

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

TRABAJO DE TITULACION ESPECIAL PREVIO A LA OBTENCION DEL  
TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS

TEMA: "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y SU RELACIÓN CON  
EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN NUESTRO SISTEMA LEGAL"

AUTORA: MARÍA BELÉN DURÁN VIVANCO

TUTOR: ABG. HUGO JAVIER MONTALVO

QUITO, 2014

## **TABLA DE CONTENIDOS**

### **PRELIMINARES**

ABSTRACTO	1
ABSTRACT	1

### **CAPÍTULO I.**

#### **ANÁLISIS DE LA MARCA**

1.1. Análisis Histórico de la Propiedad Industrial y surgimiento de la marca	2
1.2. Análisis Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador	6
1.3. Concepto de marca	9
1.4. Características de marca	10
1.5. Concepto de marca notoria	12
1.6. Concepto de marca renombrada	18

### **CAPÍTULO II.**

#### **NOTORIEDAD DE LA MARCA**

2.1. Determinación de la notoriedad	20
2.2. Prueba de la Notoriedad	22
2.3. Principio de especialidad en la notoriedad de la marca	24

### **CAPÍTULO III. MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA**

3.1. Diferenciación Marca Notoria y Marca Renombrada	26
--	----

### **CAPÍTULO I.V.**

Jurisprudencia de Marca Notoria y Marca Renombrada	28
--	----

<b>CAPÍTULO V.CONCLUSIONES</b>	30
--------------------------------	----

<b>CAPÍTULO VI.ANEXOS</b>	31
---------------------------	----

<b>CAPÍTULO VII.BIBLIOGRAFÍA</b>	37
----------------------------------	----

## **ABSTRACTO**

Dentro de la propiedad intelectual, existe una rama muy importante, que es la propiedad industrial y el tratamiento de las marcas es básico en el desarrollo de las empresas no solamente en nuestro medio, sino a nivel andino e internacional, pues la empresa en el desarrollo de su actividad mercantil necesita dar a conocer sus productos o servicios en el mercado, diferenciados éstos de los de sus competidores y una de las formas inteligentes y prácticas de lograrlo, es a través de la marca como uno de los elementos esenciales de conocimiento de un producto. De las diversas clases de marca que tenemos, destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que importa y es conocida por un sector determinado del público consumidor.

La doctrina ha señalado acertadamente que las marcas notorias y marcas renombradas hacen relación a calidad, diseño, publicidad, precio, y hasta a una región geográfica determinada, elementos que inciden en la decisión de compra del consumidor respecto de un bien o servicio.

Con este trabajo podremos observar un marco legal, que será el adecuado para proteger una marca notoria y marca renombrada, que adopta y acepta la Legislación Ecuatoriana.

## **ABSTRACT**

Industrial Property rights and marks are very important issues within the subject of Intellectual Property. The proper treatment of marks is essential for the correct development of companies at local, Andean and International levels because companies need to promote their products or services in the market system by differentiating them from those from competitors. A practical and intelligent manner to achieve such a differentiation is indeed the use of marks as fundamental elements to create awareness of a product.

From the varied types of marks available, one may highlight the importance of the well-known marks, which is the one that makes the difference and is very recognized in a specific group from the consumer market. Current knowledge has property out that well-known marks and mark of high renown relate to quality, design, publicity, and cost and even it depend the specific geographical region that those marks expend their products or services to the consumers.

This work intends to study a current legal frame that adequate to protect a well-known mark and mark of high renown that admitted and accepted by the Ecuadorian Legislation

## “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN NUESTRO SISTEMA LEGAL”.

Es indispensable comenzar a citar al autor Marcelo Vargas Mendoza que empezará a relatar cual es el surgimiento de la controversia existente entre marca notoria y renombrada en la Legislación Ecuatoriana, pero haciendo hincapié en el Derecho Comunitario el cual persigue a la marca renombrada y marca notoria intrínsecamente en el actual régimen comunitario andino, dónde surge la dificultad de determinación de protección y diferenciación de las marcas anteriormente mencionadas en el ordenamiento jurídico español, el comunitario europeo y el norteamericano, para concluir a base de que protección la marca notoria hace distinción con la marca renombrada.

