

LA MARCA NOTORIA

• 1. Concepto.	1
• 2. Atributos de la marca notoria.	2
• 3. Prueba de la notoriedad de las marcas.	2
• 4. La notoriedad de las marcas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.	5
• 4.1. Regulación	5
• 4.1.1. La notoriedad como causal de irregistrabilidad	6
• 4.1.2. Ámbito territorial de conocimiento de la marca notoria	7
• 4.1.3. La cancelación del registro de una marca por notoriedad de la marca de un tercero	8
• 4.1.4. La notoriedad y el uso obligatorio de la marca registrada	9
• 4.2. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	10
• 4.2.1. Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998	10
• 4.2.2. Proceso No 11- IP-97 del 11 de marzo de 1998.	10
• 4.2.3. Proceso No 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999	11
• 4.2.4. Proceso No 6-IP-99 del 18 de junio de 1999	11
• 5. La notoriedad marcaria en normativas internacionales	12
• 5.1. En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	12
• 5.2. En el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (ADPIC).	13
• 6. Conclusiones.	14
• 7. Bibliografía	14

Por: Ricardo A Camacho G *

1. Concepto. ➔

Por marca notoria se entiende, aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión.

Cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ella, nos encontramos con las marcas renombradas, las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general, y se asocian con una buena calidad del producto o servicio en que se emplea la marca.

La calidad del producto o servicio en que se emplea la marca notoria no es, en todos los casos, una cualidad intrínseca de la marca notoria, ya que en la actual sociedad de consumo, donde, sin duda alguna, la publicidad ocupa un nivel destacado en las

estrategias de comercialización de los productos o servicios, es factible que la fama de un producto se deba, en buena medida, a una adecuada estrategia de promoción, más que a características intrínsecas de los productos o servicios que se comercializan en el tráfico comercial con la marca notoriamente conocida.

En relación con el concepto de marca notoria, debe resaltarse la definición del profesor Manuel Areán Lalín, para quien la marca notoria es ".....la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada" ¹ .

2. Atributos de la marca notoria. ➡

Como ya quedo señalado, la marca notoria es ampliamente conocida entre el sector pertinente del público debido a su uso frecuente y a su gran difusión. Por fuerza una marca notoria ha debido ser usada en algún país, y debido a su aceptación en el mercado y a su difusión, han llevado a su gran reputación y aceptación por los consumidores.

Ese uso de la marca y su difusión pueden solamente haberse producido en las fronteras de un país, entonces nos encontraremos ante una marca con una notoriedad de alcance meramente nacional.

Sin embargo, también es posible que la difusión intensa de la marca, y el consecuente conocimiento de la misma, haya trascendido del país donde es una marca reconocida como notoria, como consecuencia de la promoción intensa del signo, con independencia que la marca no se use en los otros países. En este caso nos encontraremos ante una marca notoria con alcance internacional.

En ambos supuestos es inherente a la notoriedad de la marca la presencia de varias condiciones, las cuales se sintetizan de la siguiente manera:

- Que la marca haya sido intensamente usada en algún país, aunque no necesariamente en el país en que se reclama la protección.
- La notoriedad es también el resultado de una amplia difusión del signo que se traduce en su reconocimiento en el mercado.

Finalmente, debe reiterarse, que la calidad del producto o servicio distinguido con la marca notoria se presenta con frecuencia, ya que la aceptación de la marca por el público puede ser su consecuencia, aparte de la promoción de la misma. Pero no puede considerarse como un requisito esencial para el reconocimiento de la notoriedad de un signo, ya que se debe aceptarse, que debido a la moderna estrategia de publicidad y mercadeo, no necesariamente los productos o servicios exitosos son los que cuentan con una mayor calidad, porque su éxito, en ocasiones, se debe a una promoción agresiva y a unos hábitos de consumo arraigados.

3. Prueba de la notoriedad de las marcas. ➡

Sea lo primero indicar sobre la prueba de la notoriedad de una marca, que la necesidad de su prueba se desprende del propio concepto de la misma y del papel que desempeña en el mercado.

Lo anterior, porque si se entiende por marca notoria la que es conocida por un alto

porcentaje de los consumidores del producto o servicio distinguido con ella, no tiene por qué rebasar su conocimiento la esfera de los consumidores respectivos, y los otros sectores empresariales y comerciales pueden desconocer la marca, siendo necesario por tal motivo probar su existencia.

Es más, debe anotarse, que aún en el caso que el juez o funcionario administrativo, que conozcan de una actuación relacionada con una marca, que se alega es notoriamente conocida, formen parte del grupo de consumidores del producto o servicio distinguido con la marca, no pueden decidir basados en su propio conocimiento, omitiendo para el reconocimiento de la notoriedad de la marca la necesidad que se aporten o practiquen las pruebas de la misma, todo en aras de tomar una decisión objetiva².

