha dejado de ser notoria existe la posibilidad que la causal de nulidad haya dejado de ser aplicable, por lo que no sería procedente una acción de esta naturaleza (Art. 172 D. 486). De la misma manera no podría prosperar una acción de cancelación dado el impedimento en la demostración de notoriedad actual de la marca, no obstante existe la posibilidad siempre que se encuentren dentro de los plazos de prescripción de demandar la indemnización de daños y perjuicios por el perjuicio anterior ocasionado.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Republica de Venezuela, en sentencia de 13 de septiembre de 1999. Caso REEBOK, rechazó la acción de nulidad propuesta por Reebok International Limited, al considerar:

“Así, en los casos como el de autos, en los que se pretende la nulidad de una marca, el interesado ( en este caso: Reebok International Limited), tiene la carga de demostrar, en primer lugar, que la marca cumple con los requisitos o condiciones para ser calificada como notoria al momento de iniciarse la acción de nulidad; y en segundo lugar, que la marca era notoria al momento en que se presentó a registro y fue tramitada...”

Acordar la nulidad de la marca REEBOK otorgada a Fábrica de Calzados Marylin, C.A., implicaría desarticular las bases de una actividad que se ha erigido sobre su existencia y en la que se emplean actualmente más de un mil (1.000) trabajadores”.

Estas consideraciones son valiosas para determinar que el derecho de exclusión conferido por un registro marcario no puede ser del todo absoluto, al estar sujeto a ciertas condiciones y requisitos propios de un sistema de economía imperfecta, que precisamente persiguen regular la igualdad de los concurrentes en el mercado evitando actuaciones deshonestas y prácticas que limiten o restrinjan la competencia.

### **3.2 Jurisprudencia Andina**

La interpretación prejudicial de la normativa comunitaria por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un medio trascendente para el desarrollo del Derecho de la Integración al asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros, conforme lo dispone el artículo 32 del Tratado de Creación de este Órgano.

Los destinatarios de la interpretación son los jueces nacionales<sup>150</sup>, que en definitiva son los encargados de aplicar el Derecho Comunitario al caso concreto, en función de la orientación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Marco Matías Alemán respecto al alcance de la interpretación prejudicial cita el Proceso No. 1-IP-87 de la siguiente manera:

“La función del Tribunal dentro de su labor de interpretación prejudicial, debe limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas comunitarias desde el punto de vista estrictamente jurídico. Interpretación que no es otra cosa que “la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual se reserva al Juez Nacional...”

El Tribunal en su labor de interpretación encuentra un límite ya que no puede interpretar el contenido y alcances del derecho nacional no calificar los hechos del proceso (Art. 30 del Tratado). Su función consiste en establecer en abstracto cuales son los principios del derecho comunitario que deben ser aplicados al caso objeto de la consulta”.<sup>151</sup>.

En el presente capítulo pretendemos abordar la importancia de las posiciones adoptadas por el Tribunal de Justicia respecto a cuestiones relevantes con nuestra materia como los principios del Derecho Comunitario y la evolución de la figura de las marcas notorias.

### **3.2.1 El Derecho Comunitario frente al Nacional**

Uno de los aspectos de mayor importancia esbozados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se relaciona con el principio de complemento indispensable o complementariedad entre el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros y el supranacional.

El tema de la notoriedad constituye uno de los aspectos en donde mejor se refleja la relación entre el derecho comunitario y el nacional, pues en varios aspectos existe una remisión de la normativa supranacional a la interna, en otros casos la Ley

---

150 El artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, exige que los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez esta obligado a suspender el proceso y solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. En nuestro país el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en virtud de esta disposición debe requerir al TJCA la interpretación prejudicial, con el propósito de tener orientación de la normativa en relación al caso concreto.

<sup>151</sup> Marco Matías Aleman, op. cit., 50

de Propiedad Intelectual contradice las disposiciones de la Decisión 486 y por supuesto en ciertos aspectos se guarda armonía entre ambas legislaciones, por lo que consideramos oportuno analizar los principios del Derecho de la Integración como un mecanismo para entender la relación de estas normativas en materia de marcas notoriamente conocidas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su importante papel de interpretar la norma supranacional ocupa un papel de notable trascendencia para garantizar la armonía del derecho interno con el comunitario.

Los Países Miembros en virtud de los tratados constitutivos de la Comunidad Andina, adquirieron derechos y obligaciones, los mismos que no pueden ser obstaculizados y peor aún inobservados por disposiciones jurídicas internas, so pena de transgredir el Derecho Comunitario.

El peligro que los Países Miembros vulneren en sus ordenamientos internos el principio de complementariedad, se traduce en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas originadas en la transferencia de competencias soberanas a favor de la Comunidad, debiendo intervenir la Secretaria General y el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad en resguardo de la normativa supranacional.

#### **a) El Complemento Indispensable en la Jurisprudencia Andina**

El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, prescribe: *"Los países miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación."*

Esta norma es de importancia manifiesta para garantizar la eficacia del Derecho Comunitario en todos los Estados Miembros. A criterio del Tribunal Andino<sup>152</sup> este hecho se traduce en una doble obligación para los países, por un lado deben adoptar

---

<sup>152</sup> Ver: cfr. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 5-IP-95.

las medidas suficientes que hagan posible el cumplimiento de la normativa comunitaria, tanto de la originaria como de la derivada y por el otro deben abstenerse de ejecutar cualquier medida de cualquier función del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, que obstaculicen la eficacia de la legislación supranacional.

La obligación de cumplir con los objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, a través de la integración y cooperación económica y social puntualizados en el artículo 1 del ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO o ACUERDO DE CARTAGENA, motivó que el Tribunal de Justicia con el propósito de asegurar la aplicabilidad en todos los Países Miembros de los principios de aplicación inmediata, efecto directo y preeminencia de la norma supranacional sobre la interna -pilares del derecho Comunitario- recurra al principio de complementariedad o complemento indispensable como mecanismo para la correcta aplicación de las normas comunitarias y de esta manera impedir que el desarrollo de la Comunidad esté sujeto a trabas o limitaciones impuestas por los ordenamientos internos.

Consideramos que la aplicabilidad de la normativa supranacional no puede supeditarse a la interpretación o peor aún a la expedición de normas internas, *-salvo que la norma comunitaria así lo establezca-*. Cada País Miembro puede tener su propia concepción del contenido y alcance de la norma comunitaria lo cual puede limitar la eficacia del Derecho de Integración al no existir posiciones comunes para toda la subregión.

En la sentencia de 25 de mayo de 1988, expedida en el proceso de Interpretación Prejudicial No. 2-IP-88 publicado en la G.O.A.C. No. 33 de 26 de julio de 1988, el Tribunal de Justicia de manera contundente afirmó:

"...la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del "complemento indispensable" para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser "estrictamente necesarias" para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo

la entraben o desvirtúen...”<sup>153</sup>.

En un primer momento se establece los límites impuestos a los ordenamientos internos, indicando el Tribunal que serían legítimas las regulaciones complementarias que sean estrictamente necesarias para la ejecución de la norma supranacional, mencionando expresamente que el derecho interno en ningún caso puede frenar o vulnerar o distorsionar la legislación comunitaria.

Esta primera interpretación en materia de complemento indispensable, a nuestro criterio no define el alcance de *¿qué es estrictamente necesario?*, abriendo la posibilidad en una primera etapa de evolución jurisprudencial, para aplicar criterios subjetivos sobre los casos en donde es necesario la aplicación del derecho interno.

En sentencia de 17 de marzo de 1995, emitida en el proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. No. 177 de 20 de abril de 1995, el Tribunal clarifica estos conceptos:

( “... El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el de “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. ”<sup>154</sup>

Para que se considere legítima una regulación del derecho interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que el derecho Comunitario no regule **en lo absoluto una materia específica**, restringiéndose la posibilidad que los países contemplen normas adicionales a las previamente reguladas por las normas supranacionales, como por ejemplo establecer plazos mayores o contemplar nuevas

---

<sup>153</sup> Sentencia de 25 de mayo de 1988, expedida en el proceso de Interpretación Prejudicial No. 2-IP-88 publicado en la G.O.A.C. No. 33 de 26 de julio de 1988

<sup>154</sup> Este proceso fue ratificado en al Interpretación Prejudicial No. 2-IP-96 en su sentencia de 11 de diciembre de 1996.

etapas procesales.

El principio de complemento indispensable en materia de marcas notorias es vulnerado por nuestra legislación interna e incluso por la Oficina Nacional Competente que con ciertas decisiones contrarían el alcanza de la normativa comunitaria.