Por ende de acuerdo a lo que el autor Mendoza nos ha mencionado, es un problema la distinción específica de marca notoria y renombrada como se puede ejemplificar en lo que tenemos a través del tratamiento doctrinal basado en España bajo la vigencia de la Ley 32 del año de 1988. “La diferencia entre marca renombrada y marca notoria se soportaba en posibilidad de ausencia de registro de la primera, y el gran prestigio y goodwill de la segunda”.<sup>1</sup> La doctrina anterior <sup>2</sup>sobre el tema exteriorizaba lo siguiente:

“Marca notoria es únicamente aquella que aun careciendo de apoyo registral es lo suficientemente conocida en el sector como para facultar al titular de la misma para oponerse a la solicitud de registro por un tercero o para anular el posterior registro por un tercero de una marca idéntica o similar, para productos o servicios idénticos o similares. Éste es el concepto reconocido en el texto del Convenio de la Unión de París, en los textos comunitarios de marcas y en el art. 3.2. LM. A diferencia de la expresión marca notoria o marca notoriamente conocida, la noción de la marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de la especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio o renombre de la marca en cuestión. Es aquella que siendo conocida en los círculos interesados, suscita en los consumidores *unas expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos diferenciados por ella.*”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Etienne De Acedo Hecquet, “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet”; *En Torno a la Ciberpiratería*, Madrid, Estudios de Derecho Mercantil, 2001.

<sup>2</sup>Se puede analizar el documento realizado por el Doctor Marco Matías Alemán en el III Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Se podrá revisar a través de la página web [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

<sup>3</sup>Etienne De Acedo Hecquet, “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet”, pp. 26, 27 y 28.

Por lo tanto la Ley 32 del año de 1988 fue derogada por la Ley 17 del año 2001 afirmado en su contexto que una marca notoria es aquel símbolo reconocido primordialmente en un sector pertinente del público al que se consignarán los productos, servicios o ciertas actividades que van a distinguir aquella marca internamente en el mercado, mientras que por otro lado tenemos a la denominada marca renombrada como aquella conocida simplemente por en público en general.

Para concluir dicho contexto comunitario como lo mencioné con anterioridad dentro del ordenamiento jurídico español se ha escogido una definición netamente legal de marca notoria y marca renombrada con las características primordiales como el grado de notoriedad, principio de especialidad, y factores como el goodwill o calidad de los diferentes productos, ya que con la primera no se romperá por completo dicho principio de especialidad entre ambas marcas, en relación con la segunda se rompe el principio ya que la norma esclarece que la protección se ampliará a cualquier grupo de productos o servicios.<sup>4</sup> En concordancia a todo lo que se ha englobado entre ambas marcas se podrá desligar el problema de protección de marca renombrada ya que se da contra el riesgo de confusión, asociación y dilución; en cambio la protección de la marca notoriamente conocida surge conjuntamente con el riesgo de confusión y asociación pero con una sumisión del riesgo de dilución, ya que obliga a dicha marca a estipular el grado de conocimiento de la marca en los sectores que he señalado.

En el ordenamiento comunitario europeo la protección que se brinda hacia la marca renombrada, compone e instituye un elemento que junto con otros puede recubrir dicha calidad de protección. En este derecho exclusivo se puede provenir a observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter e impulso distintivo, en particular en razón de su renombre, gozan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Como podemos ver el renombre de una marca no admite suponer la subsistencia de un riesgo de asociación en sentido estricto.

Al hablar del ordenamiento jurídico norteamericano se puede palpar varios estatutos que protegen a las marcas contra el riesgo de dilución, es decir, que constituye una excepción al principio de especialidad, desarrolla la protección más allá del concepto tradicional de la violación del derecho de marcas por confusión, y opera sin necesidad de ésta ni de competencia entre los productos marcados se ofrece una protección que va más allá del riesgo de confusión.<sup>5</sup> Coexistiendo con la Ley Federal

---

<sup>4</sup>Alonso Espinosa, Francisco J. "El nuevo derecho de marcas", en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, No. 20, 2002. pp. 165 a 206.