Sin embargo, cuando la marca alcanza un alto grado de reconocimiento en el mercado, como consecuencia de su uso y de la calidad de los productos o servicios distinguidos con ella, siendo asociada con un origen empresarial determinando de manera inequívoca y particular por los consumidores, estamos ante las marcas con el grado de notoriedad más alto que son las renombradas. Es tal la fama de la marca renombrada, que su identificación como signo distintivo de un producto o servicio determinado, se efectúa por un altísimo grupo de consumidores, más allá, inclusive, del círculo de consumidores habituales del producto o servicio distinguido por la marca³. En la medida que sea mayor la notoriedad de la marca aumentará la protección que merece el titular de la misma, como consecuencia de la inversión y esfuerzo que ha hecho en prestigiar su marca.

Es interesante señalar, que cuando se trata de la prueba de la marca renombrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha mostrado partidario de la tesis propugnada por el Tratadista Otero Lastres, la cual resulta acertada y coherente desde el punto de vista probatorio, y que se transcribe a continuación:

"Recientemente el Tribunal ha recogido la siguiente doctrina expuesta por el Profesor Otero Lastres en su obra "La Prueba de la Marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario" quien define la línea final de convergencia de dicho uso y dice: 'Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e interesados del correspondiente sector o que la marca 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."

" En las marcas renombradas el principio "**notoria non egent probatione**" puede ser aplicado, "... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una 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, ob. cit., pág.: 255)"⁴.

Vale la pena mencionar que la marca renombrada por su propia naturaleza es la de más fácil prueba, porque debido a su extenso conocimiento abundarán las pruebas, que de ser necesario deben allegarse. Es decir, en caso de controvertirse la notoriedad del signo.

Para considerar a una marca como renombrada, sin embargo, parece excesivo exigir su conocimiento por el público en general.

En efecto, para reconocerle a una marca la categoría de ser una marca renombrada, - que como ya se anotó es el grado más alto de notoriedad de una marca.-, debe bastar que el titular pruebe que el reconocimiento de la marca en el mercado, como signo identificador de los productos o servicios en los que se emplea, se produce en amplios sectores del mercado y no sólo en el mercado o sector económico correspondientes al producto o servicio de que se trate, como consecuencia de su difusión y usualmente de la buena calidad de los productos o servicios que identifica.

Sin embargo, para que el conocimiento de la marca renombrada en el mercado se constituya en un hecho notorio, sí debe ser conocida por la mayoría del público de los consumidores en general. Lo que sucede con la marca renombrada, en este caso, es que es tal su conocimiento en el mercado, que se constituye en un hecho notorio, que no puede escapar al común de las personas⁵.

En el caso de la marca notoria, la protección del signo no se presenta aplicando el principio de la especialidad, sino que se extiende a otros sectores económicos y del mercado, siempre que sea factible que se produzca la lesión de los intereses del titular de la marca registrada, como clara y acertadamente lo señala el artículo 16 numeral 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic, 1994).

En el caso de la marca notoria deberá argumentar el titular de la misma, que quiera la extensión de la protección de la marca, a productos o servicios sin ninguna conexión con los distinguidos por ella, las razones en que se funda el eventual perjuicio que le produciría la solicitud de registro o el uso de una marca confundible. En cambio, la marca renombrada goza de tanta fama y reputación, que en la práctica, su ámbito de su protección se extiende a cualquier tipo de productos o servicios, sin que sea necesario ningún tipo de argumentos o pruebas para extender la protección.

Es claro, de otra parte, que el papel que tiene la naturaleza de los productos o servicios que se distinguen con la marca es significativo, para cuantificar la prueba de la notoriedad de la marca, ya que un producto especializado que no tenga un gran conglomerado de consumidores naturales, piénsese, por ejemplo, en una marca de telescopios para astrónomos que alcanzarán debido a su uso notoriedad, no exigirá para la declaración de notoriedad de la marca un porcentaje numeroso de consumidores.

Por el contrario, tratándose de productos de consumo masivo y especialmente de primera necesidad, el conocimiento que debe exigirse de la marca para la declaración de notoriedad correspondiente, se referirá, necesariamente, a un volumen significativo de consumidores.

Precisamente por lo anterior, al tratarse de productos o servicios con una órbita muy amplia, y dirigidos a satisfacer necesidades primordiales, el ámbito de protección de marcas notorias de este tipo de productos debe ser más extenso, que tratándose de las marcas notorias para productos especializados, y más en el caso que no distinguan productos o servicios esenciales.