Un claro ejemplo de esta vulneración son los plazos de prescripción de los procedimientos de nulidad de registros de marcas contemplados en el artículo 227 y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el artículo 178 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Por un lado la Ley de Propiedad Intelectual contempla un plazo de 10 años para el ejercicio de una acción por nulidad relativa en la vía judicial mientras que el artículo 227 dispone que las nulidades en sede administrativa se deben tramitar mediante recursos extraordinarios de revisión, que conforme al artículo 177 del Estatuto deben interponerse después de los tres años del inicio de la vigencia del acto, sin considerar si se trata de una nulidad absoluta o relativa. La Decisión 486 por su parte contempla un plazo de 5 años para el ejercicio de la nulidad relativa.

En este caso la normativa interna en los tramites tanto administrativos como judiciales de nulidad, contrarían lo dispuesto por la Decisión 486, produciéndose un típico caso en el que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre la nacional, por lo que nuestras autoridades al momento de analizar un procedimiento de nulidad relativa, deben inaplicar los plazos del artículo 228 de la Ley de Propiedad Intelectual y considerar el plazo de 5 años previsto en el artículo 172 de la Decisión 486.

Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual se promulgó en función de los requerimientos de la Decisión 344, no debemos olvidar que los países Miembros están en la obligación de tomar las medidas legales necesarias para no contrariar las disposiciones de la normativa comunitaria, lo cual no ha sucedido desde la vigencia de la Decisión 486 y lo que es peor, las autoridades de nuestro país siguen aplicando de

manera ilegítima los plazos del artículo 228 de la Ley otorgando supremacía a la norma nacional sobre la andina.

La continua evolución del Derecho Comunitario implica la constante expedición de normas por parte de la Comisión de la Comunidad Andina que recogen nuevas tendencias -en su mayor parte provenientes de la Unión Europea- con lo cual los ordenamientos internos originalmente en armonía con la norma supranacional, pueden verse en contraposición, corriendo el riesgo de que el juez nacional y la propia administración se fundamenten al momento de resolver en una norma que si bien en un primer momento estaba en armonía con la norma comunitaria, posteriormente la contradiga debido a la expedición de una norma supranacional que contemple nuevos o diferentes aspectos a los regulados anteriormente. Frente a estos supuestos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera:

"Dentro del principio de la complementariedad que debe existir entre el derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la propiedad industrial, que puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que "no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común". No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicione causas o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración."<sup>155</sup>

De lo expuesto debemos notar la evolución jurisprudencial del Tribunal a través del tiempo, profundizando cada vez más en sus interpretaciones prejudiciales el alcance del principio del complemento indispensable, adaptándolo a las nuevas situaciones jurídicas surgidas posteriores al año 1988, garantizando de esta manera la eficacia de los principios del Derecho Comunitario.

Una situación en la que el Comité de Propiedad Intelectual como Oficina Competente, contempla nuevas exigencias, es en el trámite de cancelación incluida la de notoriedad, al convocar a una audiencia oral previo a resolver en función de lo dispuesto por el artículo 151 del Estatuto, cuando la Decisión 486 en el artículo 170 regula un procedimiento independiente para la tramitación de las cancelaciones.

El Comité no puede contemplar nuevas etapas en el procedimiento de cancelación so pretexto de otorgar a las partes la posibilidad de contar con mayores mecanismos de defensa, pues en realidad está vulnerando el Derecho Comunitario.

En sentencias más recientes el Tribunal Andino al referirse al principio que venimos estudiando, acepta y ratifica lo expresado en anteriores procesos (2-IP-88, y 10-IP-94 antes mencionados), aclarando además que las normas supranacionales no pueden regular todas las situaciones y en estos casos se hace necesaria la regulación de normas internas:

"Se han dictado diferentes clases de normas con el fin de facilitar una adecuada integración, pero esto no implica que todas las situaciones se encontrarán ya reguladas y establecidas por la normativa comunitaria, y que se deroga absolutamente toda la normativa nacional referente a la materia regulada en el ámbito comunitario, **sino que en muchos casos corresponde al derecho interno instrumentar la normativa comunitaria y los derechos que de ella se deriven para los particulares.**"<sup>156</sup>. (resaltados fuera de texto)

En materia de notoriedad existen varias disposiciones legales en la que la Decisión 486 remite a la legislación nacional la posibilidad de regular un determinado hecho, como es el caso del artículo 235 que permite la cancelación de registros idénticos o similares a marcas notorias a condición que la norma interna así lo disponga, como efectivamente sucede con la Ley de Propiedad Intelectual que en el artículo 222 contempla esta clase de procedimientos.

---

<sup>155</sup> Ver: Tribunal de Justicia de la Comunidad, Proceso de Interpretación Prejudicial 3-IP-96. Sentencia de 11 de diciembre de 1996.

<sup>156</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial 109-IP-2000. Sentencia de 27 de marzo del 2001.

En el artículo 238 de la Decisión 486 existe igualmente una remisión a la legislación interna del país Miembro respecto a la posibilidad de que la Autoridad Nacional Competente inicie acciones por infracción de derechos.

Sobre las acciones penales entre las que se incluye la utilización de una marca notoria, el artículo 257 de la Decisión 486 obliga al Derecho Interno, el establecimiento de procedimientos y tipificación de penas para los casos de falsificación de marcas, deber que es observado por nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Otro de los ejemplos en los que el Derecho Comunitario se remite a la legislación interna es el referente a la competencia desleal (art. 269), contemplándose la posibilidad que la Autoridad Nacional Competente inicie de oficio una acción de esta naturaleza, facultad que no es acogida por el artículo 287 de la Ley de Propiedad Intelectual, que únicamente permite su ejercicio a las personas naturales o jurídicas afectadas.

Con lo anterior podemos concluir que el principio del complemento indispensable surge como una necesidad de impedir que el Derecho Interno de los Países Miembros limite la eficacia del Derecho Comunitario, dejando abierta la posibilidad que las legislaciones nacionales puedan regular asuntos que no están contemplados en lo absoluto por la norma comunitaria, pretendiendo que las normas internas en lugar de obstaculizar la aplicación de la normativa comunitaria se encuentren en franca armonía, cumpliendo de esta manera los objetivos trazados en los Tratados Constitutivos de la Comunidad.

#### **b) El complemento indispensable y los principios del derecho comunitario.**

Una de las justificaciones más importantes al momento de adoptar el principio del complemento indispensable en la Comunidad Andina, es la necesidad de asegurar y garantizar la eficacia del Derecho Comunitario, lo que se traduce en el respeto de sus principios rectores.

### **b.1. La supremacía de la norma supranacional y la inaplicabilidad del derecho interno**

Como lo manifestamos anteriormente el principio de complementariedad surge en respuesta a la necesidad de evitar que los ordenamientos nacionales regulen aspectos ya contemplados por la legislación andina, lo cual puede traducirse en la incorporación de requisitos formales, mayores o menores plazos, regulación de nuevas etapas procesales o inclusive en la observancia de aspectos que están en contradicción con la norma comunitaria.

Frente a una situación de esta naturaleza, el juez nacional a través de sus sentencias o la propia Administración mediante actos administrativos no pueden derogar la norma nacional que está en contradicción con el ordenamiento andino, por lo que puede surgir un problema de aplicabilidad de la normativa a un caso concreto.

Uno de los pilares básicos que garantizan la aplicabilidad del derecho Comunitario dentro de la subregión precisamente es la supremacía sobre la norma nacional, en virtud de la cual todos los destinatarios de la norma supranacional (Estados, Instituciones, Particulares) deben invocarla y aplicarla sobre la norma interna y en el evento que el ordenamiento nacional contemple disposiciones que vulneren el principio del complemento indispensable el juez o la administración tienen la obligación de aplicar la norma de superior jerarquía.

"El orden comunitario prevalece en su integridad sobre los ordenamientos nacionales. Esto es, de la primacía se benefician todas las normas comunitarias, primarias o derivadas, directamente aplicables o no frente a todas las normas nacionales, incluso de naturaleza constitucional."<sup>157</sup>.

La contradicción de la norma interna con la comunitaria existe en forma anterior o posterior a la vigencia de la norma prevalente, pues como lo mencionamos antes, debido a la constante evolución del Derecho Comunitario en un primer momento la norma nacional puede estar en armonía pero posteriormente puede caer en contradicción al expedirse nuevas normas supranacionales. En estos supuestos existe también afectación al complemento indispensable con independencia del momento en

que se haya promulgado la norma interna.