<sup>5</sup>Dr. Marco Matías Alemán, Tercer seminario regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Observar en: Montiano Monteagudo, La Protección de la Marca Renombrada, Madrid, Civitas, 1995, pp. 116-117.

Norteamericana de Marcas pues dicha ley estipula la relación existente entre el riesgo de dilución junto con las marcas renombradas que pueden oponerse contra terceras personas que usen en el mercado dicha marca, si aquel uso se origina con sucesión a que se haya alcanzado en renombre y que el mismo presuma la dilución de su fuerza distintiva.

Como consecuencia a los ordenamientos brevemente explicados surgirá una protección a signos distintivos en contra de los riesgos de confusión, asociación, dilución etc, los cuales no entraremos a detalle pero la clasificación que se ha elaborado de dichos riesgos dentro del Derecho Marcario Comunitario ha desglosado a las marcas junto con su grado de conocimiento del público consumidor. Con esto quiero manifestar que dichos riesgos van de la mano con el Derecho Comparado así como la distinción entre marca notoria y marca renombrada que se ha plasmado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina dentro de su artículo 224 dispone lo siguiente:

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. Por lo tanto, la Decisión 486 y la doctrina en base a Propiedad Intelectual se encuentran acorde con el concepto de marca notoria. Seguidamente en la normativa comunitaria no surgió la necesidad de diferenciar a dichas marcas, que el legislador comunitario quiso pretender otorgar una mayor protección al signo conocido en base a su grado de notoriedad.

Por último, La legislación ecuatoriana en relación a la Ley de Propiedad Intelectual debería establecer un concepto más claro de marca de alto renombre con el concepto de marca notoria, por lo tanto es preciso incorporar en la legislación ecuatoriana un solo capítulo estipulando precisamente dichas definiciones con claridad.

Con esto quiero recalcar que se empezará por exponer y analizar la evolución de la marca notoria hacia el desarrollo de la Propiedad Industrial con posterioridad en la Legislación ecuatoriana, dónde se enfoca una posición de determinados autores y juristas que plantean ideas sobre la protección de marca notoria en la Legislación Ecuatoriana.

En el camino de la Propiedad Industrial hemos encontrado que remonta sus inicios en la antigüedad con el surgimiento de las necesidades que tiene el hombre de proteger y salvaguardar sus instauraciones del intelecto, hablamos de las creaciones que fueron muy respetadas en la antigüedad dónde dichos trabajos podían ser una tentativa de usurpación por parte de las personas de aquella época. Igualmente las marcas de naturaleza de alfarería nacen desde la Antigua Grecia donde la protección de ellas era tan importante que se adoptó ordenanzas reales para establecer un amparo de

protección al igual que las corporaciones medievales acogieron marcas que por lo general lo eran adscritas mediante régimen esa nivel local.

En la Edad Media con invasiones bárbaras y la desaparición del imperio romano se unifica la industria, la comercialización y los trabajos intelectuales como un grupo de monopolios surgidos de las corporaciones encargadas del desarrollo a nivel local. Posteriormente la historia del viejo mundo nos ofrece un campo dentro de la manufactura del vidrio y el teñido de las telas, para luego dar comienzo a la Ley Veneciana con fecha 18 de marzo de 1471 dónde se estableció la protección en la utilidad y en la novedad de la invención.

Así mismo en el siglo XIV en Inglaterra se protege a los comerciantes que implementaron creaciones en el sector industrial. Como consecuencia de estos antecedentes dentro de la revolución industrial el derecho marcario evolucionó con las leyes que se efectuaron dentro de la propiedad industrial. De esta manera la marca comercial es el resultado de una evolución histórica que tiene un fidedigno origen en la época de la Edad Media como lo hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto las marcas se promovieron con la elaboración de los productos envasados en el siglo XIX. La industrialización dio un gran giro hacia la manufactura de varios productos de consumo de las agrupaciones locales hacia las distintas fábricas centralizadas.

En interpretación a dicha gran evolución, se suma un mecanismo de avance con los fabricantes de productos envasados ya que requirieron convencer al público de que podían depositar su confianza en un producto que no era local. En dicha época, el productor quería que sus productos surgieran y se hicieran palpar tan familiares como la producción local de los granjeros. Posteriormente, con el apoyo de la publicidad, los fabricantes enseguida lograron lanzar lo que hoy conocemos como gestión de marca.