En efecto, el amplio espectro de consumidores de un producto de consumo masivo y de primera necesidad, distinguido con una marca notoria, puede a su vez ser consumidor de otra gama de productos o servicios, especializados o no. Si un tercero, en relación con productos o servicios no relacionados con la marca notoria, solicita el registro de una confundible con la misma es más factible que pueda presentarse el aprovechamiento injusto del signo notorio, o la dilución de la fuerza distintiva, o del valor comercial de esta marca. Debe, entonces, determinarse en cada caso, la naturaleza del producto o servicio distinguido con la marca que se prueba es notoriamente conocida, para apreciar el ámbito

de protección que se le debe otorgar a la marca.

Es sobre este tema interesante resaltar lo sostenido por el Tradadista español Manuel Areán Lalín:

"El Profesor Manuel Areán Lalín 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 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 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca 'Shell' (2 EIPR 1996, pág. D-45)"⁶.
(").

Resulta evidente que la prueba de la notoriedad debe acreditar un alto porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado, mediante pruebas directas o indirectas, idóneas para el efecto. Así, dentro de las pruebas directas se citan las encuestas, sondeos de opinión y declaraciones de testigos y dentro de las indirectas entre otras cabe considerar la publicidad, las inversiones de la titular de la marca relacionadas con la promoción de la misma y otras análogas.

La ponderación del porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado mediante la prueba directa es sencilla, ya que forma parte de la encuesta o sondeo mismo, o del alcance del contenido del testimonio. Pero tratándose por ejemplo, de la prueba de publicidad relacionada con la marca, necesariamente se entra en el campo de la abstracción, donde establecer porcentajes de conocimiento de la marca es bastante difícil. Pese a lo señalado, las pruebas indirectas de la notoriedad de una marca son idóneas para su demostración, ya que pueden llevar al convencimiento sobre el gran conocimiento del signo en el mercado, al funcionario judicial o administrativo.

Finalmente, debe destacarse la inadecuada utilización de los términos que en materia de derecho probatorio, ha efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la prueba de la marca notoria, cuando en el Proceso 19-IP-2001, indicó que los criterios contenidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (equivalente al artículo 228 de la Decisión 486 actualmente vigente), eran medios de prueba, siendo que realmente en dicho artículo, como hoy también lo regula el artículo 228 de la 486 de la Decisión actualmente vigente, se señalan algunos factores a tener en cuenta para determinar si un signo es notoriamente conocido, dentro de los cuales destacan: la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, etc.

Realmente los criterios señalados en las mencionadas normas son el tema de la prueba para la acreditación de la notoriedad de una marca, y las pruebas o medios de prueba para acreditar los mencionados hechos son directas: como en el caso del reconocimiento judicial (o inspección judicial), la prueba pericial, la de testigos, documental (literal), o indirecta en el caso de la prueba indiciaria⁷.

4. La notoriedad de las marcas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ➔

4.1. Regulación ➔

4.1.1. La notoriedad como causal de irregistrabilidad ➔

El primer punto que debe destacarse sobre la regulación legal de la notoriedad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es que se consagra como una causal de irregistrabilidad, que el signo solicitado sea idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios en los que se emplee el signo, cuando quiera que, como consecuencia del uso del signo se cause un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular de la marca notoriamente conocida, o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o del valor comercial o publicitario de la marca.

El texto del mencionado artículo de la Decisión 486 se transcribe a continuación:

" Artículo 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."

Se protege por la norma a los signos distintivos notoriamente conocidos, dentro de los cuales está la marca notoria, consagrando la irregistrabilidad de los signos confundibles con ella, si se emplean para los mismos productos o servicios, o similares, evitándose así la llamada confusión directa de los consumidores, y la llamada confusión indirecta, ya que también procede la negación de una solicitud de registro de una marca confundible con la notoria, cuando quiera que se presente riesgo de asociación con el titular de esta marca.

Es claro, que el riesgo de asociación de alguna manera supone algún grado de similitud entre los productos y servicios, ya que de otra manera no se presentará la asociación con el empresario por parte de los consumidores. Piénsese, por ejemplo, en la solicitud de una marca llamada SPECTOR para distinguir puntillas, idéntica a una marca notoria para distinguir palos de golf, productos tan diferentes que no puede presentarse riesgo de asociación con el empresario titular de la marca notoria, al no tener conexión competitiva los mencionados productos.

Los conceptos indicados en la última parte del artículo, que también pueden motivar la irregistrabilidad de la marca confundible con la notoria son el aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, conceptos por los cuales soy de la opinión de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se consagró la señalada distinción doctrinal cuantitativa entre marca notoria y renombrada.

Lo anterior, porque se precisaría una marca renombrada, es decir, aquella que tiene el grado más alto de notoriedad, para que los conceptos de el aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, sirvan como causales autónomas que motiven la irregistrabilidad de un signo idéntico o similar al notoriamente conocido, solicitado para registro en productos o servicios no relacionados, ya que al ser tan grande la reputación de la marca, la cual es asociada por los consumidores con una buena calidad del producto o servicio, inevitablemente hará que se presente una pérdida del valor comercial o publicitario del signo, o del prestigio del mismo.