Este criterio se fundamenta en gran parte debido a la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el caso *Simmenthal*, el 9 de marzo de 1978<sup>158</sup> en la que se consagra la supremacía de la norma comunitaria independientemente de si son anteriores o posteriores las normas nacionales incompatibles.

Debido a la imposibilidad de los jueces nacionales de derogar la norma interna que sea incompatible o contraria con la norma supranacional, el efecto se traduce en su inaplicabilidad ya que esta autoridad al aplicar el ordenamiento andino se convierte en un verdadero juez comunitario que no puede detenerse a esperar la derogatoria de la norma nacional incompatible, mediante un proceso legislativo en el País Miembro.

"...la primacía de las normas comunitarias sobre las normas internas que se les opongan no lleva consigo la nulidad de éstas, sino sólo su inaplicabilidad en el caso de colisión. Ante una eventualidad de este tipo, el juez nacional habrá de dejar sin aplicación, en virtud de su propia autoridad (la que le otorga el Derecho comunitario), toda disposición contraria de la ley nacional ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria, sin que por ello tenga que pedir o esperar, como decía, su previa eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional. El juez, pues, no deroga ni declara inconstitucional la norma nacional contraria, declara su inaplicación cumpliendo su obligación de aplicar íntegramente el Derecho Comunitario y proteger los derechos que éste confiere a los particulares"<sup>159</sup>.

En el proceso 2-IP-88 antes citado se hace referencia a la inaplicabilidad de la norma nacional cuando regula aspectos que no son estrictamente necesarios y que ya están contemplados por la legislación supranacional.

---

<sup>157</sup> José María Sobrino, *Derecho de Integración, Marco Conceptual y Experiencia de la Unión Europea, Integración y Supranacionalidad*, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 2001, 55.

<sup>158</sup> *Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Segunda Edición, Capítulo 16, McGraw-Hill, Madrid, op. cit.*, en donde se establecen varios efectos de la mencionada sentencia: "*el primero, si la norma interna incompatible es anterior a la comunitaria, la norma comunitaria hace "inaplicable de pleno derecho desde su entrada en vigor, toda disposición contraria a la legislación nacional"...el segundo, si la norma interna incompatible es posterior a la norma comunitaria, la vigencia de la norma comunitaria "impide la formación válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que fueren incompatibles con las normas comunitarias"...el tercero es que ya sea la norma interna anterior o posterior, el órgano judicial no debe esperar a que la norma interna incompatible sea derogada ni debe plantear la cuestión de constitucionalidad... el cuarto es que el juez del litigio concreto puede y debe excluir la norma interna y aplicar la norma comunitaria."*

<sup>159</sup> José Manuel Sobrino, *op. cit.*, 56

"la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayemos) o posterior a la norma integracionista." <sup>160</sup>.

La norma nacional que afecte el principio del complemento indispensable no solo es incompatible con lo dispuesto por las normas derivadas del Derecho Comunitario, sino que además se van en contra de los tratados originarios en lo relativo a las obligaciones de hacer y de no hacer contraídas por los Estados. Por lo tanto los Países Miembros al vulnerar este principio de complementariedad afectan también el principio de supremacía de la norma supranacional sobre la interna, como lo mencionamos uno de los casos en los que existe esta vulneración es en los procedimientos de nulidad.

## **b.2. La aplicación inmediata, el efecto directo y el principio del complemento indispensable**

Como consecuencia de la supremacía de la norma comunitaria sobre la nacional existe en el derecho de la Integración los principios de aplicación inmediata y de efecto directo, los cuales se relacionan estrechamente con el principio de complementariedad.

La característica más importante de la aplicación o efecto inmediato de la norma supranacional, es su vigencia desde el momento de la publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que necesite de ninguna disposición interna que asegure su eficacia. Alejandro Perotti, al referirse a la aplicación de este principio en el Mercosur establece:

"...el efecto inmediato, en virtud de la cual la norma comunitaria una vez sancionada, no necesita para ser derecho vigente dentro del ordenamiento nacional ninguna ley, reglamento ó decreto que la incorpore, que la transforme o la internacionalice. Para usar un ejemplo andino, una vez aprobada una norma por la Secretaría General o por la Comisión se publica y a partir de ese preciso momento ya es derecho aplicable en el derecho interno."<sup>161</sup>.

---

<sup>160</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-1988. op cit.

<sup>161</sup> El autor realiza una precisión en el sentido de que puede existir la interpretación que en el Mercosur, el Protocolo de Ouro Preto en el capítulo IV, se refiere a la "Aplicación interna de las Normas Emanadas de los Órganos del Mercosur", en el artículo 40 existe la denominada vigencia simultánea, sin embargo Perotti señala que en el artículo 42 de este Protocolo establece que únicamente en los casos necesarios los

Únicamente cuando el propio Derecho Comunitario así lo disponga, la vigencia de sus normas requerirán de incorporación en el derecho interno de los Países Miembros. En este sentido el artículo 3 del tratado de Creación del Tribunal, establece: *"Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior" y que sólo "cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro"*. Por lo tanto el derecho originario andino reconoce la aplicación inmediata de la norma supranacional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia pronunciada el 12 de noviembre de 1999, expedida en el proceso 7-AI-99, cita importante doctrina de la Unión Europea, al referirse a la aplicación inmediata:

"El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestando que "La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla".(Dámaso Ruiz-Jarabo, Obra "El Juez Nacional como Juez Comunitario."<sup>162</sup>.

En cuanto al efecto directo a diferencia del anterior, no tiene que ver con la norma como tal, sino más bien con los derechos y obligaciones emanados de ella hacia todos sus destinatarios, por lo que la norma supranacional puede ser invocada por los Estados, Instituciones y por los propios particulares durante toda su vigencia legal.

"Eficacia directa de las normas comunitarias significa que éstas pueden desplegar por sí mismas plenitud de efectos de manera uniforme en todos los Estados miembros a partir de su entrada en vigor y durante toda la duración de su validez. En consecuencia crean derechos y obligaciones para todos aquellos que puedan verse afectados por su ámbito de aplicación, pudiendo ser invocadas ante las autoridades públicas (administrativas y judiciales), las cuales tienen la obligación de salvaguardar esos derechos y obligaciones....

El principio de eficacia directa de las normas comunitarias se funda en el carácter objetivo de los Tratados. En efecto, el respeto a los Tratados y a los

---

ordenamientos nacionales deben incorporar las normas comunitarias. Ver: Cfr: Alejandro Daniel Perotti, El Derecho de la Integración en el Mercosur, Integración y Supranacionalidad, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 2001, 82 y 83.

<sup>162</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad, Acción de Incumplimiento de 12 de noviembre de 1999, expedida en el proceso 7-AI-99.

actos de las Instituciones se impone a cualquiera (Estados miembros, Instituciones y particulares) que se vea afectado por el campo de acción de una norma comunitaria."<sup>163</sup>.

Tanto la aplicación inmediata como el efecto directo de la norma comunitaria se consagran en los cinco primeros artículos del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia, normas originarias que sirvieron de fundamento para que el Tribunal Andino, se pronuncie de la siguiente manera sobre el efecto directo.

"... efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos "generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales", permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.

"Dámaso Ruiz-Jarabo, al tratar este punto dice que: "con la denominación de eficacia directa del derecho comunitario se hace referencia a su aptitud para originar, por sí mismo, derechos y obligaciones en el patrimonio jurídico de los particulares".

"R. Lecourt, Ex Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas definió este principio, diciendo que "es el derecho de cualquier persona de pedir al Juez la aplicación de los Tratados, los Reglamentos, las Directivas o las Decisiones comunitarias, es la obligación del Juez de hacer uso de esa norma cualquiera que sea la legislación del País al que pertenece. Es el respeto de ese derecho y de esa obligación no sólo en las relaciones de los particulares entre sí, sino también en las relaciones entre los particulares y el Estado miembro del que son ciudadanos" (Dámaso Ruiz-Jarabo, Obra "El Juez Nacional como Juez Comunitario", pág. 53)".<sup>164</sup>

Los ordenamientos jurídicos internos pueden regular aspectos que no están comprendidos en lo absoluto por el derecho Comunitario siempre que esta regulación sea estrictamente necesaria, lo cual se relaciona de manera muy estrecha con los principios de aplicación inmediata y efecto directo de las normas supranacionales, por cuanto una trasgresión a este principio de complementariedad por parte de los Países Miembros, significaría el desconocimiento de la validez y eficacia del Derecho de la Integración, pues en definitiva los Estados al regular asuntos contemplados por la norma supranacional, están interpretando a su arbitrio una norma superior, condicionándola a sus propias concepciones, lo cual sucede cuando los ordenamientos internos incorporan plazos mayores a los establecidos por la normatividad andina, al incorporarse nuevas etapas procesales, al interpretar el alcance la de norma

---

<sup>163</sup> Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Segunda Edición, Capítulo 15, McGraw-Hill, Madrid, 198-199.

supranacional o simplemente cuando se contemplan nuevos procedimientos a los ya establecidos. En estos supuestos estaríamos frente a varios ordenamientos que entienden al Derecho Comunitario de forma distinta, afectando de esta manera la uniformidad de sus normas para toda la subregión, vulnerando por tanto la aplicación inmediata y el efecto directo de la norma supranacional.