A mi juicio, todo lo pronunciado se trata de una acertada línea jurisprudencial ya que se considera una serie de acontecimientos importantes que renacen del conocimiento de la jurisprudencia de Propiedad Industrial que favorecerá a la difusión del Derecho Comunitario. Por lo tanto actualmente las cortes proyectan tribunales supranacionales avanzados e importantes convirtiendo a la Propiedad Industrial en clasificaciones doctrinales que puedan tener aplicación en el campo académico y profesional. Estamos en presencia de lo que se puede interpretar y dar a conocer como normas de la Ley de Marcas dentro de la propiedad intelectual, ya que a todo esto se añade un conocimiento existente de una rama fuerte y de fama en el mercado, siendo así la Propiedad Industrial.

El procedimiento que se otorga a las marcas es muy trascendental en el avance o progreso de las empresas no solamente en nuestro país, sino a nivel andino e internacional.

Por tanto la empresa como va ampliando sus giros mercantiles en distintos sectores del mercado, con lo cual ofrece su gran variedad de productos o servicios para que de esa manera se los pueda distinguir por sus enormes inversiones en publicidad y un producto sumamente valioso que ofrecen en un sector determinado para que sus competidores no pueden alcanzar la fama y la confianza de los consumidores en base a sus ventajas económicas dentro de un mercado consolidado. Radicalmente las técnicas más eficaces y perspicaces para poder adquirir esa fama, es a través de la marca como uno de los elementos primarios de conocimiento de un producto. De las diversas clases de marca que tenemos, destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que concierne y es conocida por un sector determinado del público consumidor.

Desde esta perspectiva, este análisis nos demuestra que el enfoque del origen de una marca de fábrica o de comercio implica una regla muy útil en el Derecho marcario el cual tiene por objeto la producción comercial. De esta manera se podrá desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los diversos países entre los cuales se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca por ejemplo el Convenio de París de 1883 donde se establece normas comunes a seguir por los países, sin olvidar un dato importante con fecha 29 de julio de 1999 donde el Ecuador se adhirió al Convenio de Paris.

Como podemos ver al hablar de Propiedad Industrial nos dirige a un grupo de conocimientos jurídicos dentro del comercio internacional pero que así mismo corresponde estudiarlos dentro de la legislación ecuatoriana como un análisis histórico de las leyes orientadas a proteger los intereses de las industrias.

A Principios del año de 1835 junto con la Constitución Política del Ecuador aparece por primera vez, los Derechos de Propiedad Industrial. Sin embargo se incorporan beneficios para poder suprimir lo que acarrea un problema social en relación a la existencia del riesgo de confusión marcaria entre los consumidores, así como riesgo de competencia desleal entre las empresas en relación a la estrategia de publicidad y mercadeo. Por otro lado se fomenta un problema económico basado en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de una marca.

Se enfatiza en posteriores Constituciones el reconocimiento de los derechos hacia los ciudadanos sobre las invenciones, patentes y descubrimientos, para dar el siguiente paso hacia el año de 1900.

Conforme a lo expresado se suscribe con Francia el convenio llamado "Convenio para la protección Reciproca de Marcas de Fabrica y Comercio", dónde los ciudadanos ecuatorianos y franceses gozaban de un trato nacional equivalente como recíproco en relación a marcas de fábrica las cuales debían ser respetadas en su formalidad absoluta prescrita por la ley.

Se alega el 23 de octubre de 1908 la creación de la Ley de Marcas mediante Decreto Legislativo, esta ley acoge el sistema declarativo de titularidad de marcas, cuando estipula la protección que se otorgó aquellas personas cuando puedan demostrar que si una marca que se encuentra ya registrada o inscrita le pertenece, y ésta demuestra que por haber usado dicha marca notoria primero en el mercado y si ha hecho uso de ella en los últimos cinco años, o que la marca contradiga en el Art. 6 podrá oponerse a dicho registro de inscripción.