Si la marca notoria no tiene un grado de conocimiento más allá de los consumidores del tipo de producto o servicio que se distinga con ella, o en productos o servicios relacionados, y un tercero solicita una marca confundible con la marca notoria, para distinguir productos o servicios sin ninguna relación con los que protege la marca notoria, no podría argumentarse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, ya que la marca notoria no tendría prestigio para estos productos o servicios o relacionados. En tal hipótesis, tampoco se presentaría una pérdida del valor comercial o publicitario de la marca notoria, ya que al no tener ninguna clase de reputación en este círculo de consumidores dicha marca, no la perjudicaría el registro o uso de una marca confundible por un tercero.

Asunto diferente es que una persona solicite para registro una marca, confundible con una marca notoria con un grado de notoriedad circunscrito a los productos o servicios que distingue, o relacionados, pero para distinguir productos o servicios sin ninguna relación con los distinguidos con la marca notoria, - piénsese en una marca notoria para distinguir fertilizantes y que solicite la misma marca un tercero para zapatos-, y, efectúa actos para perjudicar al titular de la marca notoria buscando, por ejemplo, mediante publicidad que los consumidores asocien la marca solicitada para zapatos, con la notoria idéntica para fertilizantes.

Sin embargo, la posibilidad de que lo antes descrito se presente, es en la práctica la creación de una relación artificial entre los productos o servicios, que debe significar la negación de la solicitud presentada, o la pérdida del derecho del solicitante tratándose de las acciones de nulidad, sobre derechos ya constituidos.

Observese que en este supuesto, si se puede presentar un aprovechamiento injusto del signo notorio, pero debido a la conducta desleal del solicitante, que llevó a que fuera posible la asociación entre ambas marcas, no a una conducta natural del mercado.

4.1.2 . *Ámbito territorial de conocimiento de la marca notoria* ➔

Sobre la regulación legal de la marca notoria se destaca igualmente en la Decisión 486, la protección regional de la misma, ya que, aunque la norma no define los signos distintivos notorios,⁸ sí indica que se entienden por tales, los que cuentan con ese reconocimiento en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Es así mismo destacada, la consagración en el artículo 231 de la norma comentada, de una acción para prohibir el uso no autorizado a terceros, del signo notoriamente conocido, brindándole la posibilidad de ejercitar las acciones que correspondan.

Finalmente, desarmoniza con la naturaleza jurídica de las marcas notorias lo establecido por el literal c) del artículo 230 de la Decisión 486, el cual en la práctica puede llevar al reconocimiento de marcas notorias escasamente conocidas, que por lo mismo debería ser suprimido en una futura adecuación de las normas. El artículo referido establece lo siguiente:

Artículo 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.

Lo anterior, porque el conocimiento del mercado de los círculos empresariales, señalado en el literal c), como sector pertinente para la declaración de notoriedad, odebece a su profesión, la cual le exige el conocimiento del mercado en su integridad, al punto que el empresario próspero muchas veces es el mejor informado, por lo que de él no puede suponerse un conocimiento mediano, del correspondiente sector en que actúa. Por el contrario, el empresario en el mundo moderno puede conocer, y debe hacerlo, el mercado de una manera estratégica y consuetudinaria. Luego una marca conocida por un buen porcentaje de los empresarios del correspondiente sector de la economía, no necesariamente es una marca que se ha usado intensamente, y, sobre todo, no necesariamente es una marca conocida por la mayor parte de los consumidores del producto o servicio, el cual es el origen de la protección especial de la marca notoria.

El Tradadista Carlos Fernández Novoa señala con mucho acierto:

" En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta de venta de los productos y venta efectiva de los mismos. Pero para que la notoriedad surja, es preciso que el uso desemboque en un resultado: es necesario que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de los productos." ⁹ .

4.1.3. La cancelación del registro de una marca por notoriedad de la marca de un tercero ➡

El primer aspecto que debe destacarse, es que la cancelación del registro de una marca por la notoriedad de la marca de un tercero, quedó consagrada en el artículo 235 de la Decisión 486, indicando que esta figura existirá si las normas nacionales la consagran. De manera que la posibilidad real de aplicarla depende de que una norma nacional la autorice.

Pese a lo mencionado, la parte final del artículo 235 debe considerarse que contiene criterios obligatorios para los países miembros de la Comunidad Andina, que en sus normas nacionales establezcan la viabilidad de la cancelación del registro de una marca por la notoriedad de la marca de un tercero. En efecto, la norma comentada es de un claro corte imperativo, ya que señala que "...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."