Es importante señalar que la vulneración del complemento indispensable, se relaciona además con un principio que se discute su inclusión como principio inherente al derecho comunitario, y que se vincula con la responsabilidad de los Estados frente al incumplimiento de las normas supranacionales, en este sentido consideramos que un particular o institución puede reclamar al Estado infractor por los perjuicios ocasionados como consecuencia de su inobservancia de los principios y de la legislación andina originaria o derivada.

A manera de síntesis podemos manifestar que la Decisión 486 se trata de una normativa de derecho comunitario derivado, dotada de los principios de supremacía sobre la norma nacional, efecto directo y aplicación inmediata propios de una legislación supranacional por lo que las Leyes de Propiedad Intelectual de los países Miembros no pueden contradecir, limitar o suspender los efectos de la 486.

Precisamente el artículo 52 del Acuerdo de Cartagena (norma de derecho originario) desde antes del año 1970 estableció que la Comisión de la Comunidad Andina a propuesta de la Secretaría General someta a la consideración de los Países Miembros un régimen Común sobre capitales extranjeros, incluidas las marcas, patentes.

El artículo 21 del mismo Acuerdo de Cartagena dispone que la Comisión de la Comunidad Andina exprese su voluntad a través de Decisiones, por lo que consideramos que una vez elaborada una normativa de Propiedad Intelectual, manifestada a través de las mencionadas normas derivadas, no hace falta poner a

---

<sup>164</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Acción de Incumpliendo No. 7-AI-99, sentencia de 12 de noviembre de 1999. Op. cit.

consideración de los Países Miembros, toda vez que esta Comisión está integrada por representantes plenipotenciarios de los mismos.

### **3.2.2 Análisis Jurisprudencial en la Comunidad Andina**

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, constituye sin duda el punto referencial para que el juez nacional emita su criterio en relación al caso concreto. Sería conveniente otorgar mayor fuerza vinculante a estas interpretaciones para quienes no están obligados a requerir este procedimiento de nuestro Tribunal Comunitario (Oficinas Competentes), quienes en muchos de los casos exceden su discrecionalidad al momento de aplicar la normativa comunitaria dando lugar a una errónea interpretación de esta legislación.

A continuación analizaremos algunos procesos del Tribunal Andino, respecto a la figura de las marcas notorias.

#### **a) Proceso 1-IP-87. Marca "Aktiebolaget VOLVO"**

"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 de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como 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 exigente.

Tiene especial interés en este proceso la noción de "marca notoria", ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es

pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", así no cuente con un registro nacional válido."

En una de sus primeras interpretaciones, el anterior Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establece algunos aspectos de considerable importancia respecto a nuestro tema de estudio al interpretar los preceptos de la Decisión 85.

Reconoce la relación: difusión – notoriedad, al mencionar que marcas notorias son aquellas que gozan de difusión en el consumidor de la clase de productos o servicios de que se trate.

En este proceso se reconoce a la notoriedad como un fenómeno relativo y dinámico en el tiempo, lo cual engloba la exigencia de demostrar en varios momentos esta calidad, con el propósito de verificar la existencia de la infracción al momento de solicitarse el registro del signo controvertido y además por la necesidad de comprobar la notoriedad actual de una marca.

Uno de los puntos más destacados de esta sentencia, es el reconocimiento de las marcas renombradas, diferenciándolas de las notorias por el grado de conocimiento del signo por parte de diferentes grupos de consumidores, con lo cual este tipo de signos encuentran protección en la derogada Decisión 85 conforme la interpretación del Tribunal.

El Tribunal condiciona la protección de marcas notorias de otros países a la existencia de registros en el exterior, descartándose cualquier posibilidad de adquisición de derechos por el uso fuera de la subregión.

El ámbito de protección alcanza únicamente a productos idénticos o similares, superándose parcialmente la regla de la especialidad, al existir la posibilidad de ejercer el IUS PROHIBENDI en clases distintas siempre que exista vinculación competitiva en la especificación de la protección.

El Tribunal equipara el concepto de hecho notorio con marca notoria, señalando que la demostración de la notoriedad no requiere de prueba alguna, lo cual ocasionó posiciones divididas que en posteriores procesos fueron subsanadas por el Tribunal al exigir de manera obligatoria la acreditación de esta calidad.

#### **b) Proceso 5-IP-94**

"En la doctrina referida al derecho de marcas se encuentran expresiones más definidas sobre la prueba de la notoriedad de la marca entre tratadistas de la especialidad como Carlos Fernández Novoa en "La importancia de la Marca y su Protección" (pág. 49), cuando advierte la necesidad de probar "que la marca goza de difusión y conocimiento entre los sectores interesados". A él lo siguen autores como Manuel Pachón en su obra sobre "Protección de los Derechos de Propiedad Industrial", quien resalta la "demostración por un medio probatorio idóneo, de la existencia de la notoriedad", y confirma en su libro "Manual de Propiedad Industrial", págs. 109 y 110, que "la notoriedad de la marca no es una noción que pueda fijarse de antemano, sino más bien una comprobación de un hecho...". Esta posición que se sustenta en la tesis sostenida por el profesor Antonio Rocha, en su obra "De la Prueba en Derecho", permite diferenciar la notoriedad de un hecho que puede hacer superflua su prueba, de la notoriedad establecida en la ley como base de un derecho, que supone una exigencia más rigurosa sobre la prueba de la notoriedad."<sup>165</sup>

En el proceso 1-IP-87 el Tribunal se refiere al hecho notorio como aquel conocido por la generalidad de las personas en un lugar y momentos determinados, el mismo que no requiere prueba al tratarse de una realidad objetiva, a menos que esta se discuta. Es decir que el hecho notorio no debe ser demostrado en un proceso, a menos que la traba de la litis recaiga sobre este punto.

En el proceso 5-IP-94, el Tribunal corrige esta excesiva permisión, al interpretar normas de la propia Decisión 85 y 313, exigiendo a los jueces nacionales juzgar la notoriedad de una marca en función de las pruebas aportadas al proceso, de esta manera la calidad de marca notoria depende de aspectos objetivos que requieren necesariamente de demostración.

#### **c) Proceso No. 17-IP-96. Marca EDWIN**

"A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión '**notoriamente conocida**' hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión '**renombrada**' parece referirse más al prestigio o fama de la marca

---

<sup>165</sup> Sentencia de 23 de febrero de 1995, expedida en el proceso No. 5 IP-94.

que a la extensión del conocimiento de la misma. A esto debe añadirse que incluso la palabra '**notorio**', que significa 'público y sabido de todos', parece convenir mejor a la **marca renombrada** que a la **notoria**, en la medida en que es aquélla y no ésta, como luego se dirá, la que es 'pública y sabida **por todos**'. Finalmente, como ha señalado el Profesor **Areán Lalín**, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación".<sup>166</sup>.

Esta interpretación diferencia la notoriedad reservada a la difusión de la marca con el alto renombre para los casos en donde existe un elevado prestigio en el signo, lo cual significa un avance respecto al proceso 1-IP-87 que si bien reconocía la existencia de ambas figuras, no contenía otra diferencia que no sea el nivel de conocimiento en el público.

#### **d) Proceso 28-IP-96. Marca "CIEL"**

"Dentro del conflicto marcario entre una marca notoriamente conocida y una marca común, un punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de Marzo de 1997). En el caso de "observaciones", la notoriedad deberá probarse por el que las alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha." <sup>167</sup>.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recoge a su vez lo expresado anteriormente en el proceso 17-IP-97 ratificando que en acciones de caducidad (cancelación) o nulidad la notoriedad debe demostrarse al momento de la solicitud del signo cuestionado y al tiempo de interponerse la acción, criterio que se ajusta a lo expresado en varios procesos por el propio Tribunal sobre la notoriedad como fenómeno dinámico y relativo, punto al que nos referimos anteriormente.