Por ello es preciso explicar que el sistema declarativo rige el principio de prioridad de uso, en virtud del cual, el titular del registro de una marca es quien primero maneja y utiliza indudablemente el correspondiente signo para poder expender sus productos al público consumidor dentro del mercado, sin necesidad de registro alguno, y es el que ha preponderado en las fases iniciales del sistema de marcas.

La doctrina francesa clásica es la que anticipadamente desarrolla este proyecto que encuentra su origen en la Revolución Francesa y que perdura en ese país hasta la promulgación de la Ley de Marcas de 1964. <sup>6</sup>No obstante la ley francesa no explicitaba la adopción del sistema declarativo, la doctrina y la jurisprudencia de aquel país ya que afirmaban que el derecho sobre la marca pertenecía al primer ocupante, es decir, al primero que usara públicamente en el comercio en relación con determinados productos.

El profesor Fernández-Novoa<sup>7</sup> expresa que el sistema declarativo "ha evolucionado desde el reconocimiento de uso como fuente del nacimiento del derecho sobre la marca hacia el reconocimiento de la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia del uso. La notoriedad al igual que el uso, es un hecho extrarregistral, pero requiere de un uso calificado, esto es, que la marca sea difundida y reconocida por parte de los consumidores en los círculos comerciales interesados".

Seguidamente tenemos al sistema atributivo o constitutivo que obedece al principio de inscripción registral según el cual, la propiedad de una marca será fijada a quien primero la registre conforme al sistema de inscripción del país dónde se pretenda registrar dicha marca.

---

<sup>6</sup>Antecedentes del sistema declarativo en el derecho común medieval. Fernández Novoa, Carlos. Pg. 79.

<sup>7</sup>Fernández Novoa, CARLOS. PG. 79.

Es decir, el titular de la marca tiene derecho exclusivo lo que le acredita para oponerse a la introducción de nuevos signos iguales o similares al registro, y prohibir el uso de signos idénticos o similares en el mercado por parte de terceras personas.

En la legislación ecuatoriana se contempla tanto el sistema declarativo como el atributivo, para comprender ambos sistemas empezaré a explicar el sistema declarativo el cual es el elemento fundamental para el surgimiento de los derechos sobre los signos marcarios ya que se comprenderá como el uso que estos obtengan dentro del mercado. La perspectiva de registros de marcas en el Ecuador puede ser considerada como una prueba del uso efectuada y en este caso el registro cumple simplemente una función complementaria. Es decir, en éste sistema el registro se crea absolutamente como presunción de titularidad y uso de marca, en el cual se presenta la prerrogativa de instituir un vínculo inmediato entre los derechos sobre la marca y el propósito de obtener los derechos de la misma.

Por otro lado, tenemos al sistema atributivo en el cual el registro es la clave fundamental para la adquisición de derechos, para examinar la registrabilidad de un signo donde la oficina de signos distintivos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual del Ecuador (IEPI) es competente para poder establecer la existencia de antecedentes u otros inconvenientes que imposibiliten el registro, además se realizan publicaciones para quienes se crean perjudicados con esa solicitud de registro donde se puedan oponerse a la inscripción del signo.

Para continuar con el proyecto es preciso incorporar una breve ilustración de signo distintivo el cual es un símbolo que se aplica para diferenciar unos determinados productos o servicios en el mercado. La marca o nombre comercial es un dominio más de la empresa y muchas veces es el activo más importante, concentrando todo el prestigio y reputación de su esfuerzo empresarial.

El signo distintivo ejerce como un elemento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquel, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado.<sup>8</sup> En la actualidad, entre los diversos signos distintivos de protección y debido principalmente a la gran prolongación geográfica en la que se desarrolla el mercado, ha alcanzado una mayor jerarquía la marca. Por lo tanto, el signo distintivo es notable ya que identifica un producto de los demás que se encuentran en el mercado; conjuntamente con el grado económico

---

<sup>8</sup>Segura García María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Editorial Civitas. Alicante 1995, pág. 174.

que las marcas emanan que cada una de ellas que signifique un explícito prestigio frente a los consumidores y competidores, como un efecto de actividades industriales y comerciales.