Esto implica la determinación de varias condiciones para la procedencia de la acción, las cuales son:

- él legítimo interesado debe ser el titular de la marca notoria,
- la marca registrada que se pretende cancelar debe ser confundible con la marca notoria del accionante y el momento en que debe demostrarse la notoriedad, es cuando se solicitó la marca confundible con la notoria, y de acuerdo a la legislación vigente en ese momento.

Efectuando una interpretación sistemática de las normas, debe anotarse, que la indicación del artículo 224 ya analizada, consistente en señalar, que un signo distintivo notoriamente conocido es el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro, por el sector pertinente del público, que el titular de una marca notoria, en países no pertenecientes a la Comunidad Andina, no puede entablar una acción de cancelación de una marca, similar a la marca notoriamente conocida de la cual es titular, ya que no se protege la marca

notoriamente conocida en países extracomunitarios, por la Decisión 486 vigente desde el 1 de diciembre de 2000 en la región andina.

Debe señalarse, en relación con la cancelación de registros marcarios, que de haber un período de tiempo considerable entre la fecha de solicitud de la marca que se pretende cancelar, fecha en la cual debe demostrarse la notoriedad de la marca de la actora, y el momento en que se interpone la acción de cancelación, también en ese momento debe acreditarse la notoriedad. El anterior requisito es para acreditar el interés actual del accionante, y se deriva de la propia naturaleza de la notoriedad ya expuesta. Es preciso aceptar, sin embargo, que el desarrollo de esta exigencia ha tenido bases exclusivamente en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el punto anterior sostiene, en interpretación que conserva plena vigencia:

"...en una acción de cancelación 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..."¹⁰

4.1.4. La notoriedad y el uso obligatorio de la marca registrada ➡

Finalmente, es pertinente señalar que la protección a la marca notoria deriva, precisamente, del uso de la marca, de la inversión en publicidad y del esfuerzo empresarial realizado por el empresario titular de la misma, que traen como resultado la fama o connotación especial del signo en el mercado correspondiente.

Por eso, no resultan valederas las argumentaciones de algunos titulares de marcas, que en procedimientos de cancelación por no uso de los signos alegan, como causal para no usarla la notoriedad del signo.

En primer lugar, porque la norma que consagra la cancelación por no uso de un registro en la Comunidad Andina, es decir, el artículo 165 de la Decisión 486, establece que el uso que debe demostrar el titular del registro para inhibir la acción de cancelación debe haberse efectuado en algún país Miembro de la Comunidad. Por eso, la notoriedad de la marca en un País no miembro del Acuerdo, o el uso de la marca producido en dicho País para demostrar esa notoriedad, no tienen relevancia en un procedimiento administrativo o judicial efectuado en un País Miembro de la Comunidad Andina.

Si lo que se busca es la cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en algún país miembro de la Comunidad Andina, es menester aceptar que el titular de la marca deberá acreditar el uso de la misma, lo cual, sin duda, podrá demostrar con facilidad, precisamente por tratarse de una marca notoria.

Caso distinto se presentaría de buscar un tercero la cancelación por no uso del registro de una marca, que su titular demuestra es notoriamente conocida en algún país Miembro de la Comunidad Andina, mediante publicidad, por ejemplo, más no puede acreditar el uso de la marca, es decir la venta o disposición a título oneroso de productos distinguidos con ella.

Estimo que en este hipotético caso es improcedente la acción de cancelación por no uso de la marca y debe estimarse como un uso válido, el uso publicitario de la misma, por el cual pudo adquirir el signo la categoría de marca notoria.

Ese acto de presencia publicitaria de la marca en el mercado, sin duda obstaculiza el acceso al registro de marcas confundibles para productos o servicios iguales o similares, por lo que no resultaría coherente, a mi juicio, la procedencia de una solicitud de

cancelación del registro de una marca por no uso, cuando su titular demuestre la notoriedad en el área Andina del signo, aunque no haya logrado demostrar la venta o disposición a título oneroso de bienes distinguidos con la marca en el área andina.

Esa demostración de notoriedad debe efectuarse, claro está, en el tiempo pertinente y en relación con los productos o servicios que comprende la marca registrada, ya que es en relación con estos productos y servicios sobre los cuales se ha solicitado la cancelación del registro de la marca por falta de uso.

Considero que demostrada la notoriedad de la marca de la forma descrita, se impediría la cancelación de los productos o servicios amparados por el certificado, sobre los cuales se acredite la notoriedad de la marca, y sobre los relacionados con estos, amparados por el certificado de registro de la marca, más no sobre otros productos o servicios. Lo anterior, porque la protección a la marca notoria se deriva de su fama y del eventual perjuicio que pueda ocasionar a su titular el uso o registro abusivo de un signo confundible con ella, y no de registros de la marca en relación con productos o servicios en los que no se utilice, y que no correspondan a realidades del mercado.

4.2. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



Destacaré a continuación algunas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina en materia de notoriedad de las marcas, que considero muy importantes.