---

<sup>166</sup> Sentencia de 13 de diciembre de 1996, expedida en el proceso No. 17-IP-96.

<sup>167</sup> Sentencia de octubre 31 de 1997, expedida en el proceso 28-IP-96. Marca "CIEL"

### **e) Proceso No. 20-IP-97. Caso Manolita**

Una de las novedades de esta sentencia es la incorporación de factores cuantitativos para la determinación de la notoriedad en una marca:

“El Profesor Manuel Areán Lalin al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “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, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella 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 del Distrito de Munich de 1º de Diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL” (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186).

No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento.”<sup>168</sup>.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acogiendo el criterio del profesor Arean Lalín que ha su vez se fundamenta en la jurisprudencia alemana, establece ciertos parámetros cuantitativos sobre los cuales el juez nacional debe fundamentar su decisión, mencionando que en el caso de marcas notorias la difusión y prestigio debe recaer en alrededor del 80% del público mientras que en el caso de las marcas notorias de manera flexible se acepta un porcentaje del 60%, el mismo que puede variar conforme el producto protegido.

Aunque en el segundo párrafo no se hace mención expresa a las marcas de servicios, entendemos que el criterio de las marcas notorias se aplica también a este tipo de signos.

Este criterio cuantitativo puede ser uno de los parámetros que sirven de guía para determinar la notoriedad o el alto renombre de una marca, por lo que se limitaría

---

<sup>168</sup> Proceso 20-IP-97, op. cit.

el alcance de estas figuras si su aplicación fuera exclusiva, siendo conveniente que estos aspectos sean combinados con criterios cualitativos encaminados a medir no solo la difusión sino el prestigio del signo.

**d) Proceso 17-IP-2001 "HARINA GALLO DE ORO".**

"Destaca el Tribunal que, interpretándose esta norma de manera sistemática y en función de lo que consagran otras disposiciones comunitarias constitutivas del régimen andino sobre propiedad industrial, la no aplicación del principio de la territorialidad con relación a la marca notoria, no puede llegar al extremo de considerar que ésta no se halle registrada en ningún país del mundo. Siendo el registro, como se verá en el siguiente aparte, el único medio que permite la adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca y por ende al goce de la protección, debe entenderse que la marca notoria debe ser también una marca registrada, aunque no necesariamente en el país dentro del cual se pretende que se le reconozca la aludida calidad especial."<sup>169</sup>

En esta sentencia se asegura la existencia de una notoriedad internacional, siempre la marca notoria tenga un registro válidamente concedido en cualquier país miembro de la subregión o cualquiera otro que tenga un trato comercial sujeto a reciprocidad.

Por lo que se mantiene el criterio del proceso 1-IP-87, al exigir el registro de la marca notoriamente conocida.

**f) Proceso No. 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND".**

" Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.
- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica."<sup>170</sup>

<sup>169</sup> Sentencia de 27 de abril del 2001, emitida en el Proceso 17-IP-2001 "HARINA GALLO DE ORO".

<sup>170</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso No. 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003

Al interpretar el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pretende otorgar mayor aplicabilidad al texto legal, señalando en forma más práctica los presupuestos requeridos para catalogar la notoriedad del signo, con lo cual busca una aplicación uniforme de la mencionada norma por parte de los jueces nacionales de los Países Miembros.

**g) Proceso No. 37-IP-2004. Marca "ONE ZIPAC".**

"De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que "la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de 'especialidad' y de 'territorialidad' generalmente aplicables con relación a las marcas comunes" (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso "HARINA GALLO DE ORO", criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso "FRISKIES").

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla." 171

La protección de la marca notoria bajo el régimen de la Decisión 344 rebasa el principio de territorialidad (terceros países que tengan tratamiento recíproco) y el de especialidad de las marcas, encontrando protección aquellos signos que ostenten esta calidad en el extranjero sin existir la obligación de demostrar la notoriedad en el país en el que reclama protección o en la subregión Andina, pues el artículo 83 literal d) permite una notoriedad extraterritorial y extracomunitaria bajo ciertas condiciones.

De la misma manera el principio de especialidad es superado por el artículo 83 literales d) – e), al permitir el ejercicio del IUS PROHIBENDI inclusive para productos disímiles, lo cual constituye un desarrollo normativo y jurisprudencial en el régimen de la Decisión 344 respecto a la normativa anterior.

---

171 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de abril del 2001, emitida en el Proceso No. 37-IP-2004. Marca "ONE ZIPAC".

### 3.2.3 Casos ecuatorianos

El análisis de los procesos en los que se discute la notoriedad de marcas, adquiere mayor importancia en el Ecuador, con la conformación del Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones del IEPI, como Oficina Nacional Competente con atribuciones para conocer y resolver procedimientos de cancelación y nulidad de registros marcarios.

Causa sin embargo profunda preocupación que el Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo Instituto, que es competente para el conocimiento de procedimientos de oposición, omita un pronunciamiento expreso sobre la notoriedad de marcas en sus resoluciones administrativas, sin considerar la cantidad y calidad del material probatorio incorporado por las partes, vulnerando con esta errónea interpretación, expresas disposiciones de nuestra normativa comunitaria (art. 136 literal h) y de convenios internacionales (Convenio de París, ADPIC).

No podemos desconocer la importancia del Comité de Propiedad Intelectual como órgano especializado para el análisis de la notoriedad en el Ecuador, sin embargo muchas de sus resoluciones han sido polémicas debido a errores en la interpretación de la normativa comunitaria, lo cual nos hace pensar que el desarrollo jurisprudencial ecuatoriano –por así decirlo- tiene largo trecho por recorrer con el propósito de otorgar una tutela efectiva a los titulares de marcas notorias.

En este título analizaremos resoluciones relevantes expedidas por el Comité de Propiedad Intelectual sobre nuestra materia de estudio, con el propósito de determinar el nivel de aplicación en nuestro país de las disposiciones comunitarias e internacionales sobre marcas notorias.

#### a) Caso COSTCO

“CUARTO.- La notoriedad del nombre comercial COSTCO, que la recurrente Price Costco International Inc., dice utilizar en los mercados internacionales y que es el hecho que sirve de fundamento a la interposición del recurso extraordinario de revisión, solo cabe determinarla a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (...). Del análisis de los medios de prueba actuados, se colige: a) que la denominación de la recurrente incluye la palabra COSTCO, asunto que será examinado en el siguiente considerando; b) que esa palabra, además se la utiliza para distinguir los establecimientos abiertos por la compañía en diferentes estados, conforme

aparece en la página Webb (sic) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, cuyas fotocopias se anexaron al escrito(.....) c) la publicidad de los establecimientos (almacenes por departamentos) y las mercaderías que en ellos se ofrece, de acuerdo a los impresos incorporados a este proceso, es profusa y se la realiza a través de diversas modalidades...sobresalen los informes para clientes...y, d) el nombre comercial utilizado en los Estados Unidos en 1983; ulteriormente se lo ha hecho en Canadá, en muchos países de Europa, en Japón, Australia y Nueva Zelanda; actualmente se tramitan solicitudes en casi todas las repúblicas latinoamericanas (Declaración juramentada del Secretario Asistente de la Compañía...más las copias de los títulos y solicitudes de registro). Todos estos medios llevan a la convicción de que el nombre comercial ha alcanzado la calidad de notoriamente conocido en razón del esfuerzo publicitario y por la gestión de negocios realizado por Price Costco International Inc.”<sup>172</sup>.

A pesar de tratarse de un caso referente a un nombre comercial notoriamente conocido reviste importancia para nuestro estudio. El recurso de revisión impugna la resolución que a su vez denegó la acción de cancelación propuesta por Price Costco International Inc., por lo que el Comité acertadamente se remite a la legislación vigente al momento de concederse el registro de la marca “COSTCO S.A.” (Decisión 344), conforme lo dispone el artículo 235 de la Decisión 486.

El Comité otorga valor relativo a las declaraciones juramentadas al complementarlas con copias de los títulos y solicitudes de registro alrededor del mundo, así como también concede un valor trascendental a la publicidad del signo del cual se alega la notoriedad.

Parecería sin embargo que el material probatorio cualitativamente es insuficiente al no mencionarse datos sobre inversiones alrededor del mundo realizadas por el legítimo titular que demostrarían de manera más contundente la intensidad de la difusión del nombre comercial y por ende su notoriedad.