Posteriormente resulta por tanto primordial analizar lo que denominamos como marca de la siguiente manera:

*“Es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras personas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (1983, OMPI).*

La marca entendida como bien inmaterial se encuentra consignada para distinguir productos o servicios de otros, simbolizada por un signo impalpable el cual pretende utilizar de medios perceptivos para los fines que el público consumidor pueda diferenciar un producto de otro dentro del mercado. Se entenderá que las marcas sirven a sus titulares con el propósito de vender y promover sus productos y servicios.

Una marca es todo símbolo o signo registrado legalmente que admite diferenciar un producto o un servicio, con esto quiero respaldar mi respuesta conjuntamente a lo que dentro de este sistema se encuentra formando parte el Ecuador acorde a lo dispuesto en el art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se va a adquirir mediante su registro. Por supuesto se debe comprender como se desempeña este sistema y como se otorgan estos derechos sobre la marca por parte de quien es su titular, que únicamente con el registro podrá usarla y ejercer acciones legales contra terceros que utilicen su marca o una similar a la suya, sin su consentimiento.

De manera que solo en este momento se constituye el derecho y se le atribuye su propiedad a determinado titular. Para ejemplificar en algunos sistemas tienen cierta complejidad pues al concederse el registro ya que dan plazo determinado en el que este solo tiene efecto declarativo pero una vez transcurrido el mismo alcanza el efecto atributivo ya que la marca constituye la finalidad específica de la publicidad que es exponer y originar productos aptos dentro del mercado o sector determinado por el público consumidor. Con lo anteriormente expuesto quiero decir que en lo relacionado a la duración del registro de la marca una vez que ha accedido al mismo, este tiene un plazo que cumplir, el mismo que en la legislación ecuatoriana es de diez años, contados a partir desde que se concede el registro, según lo estipulado en el art. 212 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Aporta en el campo de la Economía, comercialización, venta, calidad, identidad del productor al ser expendido en un sector determinado y diferenciación de los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "*un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores*". (2002, L. Richard).

Esos signos son toda composición de palabras, letras, números, representaciones y colores para que así se equiparen productos o servicios en relación con la comercialización de los mismos, cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que determinada marca representa.<sup>9</sup>

Puede apreciarse algunas características que le son propias a la marca que son:

- La distintividad es la característica fundamental e intrínseca de la marca que se la comprenderá porque se va a radicar en que el consumidor pueda observar dos distintos productos o servicios y los pueda diferenciar por sí solo.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene la distintividad de una marca de la siguiente forma:

*"La distintividad del signo bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio"*. De igual manera la distintividad de una marca concierne no solamente a la cabida de un signo para distinguir el bien originado o distribuido por un empresario, del producido o comercializado por otro, ya que en ocasiones un empresario tiene marcas similares, para diferenciar diferentes peculiaridades de un producto o servicio, proceso en el cual la marca efectúa más bien la función de distinguir el tipo de producto o servicio en que se aprovecha, cumpliendo de esta forma también un importante papel en las actividades económicas.

- La perceptibilidad entendiéndola como una necesidad básica adherida a un signo que se percibe por medio de los sentidos y haciendo hincapié en todo elemento, que pueda ser capturado por aquellos, para que por medio de los mismos, penetre en la memoria de los consumidores de aquel producto que se ofrece vender o expenderse en el comercio. Por

---

<sup>9</sup>ADEIEPI, Tomo No. 1, Quito-Ecuador 2003.

lo tanto el consumidor el momento de reconocer visualmente pues lo va a asimilar con facilidad al sentido de aquel signo. Es sentido captado que sería la vista, preferentemente penetrara un conjunto de palabras, figuras o dibujos que llamen su atención al ser un signo visible en el mercado.

- Según el art. 134 de la Decisión 486 nos menciona lo siguiente:

*“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.*

- Según el art. Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador nos señala lo siguiente:

*“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.*

Por lo tanto, según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión y Ley de Propiedad Intelectual, se establecen varios requisitos para registro de marcas que son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Entre los distintos reglamentos más enfatizados de este ordenamiento conforme al artículo 136, no se podrán registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará un derecho de un 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 el prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

De acuerdo al ordenamiento de la Decisión 486 se impide en el comercio el uso de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, si esto puede ocasionar una disgregación de la fuerza distintiva que en definitiva se comprenderá a un ilícito aprovechamiento del prestigio ajeno del signo ya registrado y conocido por el público consumidor.