4.2.1. Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998 ➡

En la interpretación prejudicial que se comenta, se acepta el criterio de la trascendencia de la naturaleza del producto o servicio que se distingue con la marca notoria, para efectos de determinar el número de consumidores que deben conocerla, punto ya tratado, y sobre el que, en consecuencia, no es necesario extenderse.

"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.

La marca renombrada, según la doctrina, a más de una extensión mayor del conocimiento entre la población en general, justifica su existencia por la calidad elevada de los productos y por su acreditado "**goodwill**", situaciones que llevan a estimar que el precio de los productos de una marca renombrada siempre será superior. A la marca renombrada se agrega, además de la notoriedad, "un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto, por asignársele una excelente calidad" y un conocimiento por "diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos" (Proceso 1-IP-879..)" ¹¹

4.2.2 . Proceso No 11- IP-97 del 11 de marzo de 1998. ➡

En la interpretación prejudicial que se comenta destaca el Tribunal la importancia de que con la prueba, con la que se acredite la notoriedad de una marca, se demuestre un alto

conocimiento de la marca en el mercado. Esta puntualización la estimo importante, porque verdaderamente se observa en la práctica muchas veces, que titulares de marcas usadas, pretenden hacer valer derechos de notoriedad que no poseen. Una marca usada, puede ser notoria, en la medida que se acredite su alto reconocimiento en el mercado, pero la prueba del solo uso de la misma, no es necesariamente la prueba idónea de la notoriedad de la marca. En la interpretación prejudicial proferida en el Proceso 11-IP-97 el Tribunal señaló:

"La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que ésto implica "un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen" (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 327). "En el Proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, se dice: "... La marca notoria "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 (...)." ¹²

4.2.3. Proceso No 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999 ➡

En la interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 41-IP-98, se fija por el Tribunal Andino de Justicia un importante criterio en materia de notoriedad de las marcas, en el aspecto probatorio, el cual exige que las pruebas de notoriedad sean contemporáneas al momento en que debe probarse la notoriedad. En efecto, si lo que fue notorio puede dejar de serlo, consecuencia inevitable es que no serán pertinentes para la prueba de notoriedad de una marca pruebas que no correspondan al período de tiempo en el cual debe demostrarse el carácter notorio del signo. El Tribunal se pronunció sobre el punto mencionado de la siguiente manera:

"La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado." ¹³

4.2.4. Proceso No 6-IP-99 del 18 de junio de 1999 ➡

En esta interpretación prejudicial debe resaltarse la aceptación por parte del Tribunal Andino de lo sostenido por el connotado Tratadista Manuel Areán Lalín. Y es interesante lo sostenido por el mencionado Tratadista, en virtud que verdaderamente contribuye al esclarecimiento de la naturaleza jurídica de la marca notoria y a la justificación de la mayor protección con que cuenta su titular.

En la raíz de la mayor protección de la marca notoria, indudablemente se encuentra un argumento de justicia, consistente en que el titular del signo efectuó esfuerzos humanos y económicos para usar intensamente el signo y para promoverlo, los cuales deben tener tutela, evitando que terceros no autorizados se aprovechen de los mismos en su propio beneficio. El contacto o unión con los consumidores, logrado de forma especial por el titular de la marca notoria, es un activo del empresario que debe contar con la tutela correspondiente. Los argumentos al respecto, contenidos en la interpretación mencionada son:

"Aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo". Para que una marca llegue a tener la calidad de notoria implica que ha tenido un uso continuo, una gran difusión y esto presupone un gran esfuerzo de su titular para lograr ser

conocido por el público consumidor.

Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria a una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor si los productos o servicios que ampara no poseen un nivel especial. Esto sirve de medio divulgador de la marca y del producto. La marca tiene en esta forma, como expresa el Prof. Areán Lalín, "un **magnetismo** comercial o selling power". En el campo comercial el consumidor es un gran difusor de una marca y lo hace en particular cuando el producto es de buena calidad y su precio competitivo; esto es la difusión natural de la marca que le da la categoría de notoria a sectores interesados."¹⁴

En la interpretación prejudicial que se comenta, igualmente el Tribunal acoge la tesis de que tratándose de marcas renombradas, la notoriedad presentada por ser tratada probatoriamente como un hecho notorio. Esta posición debe considerarse acertada, pero no se analizará en detalle, en esta parte, por cuanto ya fue un tema tratado anteriormente en este escrito. El interés de resaltarlo era simplemente para dejar de presente que la anotada ya se convirtió en una posición reiterada del Tribunal Andino de Justicia.

En las marcas renombradas el principio "**notoria non egent robatione**" puede ser aplicado, "... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una 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, ob. cit., pág.: 255)

5. La notoriedad marcaria en normativas internacionales ➔

5.1. En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ➔

El artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece el compromiso de los países de la Unión, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en el país del uso o del registro, perteneciente a un tercero, que pueda beneficiarse de dicho Convenio.