A pesar que el título sobre un nombre comercial es meramente declarativo, su vigencia le otorga una apariencia de legitimidad al uso que se viene realizando, por lo que la recurrente a pesar de contar con acciones legales encaminadas a impedir en forma independiente el uso ilegítimo del signo notorio, solicita la extinción del registro por motivos de oportunidad del registro de un nombre comercial, aspectos que fueron estudiados a lo largo del presente trabajo.

---

<sup>172</sup> Trámite No. 01-002 RVM, compilado por el Dr. César Dávila Torres, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, Quito, 2003, op. cit., 9.

### **b) Caso TOTAL**

“QUINTO.- La notoriedad de las tres marcas de propiedad de la compañía TOTAL se ha demostrado en autos mediante los medios de prueba actuados a petición de ella y que aparecen incorporados al expediente desde la foja 29 a la 224, donde a través de informes actuariales, memorias de los administradores, publicaciones de organismos financieros, artes publicitarias, aviso incorporados en publicaciones de distribución masiva y cuadros informativos sobre los países sobre los cuales se encuentran inscritas sus marcas; se han justificado los factores para demostrar que tales signos han adquirido la calidad de notoriamente conocidos que exigen los Arts. 230 de la Decisión 486 y el Art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual.”<sup>173</sup>.

El material probatorio mencionado en este considerando QUINTO, permite inferir la notoriedad de la marca “TOTAL” por lo que a nuestro criterio es acertada la decisión del Comité.

### **c) Caso ELIZA**

“CUARTO.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a la marca notoria como aquella 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 un fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores” (Proceso No. 1-IP-87). Y el Art. 225 de la Decisión 486 dispone que un signo notoriamente conocido ha de protegerse contra su uso y registro no autorizado; mas todavía, el siguiente Artículo dice que (...). En el caso que nos ocupa, la prueba rendida justifica las afirmaciones hechas en la demanda: se colige fácilmente que el grado de conocimiento de la marca ELIZA es amplio, entre las personas dedicadas a la producción de flores y entre quienes las comercializan, tanto en el mercado internacional cuanto en el ecuatoriano, en razón de la publicidad desplegada, hecho demostrado con la documentación presentada como prueba por la misma actora(...). La marca, alcanza, pues, la calificación de notoriamente conocida, más aún si se la considera que se la ha registrado en varios países (...) dato que corrobora la notoriedad.”<sup>174</sup>.

En esta oportunidad el Comité no tiene en cuenta que la marca cancelada se registró en el año 1998, por lo que conforme lo dispone el artículo 235 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente debe analizar la notoriedad en función de la normativa vigente al momento de solicitarse el registro del signo controvertido, esto es la Decisión 344.

La aplicación de los preceptos de la Decisión 486 para determinar la notoriedad de la marca “ELIZA” aunque pueden conducir a una decisión similar, son erróneos, lo

---

<sup>173</sup> Trámite No. 01-041 RVM, compilaciones del Dr. César Dávila Torres, Ibid.,79.

<sup>174</sup> Trámite No. 01-187-AC, 2003, Ibidem., 82.

cual puede servir de argumento para eventuales impugnaciones, sobre todo si consideramos que en este proceso la notoriedad parece demostrarse aunque no se mencione de manera expresa, conforme al artículo 230 de la Decisión 486, ya que son los productores (competidores) y los comercializadores, más no los consumidores, quienes sirven de fundamento para calificar como notoria a la marca. En este sentido el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 se refiere a "sectores interesados" sin ninguna especificación, mientras que el artículo 84 literal a) se refiere a público consumidor, con lo cual no resulta del todo claro considerar que la anterior Decisión, incluía a los productores y/o vendedores como parámetros para determinar la notoriedad de una marca.

**d) Caso ARCOR MR. POP'S**

"QUINTO.- La notoriedad de las marcas de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA no se ha demostrado en autos, en la forma exigida por el Art. 228 de la Decisión 486. El Comité, por lo mismo, se inhibe de considerar esta alegación, aunque el hecho de esa notoriedad resulta irrelevante frente a la distintividad del signo solicitado."<sup>175</sup>.

En este caso el Comité no toma en consideración que el acto administrativo impugnado mediante recurso administrativo de apelación fue emitido por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 18 de julio de 2000, cuando todavía regía la Decisión 344 por lo que el problema de la aplicación de la ley en el tiempo es pasado por alto, mas aún cuando la propia Decisión 486 exige que la notoriedad se analice de acuerdo con la legislación vigente, al momento de otorgarse el registro.

En el considerando QUINTO el Comité ratifica la tesis que la notoriedad debe demostrarse por la parte que la alega, desechando de esta manera el argumento de PRONACA al no aportar pruebas suficientes que demuestren la notoriedad de sus marcas.

De la misma manera se garantiza la protección de marcas notorias únicamente respecto de signos idénticos o semejantes considerando que la solicitud "**ARCOR MR. POP'S**" es distintiva.

---

175 Tramite No. 01-227 RA, Ibid, 119.

### e) Caso Zuko

El Comité de Propiedad Intelectual en este procedimiento administrativo declara la coexistencia de las marcas "ZUKO" con "SUKO" al considerar algunos aspectos<sup>176</sup>:

"SEXTO.- (...) No podemos dejar de lado lo dispuesto por el Art. 16.2 del Acuerdo TRIPs, que dice(...), introduciendo esta norma una protección mayor a la conferida por el Art. 6 bis del Convenio de París al referirse al conocimiento de la marca "en el sector pertinente del público" teniendo presente que esta condición no hace referencia al público en general; es pues necesario tener presente que según esta norma la protección especial de las marcas notorias no requiere necesariamente de uso, sino que bastaría que la notoriedad surja de la "promoción" de la marca."<sup>177</sup>.

En el caso de la notoriedad "*actual*"<sup>178</sup> la Decisión 486 (art. 224) reconoce tal condición en forma independiente de la manera o el medio en que se hubiese hecho conocido el signo, por lo que una marca notoria puede ser el resultado de su promoción dentro de la Comunidad Andina.

En esta ocasión el Comité parecería que concede el carácter de autoejecutivo al artículo 16.6 del ADPIC, adoptando la posición del efecto directo de esta normativa internacional.

Consideramos sin embargo que esta resolución adolece de elementales principios marcarios reconocidos y garantizados por nuestro ordenamiento jurídico, conforme el siguiente sustento:

#### ✓ Ley aplicable en el tiempo

La tesis adoptada por el Comité desde el inicio de sus funciones para justificar la aplicación de la Decisión 486, en los procedimientos en donde por mandato

---

176 Esta resolución tiene un voto salvado, en el que acertadamente se respeta el derecho de la firma ecuatoriana y se impide la coexistencia entre los signos, este criterio a diferencia del predominante en la Sala se remonta a la legislación vigente al momento de concederse el registro controvertido, por lo que niega la calidad de notorio del signo "ZUKO" de Chile, aplicando el principio de territorialidad.

177 Resolución de 8 de abril del 2003, expedida en el trámite No. 01-115 RVM (REPOSICION). Caso SUKO.

178 Si bien la Decisión 486, garantiza la notoriedad de una marca gracias a la difusión en cualquier País Miembro, por parte de su titular debemos considerar que en acciones en los que se discute esta calidad en un signo, se debe analizar no solo la notoriedad presente sino la del momento de solicitarse el registro del signo controvertido y al amparo de la normativa vigente en esa época, por lo que el criterio del Comité al considerar únicamente la Decisión 486 es limitado.

normativo, se exige remontarse a la legislación de la solicitud del signo controvertido, se fundamenta en la disposición transitoria primera de la Decisión 486 que dispone:

“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”

El Comité interpreta que el inciso segundo de la transitoria primera permite la aplicación de la Decisión 486 para los distintos procedimientos que se someten a su competencia, más resulta ilógico considerar que en los recursos administrativos de reposición, apelación o revisión se discuta el uso y goce de una marca, sino la legalidad de una resolución administrativa impugnada -al menos en la mayoría de casos-.

Si un acto administrativo se resolvió en base a una normativa anterior, los sucesivos procedimientos de impugnación en los que se discute la legalidad del mismo, deberán considerar esta misma legislación al momento de resolver, caso contrario le estamos dando una vigencia retroactiva a la Decisión 486.

De la misma manera en procedimientos de cancelación o nulidad por notoriedad en los que se pretende la extinción de una marca por razones de oportunidad o legalidad, es totalmente erróneo aplicar de manera exclusiva la normativa vigente, en función de lo dispuesto por la mencionada transitoria primera, cuando existen expresas disposiciones comunitarias (artículos 172 y 235 de la Decisión 486) que obligan a remontarse a la legislación vigente al momento de la concesión del registro.