La protección que se brinda a la marca notoria por el artículo 6 bis del Convenio de París se extiende solo a los productos iguales o similares.¹⁵

La acción de protección de la marca notoria que se comenta puede iniciarse de oficio, si la legislación del país lo permite, o a instancia del interesado, como lo establece el texto mismo del artículo.

Es necesario resaltar en primer término, que la marca notoria que los países miembros de la Unión se obligan a proteger, de los nacionales de otros países miembros, no es exclusivamente la marca notoria registrada, ya que la multiplicidad de países miembros del Convenio, con variados sistemas adquisitivos del derecho sobre una marca, exige una interpretación amplia de la norma que le de cabida a la totalidad de los sistemas.¹⁶

Considero que tampoco sería valedero entender la norma en el sentido que debe acreditarse un registro de la marca cuya notoriedad se sostiene aunque sea en el extranjero, para invocar la protección consagrada en el artículo 6 bis del Convenio de

París, y obtener la protección de la notoriedad, ya que en el fondo ello implicaría la imposición a los nacionales de los países Miembros de una carga que no está prevista en el Convenio, y desconocería la posibilidad de que quien invoque la protección de la marca notoria sea originario de un país en que el derecho sobre la marca se adquiriera por el uso, y no por el registro.¹⁷

A mi juicio, y teniendo en cuenta que muchas veces las marcas notorias cuentan con registros de la marca en uno o varios países, quien pretenda la protección de una marca notoria en otro país del Convenio de París, consagrada en el artículo 6 bis, debe probar la notoriedad de la marca en el país en el que reclama la protección, y el registro de la marca, en caso de existir. De ser originario el titular de la marca de un país en que sea factible adquirir la titularidad del derecho a través del uso, debe probar este hecho, además, por supuesto, de probar que la marca es notoria.

5.2. En el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (ADPIC). ➡

Lo primero que debe resaltarse, es la gran concordancia en relación con el tema de la Propiedad Industrial que presenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic, 1994), que se observa desde el artículo 2 de este último Convenio, que dispone que respecto a las partes II (normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual), III (observancia de los derechos de propiedad industrial), IV (Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados) de ese Convenio los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París.

En relación con las marcas notorias, el artículo 16 del ADPIC extiende la protección del artículo 6 bis a las marcas notorias de servicios. De otra parte, el numeral 3 del mismo artículo 16 establece que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará a bienes o servicios no similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada, a condición de que ese uso indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca registrada, y siempre que el uso lo perjudique.

Es claro, que la norma contenida en el artículo 16 que se describió, no establece la protección de la marca notoria para todos los productos o servicios, ya que, por el contrario, señala dos condiciones para que se extienda la protección a la marca notoria a otros productos o servicios. En efecto, el uso de la marca similar o idéntica a la notoria debe llevar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria, y, además debe ser probable que ese uso debe perjudicar al titular de la marca notoria.

Es claro, que la norma fija una primera condición para extender la protección a la marca notoria a productos o servicios no relacionados con los distinguidos con la marca notoria, de claro tenor imperativo, cuando señala que deberá el uso de la marca en relación con esos productos o servicios indicar una conexión entre esos bienes y servicios y el titular de la marca. Este es, claramente, un requisito en torno al cual debe fundamentarse el interesado, en buscar la correspondiente protección ampliada de la marca notoria. La segunda condición, como se puede interpretar del propio texto, puede darse por establecida cuando "sea probable" que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Es decir, este segundo requisito puede darse por establecido solamente con indicios, los cuales, la mayoría de las veces se desprenderán del cumplimiento del primer requisito.

Lo anterior, porque de establecer que los consumidores harán una conexión entre el uso del signo imitador y la marca notoria, indefectiblemente el perjuicio económico o de imagen puede producirse para el titular de la marca notoria.

6. Conclusiones. ➔

1. El autor ha tratado de analizar distintas controversias doctrinales y jurisprudenciales que existen en torno a la notoriedad de las marcas, y fijar una posición al respecto, siendo en todo momento consciente de la dificultad del tema. En efecto, es menester aceptar que en la regulación de la notoriedad de las marcas convergen, por ser un tema de singular importancia en el derecho internacional privado, regulaciones jurídicas de carácter nacional, supranacional e internacional, las cuales en ocasiones consagran normas de difícil interpretación
2. La protección que otorga el artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas notorias de las personas que puedan beneficiarse del Convenio, no exige el registro de la marca en el país en el que se reclama la protección, ya que la protección que otorga a las marcas se deriva de su notoriedad y no de su registro.
3. En las marcas notorias, un alto porcentaje del público consumidor del producto o servicio distinguido con la marca, conoce el signo, asociándolo con un origen empresarial determinado.