En el presente caso debemos considerar que el primer acto impugnado emitido por el Director Nacional de Propiedad tiene fecha de 20 de junio de 1996, por lo que las resoluciones del Comité tanto del recurso de revisión como del posterior recurso de

reposición, debieron sustentarse en la normativa vigente al año 1996 (Decisión 344), caso contrario la Decisión 486 adquiere de manera inusitada un efecto retroactivo.

Con esta posición ni siquiera se llega al problema de la aplicación de la ley en tiempo (ley de la solicitud o del registro) y lo más grave es que está juzgando la notoriedad de la marca "ZUKO" de la compañía chilena CORPORA S.A., en función de los parámetros de la Decisión 486 (vigente desde finales del año 2000), cuando esta firma alega ser titular de un registro en el país de origen desde el año 1976.

#### √ Considerando séptimo

En el CONSIDERANDO SEPTIMO a modo de resumen, el Comité hace mención al año 1976, en el que se concedieron los registros tanto en Chile como Ecuador de los signos controvertidos, estos países formaban parte del anterior Pacto Andino; niega además la calidad de notorio a la marca ecuatoriana "SUKO" y acepta a su vez la notoriedad de "ZUKO" (chilena), debido al volumen de ventas, informes de auditoría que demuestran montos significativos de ventas<sup>179</sup> y que en virtud de lo anterior, el Ecuador no puede desconocer los tratados y convenios internacionales suscritos por lo que acepta la convivencia pacífica entre una marca normal "SUKO" y una que goza de notoriedad en el mercado "ZUKO".

El hecho que en el año 1976 Chile y Ecuador hayan formado parte del Pacto Andino, no le obligaba a nuestro país a reconocer registros de ese país, toda vez que inclusive hasta la actualidad –salvo ciertas excepciones- las marcas continúan siendo territoriales.

El primer registro chileno fue concedido el 4 de junio de 1976 y el registro ecuatoriano tiene por su parte fecha de 28 de diciembre del mismo año, sin conocer con precisión las circunstancias que motivaron a tener dos registros idénticos para los mismos productos en Ecuador y Chile debido al poco tiempo entre la concesión de un signo y otro, no parece existir aprovechamiento de la supuesta notoriedad de "ZUKO" por parte de la empresa ecuatoriana, al menos para esa fecha.

---

<sup>179</sup> El Comité inclusive acepta la notoriedad de la marca chilena inclusive antes del año 1976, sin hacer referencia expresa a la documentación que acredite estos hechos.

La notoriedad actual de la marca "ZUKO" como puede colegirse de la documentación presentada por CORPORA S.A., en ningún caso puede vulnerar un derecho de propiedad industrial válidamente adquirido conforme a una legislación anterior, en este caso la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente desde 1974, pues por la fecha de otorgamiento de la marca ecuatoriana parece no evidenciar mala fe en su titular.

Sobre la procedencia de una eventual cancelación por notoriedad en contra del registro de la marca ecuatoriana "SUKO" si nos remontamos a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro controvertido (Decisión 85), que como lo señalamos en el capítulo anterior contemplaba un procedimiento de cancelación por razones de legalidad, al punto que el propio Tribunal Andino la consideró como una verdadera acción de nulidad.

El artículo 58 de la Decisión 85 en el literal g) prohibía el registro de marcas confundibles con otras notoriamente conocidas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, en este sentido la antigua Ley de Marcas de Fábrica contemplaba un plazo de cinco años para el ejercicio de esta acción.

En cuanto al aspecto del plazo contemplado por la Ley de Marcas de Fábrica, es un asunto discutido sobre el que no conviene precisar en este análisis, sin embargo el punto de relevancia es que en una eventual acción de esta naturaleza no parece razonable demostrar la notoriedad de la marca chilena en el año 1976, cuando apenas existen seis meses de diferencia con el registro ecuatoriano.

El titular ecuatoriano ejerció desde un primer momento el Ius Prohibendi derivado del registro de la marca "SUKO", más bien llama la atención que en el año 1994, después de más de veinte años de haberse concedido el registro, la empresa chilena reivindique derechos en nuestro país, tomando en cuenta que en el año 1976, Chile y Ecuador formaban parte del antiguo Pacto Andino.

### √ De la obligación de usar una marca

Sobre el incumplimiento de la obligación de usar la marca "SUKO" por parte del titular ecuatoriano; en efecto una de las finalidades de las marcas precisamente es la de identificar un producto o servicio en el mercado, sin embargo cuando se omite este deber existe el procedimiento de cancelación por falta de uso, de manera que la persona interesada pueda obtener el registro de un signo idéntico o similar a la marca controvertida.

La Oficina Competente en este proceso no diferencia la naturaleza de los diferentes procedimientos sujetos a su competencia, limitando el derecho a ejercer el IUS PROHIBENDI por el escaso uso de la marca ecuatoriana "SUKO" que en definitiva no tiene el mismo nivel de penetración del signo chileno, con lo cual está exigiendo nuevos requisitos (uso) que no están contemplados en la Decisión 486, en evidente vulneración a nuestra normativa supranacional.

### √ De la prioridad

En el considerando CUARTO se reconoce a favor de CORPORA S.A., una supuesta prioridad por haber registrado la marca "ZUKO" en Chile con seis meses de anticipación al registro de nuestro país en el mismo año 1976, con lo cual se termina de confundir la naturaleza jurídica del principio de prioridad contemplado en el CUP, que precisamente exige un plazo determinado para su ejercicio.

Este criterio se fundamenta además en el Art. 3 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que no prescribe otra cosa que lo dispuesto por el artículo 6 quinquies del Convenio de París (cláusula tal cual es), que si bien garantiza la protección de marcas registradas por los Estados Contratantes, limita esta posibilidad a la no vulneración de derechos de terceros y del interés público, de manera que si una solicitud no cumple con estas condiciones no puede ser admitida a trámite a pesar de contar con un registro en otro Estado Contratante, como sucede en este caso. Incluso en el supuesto que deba aplicarse el principio de prioridad (primero en el tiempo, primero en el derecho), se trata de un tema que debe discutirse en un

procedimiento de nulidad de registro, por lo que el criterio del Comité no deja de causar intranquilidad.

Con estos argumentos, el Comité de Propiedad Intelectual en lugar de proteger los derechos del consumidor incentiva una evidente vulneración de los mismos, al reconocer de manera insólita dos derechos de propiedad industrial a favor de titulares diferentes para proteger los mismos productos, con lo cual se está alejando de una de sus finalidades primigenias, al otorgar mayor importancia al derecho de un particular sobre el interés público y obviamente afectando el derecho adquirido por parte del titular ecuatoriano.

#### ✓ **Caso BIMBO**

“QUINTO.- La notoriedad de la marca BIMBO de la apelante ciertamente se desprende de los medios de prueba presentados por ella en el curso de esta instancia ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, con ellos se determina esa calidad, dadas las significativas cifras relativas a la producción y ventas de productos en México (donde opera directamente la compañía apelante); y, Estados Unidos de América, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, Perú y otros países...”<sup>180</sup>.

En esta ocasión, el Comité reconoce la notoriedad de la marca “BIMBO” por las ventas y producción en el mercado internacional incluyendo Colombia y Perú como países Miembros de la Comunidad Andina, más adelante en el mismo considerando se realiza un análisis respecto a la posibilidad de otorgar protección a una marca notoria de México, cuando el estudio debió centrarse en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

## CAPITULO IV

### CONCLUSIONES

1.- Las competencias soberanas que los Países Miembros cedimos al formar parte de la Comunidad Andina, en materia de Propiedad Intelectual se encuentran limitadas con las exigencias del ADPIC pues nos debemos sujetar de manera obligada a los estándares mínimos señalados por este acuerdo internacional, con lo cual nuestro derecho comunitario en lugar de originarse desde la realidad de nuestros países lo hace a través de exigencias externas que se fundamentan en conceptos distintos a los manejados en nuestra subregión.

2.- La Decisión 486 se ajusta y supera en ciertos aspectos los requerimientos del ADPIC por lo que el análisis a lo largo del presente trabajo nos permite concluir que nuestra subregión cuenta con una normativa que cumple a cabalidad los compromisos adquiridos, lo cual per se constituye un considerable esfuerzo de los Países Andinos por observar estos parámetros. En este sentido un incremento en los niveles de protección en el tema de las marcas notorias al contemplar una notoriedad internacional como lo regulaba la Decisión 344, implicaría otorgar una protección excesiva a la que los titulares de marcas notorias de nuestros países tendrían escaso beneficio, pues legislaciones de otros países y el propio Convenio de París tampoco contemplan una notoriedad "mundial".