La marca notoria por fuerza, es una marca que en algún país ha tenido un uso considerable, aunque no necesariamente en el país en el que se reclama la protección del signo.

4. Las marcas renombradas son las marcas notorias más ampliamente conocidas en el mercado, ya que no solo las conocen la mayoría de los consumidores del tipo de producto o servicio de que se trate, sino en muchas ocasiones sectores ajenos al mismo. En ellas el consumidor asocia de una manera inescindible la marca con una buena calidad del producto ofrecido o del servicio prestado, la cual es, usualmente, la causa de su éxito en el mercado.
5. Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en materia de marcas notorias, más allá de la interpretación gramatical de los términos, deben interpretarse, en la medida de lo posible, acordes con el ordenamiento internacional en materia marcaria, contenido en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994), disposiciones que estuvieron en la génesis de la norma andina actualmente vigente, y con el fin de no generar desarmonías funcionales con las tendencias internacionales sobre la materia, contenidas en las disposiciones mencionadas.

7. Bibliografía ➔

1. Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.
2. Antonio Dellepiane, Nueva Teoría de la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, año 2000.
3. G.H. C Bodenhausen, Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Birpi, Ginebra, Suiza, 1969.
4. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Indecopi, Ompi, Editora e Imprenta Desa S.A., Lima, Perú, Noviembre de 1996, ensayo del Tradadista Manuel Areán Lalín
5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13-2-1998.
6. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 6-IP-99, marca

"HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta", del 18 de junio de 1999.

7. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso nº 8-IP-98, 13 de marzo de 1998.
8. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, marca MANUELITA.
9. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 11-IP-97, marca PIRULITO, marzo 11 de 1998.
10. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, marca SUPERMANÍ.

*: Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que colabora ➡

1: Manuel Areán Lalín, "La protección de la marca por los Tribunales de Justicia", Andema, 1993, página 268, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No 20-IP-97, 13-2-98. ➡

2: El Tradadista Hernán Fabio López Blanco, en su obra Procedimiento Civil Pruebas, Tomo III, Dupre Editores, Bogotá, 2001, página 27, sostiene que por la regla técnica de la necesidad de la prueba, las decisiones judiciales deben estar soportadas en pruebas. ➡

3: Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001, cita en la página 325 a Manuel Areán Lalín, para quien las marcas notorias y renombradas son diferentes niveles de un mismo fenómeno, mereciendo mayor protección la marca cuando tiene más difusión y reputación. Por el contrario Fernández Novoa, en la obra citada, página 323, considera que la marca notoria es la no registrada, pero intensamente usada y conocida, que se protege dentro del principio de la especialidad. Afirma que la renombrada se protege más allá de la regla de la especialidad. Los conceptos de este último autor, creo que deben considerarse como motivados por la especificidad de las normas Españolas y Comunitarias, más que como estimaciones propias de la naturaleza jurídica de las marcas notorias, consideradas como entidades jurídicas de alcance internacional. ➡

4: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 6-IP-99, marca "HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta", del 18 de junio de 1999, cita a José Manuel Otero Lastres, en Memorias Seminario Internacional "La Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios". Quito-Cuenca-Guayaquil-Trujillo ➡

5: De acuerdo al segundo inciso del artículo 177 del código de procedimiento civil los hechos notorios no requieren prueba. ➡

6: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 41-IP-98, del 5 de marzo de 1999, marca SUPERMANÍ, cita al Tradadista Manuel Areán Lalín, 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. ➡

7: Esta clasificación corresponde esencialmente a la señalada por Antonio Dellepiane, Nueva Teoría de la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, año 2000, página 49. ➡

8: Artículo 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. ➡

9: Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, obra citada, página 83. ➡

10: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso nº 8-IP-98, 13 de marzo de 1998. ➡

11: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, marca MANUELITA. ➡

12: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 11-IP-97, marca PIRULITO, marzo 11 de 1998. ➡

13: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, marca SUPERMANÍ ➡

14: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 18 de junio de 1999, marca "HOLLYWOOD LIGHTS ETIQUETA". ➡

15: El Profesor Bodenhausen, en su Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Birpi, Ginebra, Suiza, 1969, señala que la protección que brinda el artículo 6 bis a las marcas notorias, se extiende únicamente a productos iguales o similares. ➡

16: Acertadamente el Tradadista Manuel Areán Lalín, sostiene que la titularidad del derecho a que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de París no es sinónimo de titularidad registral. Considera que la titularidad exigible dependerá del sistema que rija en el correspondiente país. Ensayo de su autoría en "Los retos de la Propiedad

Industrial en el siglo XXI, Indecopi, Ompi, Editora e Imprenta Desa S.A., Lima, Perú, Noviembre de 1996. ➡

17: La Decisión 486 establece en su Artículo 229.- "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." ➡