3.- La adopción de los estándares del ADPIC en la Decisión 486, implica un problema de cumplimiento de estas exigencias en los Países Miembros de la Comunidad Andina, lo cual refleja que esta regulación surgió como una necesidad de observar obligaciones internacionales previamente adquiridas que no necesariamente son el reflejo de la verdadera realidad de la subregión.

4.- La observancia de los estándares del ADPIC no requiere únicamente su incorporación en los textos normativos de la Comunidad Andina, sino la implementación de programas en los Países Miembros que tenga como finalidad

---

<sup>180</sup> Trámite No. 02-314 RA, compilaciones del Dr. César Dávila Torres, op. cit., 230.

mejorar los niveles de cumplimiento de la Decisión 486 en la que participen los Estados junto con nuestras instituciones comunitarias y la sociedad de nuestros países, con el propósito de atacar el problema de la eficacia de estas disposiciones.

No parece responsable adoptar una legislación de esta naturaleza cuando los jueces no tienen el suficiente conocimiento de la materia o que en lugar de contar con procedimientos ágiles y eficientes que aseguren el respeto de derechos subjetivos, nos manejemos con procesos lentos caracterizados por una administración de justicia ineficiente, lo cual nos conduce a creer que uno de los mayores retos de la CAN en el futuro es el mejoramiento de los niveles de observancia de los preceptos de la Decisión 486 debido a la importancia que ha adquirido la Propiedad Intelectual en el comercio internacional.

En la actualidad el problema de la notoriedad y otros aspectos de la Propiedad Intelectual, no es normativo sino de eficacia de estos preceptos, lo cual es el objetivo que debemos afrontar a futuro, lamentablemente en la Comunidad Andina no existen mayores estudios de las ventajas o desventajas que ha significado el ADPIC para nuestros países después de casi 10 años de su vigencia en materia de marcas notorias.

5.- La Decisión 486 constituye la primera norma de nuestro derecho comunitario que contempla un título independiente para regular la figura de las marcas notorias que a diferencia de su predecesora contempla una notoriedad internacional atenuada y supeditada a la difusión y conocimiento del signo en el sector pertinente de nuestra subregión.

6.- La Decisión 486 como norma comunitaria de derecho derivado, esta dotada de los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía sobre la norma nacional, prevaleciendo sobre las disposiciones contradictorias e incompatibles de la Ley de Propiedad Intelectual, en virtud del principio del complemento indispensable.

7.- La protección de marcas notorias en nuestra subregión debe estar sujeta a ciertos requisitos y condiciones (notoriedad anterior y actual, normativa aplicable, cumplimiento de requisitos), que asegure la tutela efectiva de la figura de la notoriedad y que asimismo respete los derechos validamente adquiridos principalmente

por particulares de nuestros países, pues debemos considerar que una excesiva protección puede traducirse en incrementos en los niveles de desempleo, reducción de inversiones, disminución del consumo y ahorro que a la larga terminarán de afectar nuestras economías.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **Normas Jurídicas:**

- "Constitución Política Ecuatoriana" R.O. 99 2 de Julio de 1997.
- Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena R.O. 304 de 28 de marzo de 1977.
- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena R.O.327 de 30 de noviembre de 1993.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258 de 2 de febrero del 2001.
- Ley de Propiedad Intelectual R.O. 320 de 19 de mayo de 1998.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio (ADPIC)
- Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, R.O. 536 de 18 de marzo del 2002.

### **Libros**

- ALEMÁN, Marco Matías, "**Marcas**", Editorial Top Management, Bogotá.
- ARACAMA, Ernesto y otros, "**Derecho de Marcas**", Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.
- ARNOLD, David, "**Manual de la Gerencia de Marca**", Editorial Norma, Bogotá.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, "**Tratado de Derecho Industrial**", Editorial Civitas, Madrid, 1993.
- BERCOVITZ, Alberto y otros, "**Propiedad Intelectual en el Gatt**", Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000.
- BERGEL, Salvador y otros, "**Propiedad Intelectual en Iberoamérica**", Ciudad Argentina, Buenos Aires – Madrid, 2001
- BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS, Guillermo "**Derecho de Marcas**", Tomo II, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1989.
- DÁVILA César, "**Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales**", Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2003.
- DROMI, Roberto, "**Derecho Administrativo**", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996.
- Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1977.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "**El Sistema Comunitario de Marcas**", Editorial Montecorvo S.A., Madrid. 1995.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "**Tratado sobre Derecho de Marcas**", Segunda Edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004

- GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y Tomas Ramón FERNÁNDEZ, **"Curso de Derecho Administrativo I"**, Editorial Civitas, Madrid, 1995.
- GARRIDO FALLA, Fernando y otros, **"El Modelo Económico de la Constitución Española"**, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1981.
- GORDILLO Agustín, **"Tratado de Derecho Administrativo"**, Tomo 3, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1979.
- Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Segunda edición, El Sistema de normas y actos en la Unión Europea, McGrawHill.
- JIMÉNEZ SAVURIDO, Cristina y otros, **"Propiedad Industrial y Competencia Desleal"**, Editorial Comares, Madrid, 2002.
- KAPFERER Jean-Noël, **"La marca, capital de la empresa"**; Ediciones DEUSTO, Bilbao.
- MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y Gabriela SOUCASSE, **"Derecho de Marcas"**, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000.
- METKE, Ricardo, **"Lecciones de Propiedad Industrial"**, Editorial Diké, Bogotá, 2001.
- Mitelman, Carlos Octavio, **"Cuestiones de Derecho Industrial"**, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999.
- OTAMENDI, Jorge, **"Derecho de Marcas"**, Cuarta Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.
- OTERO LASTRES, Manuel, **"Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena"**, La Paz, 21 de febrero de 2001.
- PACÓN Ana María, **"Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada"**. Página web <http://www.ugma.edu.ve/Portales>.
- PACHON, Manuel, y SANCHEZ Zoraida, **"El Régimen Andino de la Propiedad Industrial"**, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá, 1995.
- PEROTTI, Alejandro Daniel, **"El Derecho de la Integración en el Mercosur, Integración y Supranacionalidad"**, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 2001.
- SOBRINO José María, Derecho de Integración, **"Marco Conceptual y Experiencia de la Unión Europea, Integración y Supranacionalidad"**, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 2001.
- ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos, **"Marcas y Patentes en el Gatt"**, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.

## Jurisprudencias

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 3 de diciembre de 1987, dictada en el Proceso 1-IP-87.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 25 de mayo de 1988, expedida No. 2-IP-88.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 11 de octubre de 1994, Proceso No. 01-IP-94.
- Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, sentencia de 4 de Julio de 1994 dictada en el Proceso 2-IP-94.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 9 de noviembre de 1995 expedida en el Proceso 5-IP-95.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de febrero de 1998 en el Proceso 28-IP-95.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 11 de diciembre de 1996, emitida en el proceso No. 3-IP-96.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 29 de Agosto 1997 emitida en el proceso 7-IP-96.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-96.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 31 de Octubre de 1997 en el Proceso 28-IP-96.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 17 de agosto de 1998, Proceso No. 04-AN-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 24 de septiembre de 1997. Proceso 10-IP-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de febrero de 1998 emitida en el Proceso No. 20-IP-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 8 de mayo de 1998 expedida en el Proceso No. 30-IP-97.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 11 de marzo de 1998 dictada en el Proceso No. 3-IP-98.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de acción de incumplimiento, sentencia de 21 de julio de 1999, emitida en el Proceso 07-AI-98.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 30 de marzo de 1998. Proceso No. 18-IP-98.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Acción de Incumplimiento No. 7-AI-99, sentencia de 12 de noviembre de 1999.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de octubre de 1999, dictada en el Proceso No. 15 IP-99.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 8 de octubre de 1999 expedida en el Proceso 42-IP-99.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo del 2001, expedida en el proceso No. 109-IP-2000.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo de 2001 emitida en el proceso No. 101-IP-2000.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de noviembre de 2002. Proceso 95-IP-2002.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de noviembre del 2002, emitida en el proceso 96-IP-2002.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso No. 22-IP-2003.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 9 de Julio del 2003, Proceso 39-IP-2003.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de abril del 2001, emitida en el Proceso No. 37-IP-2004.

**Otras:**

- Comité de Propiedad Intelectual, Resolución de 12 de octubre del 2003, expedida en el trámite No. 01-277 AC.
- Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la República de Venezuela, en sentencia de 13 de septiembre de 1999.