Por lo tanto, la protección que se otorga a la marca notoria, sea ésta registrada o no, en la Decisión 486, se demuestra que no se podrá negar la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado, en que esté en trámite de registro en el país de origen, que sea extranjero, que no haya sido usado; o que no se esté usando para distinguir productos o servicios o identificar las actividades o no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Debemos preponderar la gran importancia que tuvo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que cabe mencionar fue sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que he comentado con anterioridad. Entre las disposiciones más importantes de esta Decisión estuvo la institución llamada "marca notoriamente conocida" o marca notoria.

Según su artículo 108 en el último párrafo se estableció como un principio fundamental lo siguiente:

*"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 a la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".*

Es decir, que la marca notoria ostenta un nivel superior que será reconocido por la autoridad respectiva al comprobar que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento entre los consumidores que aleguen la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad.

Según la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194 señala que: *"podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"*, con lo cual, no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan considerarse como tales, acorde a la ley, los que consistan en formas usuales de envases o productos, o sea, que den una ventaja utilizable al producto o servicio; que pueda servir en el mercado dónde se pueda describir alguna característica del producto a expenderse para que sea calificado por una característica del producto o servicio de trate un producto que contenga nombre genérico o atente a la moral de las personas.

Brevemente con lo que se expuso con anterioridad procederemos a lo que denominamos como una marca notoria de la siguiente manera:

*“La notoriedad de una marca en el tráfico supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario. Por un lado, la notoriedad del signo determina la prohibición de ciertas prohibiciones absolutas”* (1995, Montiano Monteagudo).

Para comprender que es marca notoria se la debe destacar como aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor, ya sea del producto o servicio que se distingue con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión. Son también aplicable proyecciones de la notoriedad de un signo sobre el Derecho de Marcas, es decir, la notoriedad de la marca implica que los consumidores reconocen dichos signos en el mercado a diferencia de otros signos ya usados, como tal identificación del signo, como mecanismo económico.

Aquel uso que otorga la marca notoria y su respectiva difusión puede haberse producido en las fronteras de un país, por lo tanto se comprenderá que se trata de una marca con una notoriedad que llegue a nivel de notoriedad exclusivamente nacional. Sin embargo, también puede llegar a un nivel de notoriedad internacional cuando la difusión del signo notorio y el conocimiento del mismo, haya provenido del país dónde es una marca reconocida como notoria, como consecuencia del desarrollo intenso del signo con independencia de que la marca no se use en otros países.

Por así mencionar en ambas propuestas esenciales a la notoriedad de la marca se da la presencia de condiciones, que se comprenden 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 también es el resultado de una amplia difusión del signo que se traduce en su reconocimiento en el mercado.

Sin embargo cuando la marca alcanza un alto grado de reconocimiento en el mercado como consecuencia de su uso y de la calidad de productos o servicios distinguidos con ella, siendo asociada con un origen empresarial determinado de manera innegable y particular por los consumidores. Entonces hablamos que el momento en que la notoriedad de la marca eleve pues consideramos que exalta la protección que obtiene el titular de dicha marca, como consecuencia de la inversión y el esfuerzo que ha hecho en honrar su marca.

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 exclusiva que caracteriza a la marca notoria, ya que en la actual sociedad de consumo o dentro de una aldea global, sin duda alguna la publicidad ocupa un nivel destacado.

En relación con el concepto de marca notoria, debe resaltarse la definición del profesor Manuel AreánLalín (1993), 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”*.

Por lo tanto, la doctrina ha señalado acertadamente que las marcas notorias hacen relación a calidad, diseño, tecnología, precio, hasta llegar a una específica región geográfica ya que todos estos elementos conciernen a la decisión de compra del público consumidor respecto de un bien o servicio. A partir de esta situación la marca notoria es conocida dentro de un sector pertinente que comprende una parte el público consumidor y otra parte los productos o servicios que se distinguen de la marca, asociándose en un espacio con una intensa difusión en el mercado donde los consumidores la recuerdan, la seleccionan y la consiguen.

Dentro de lo que conocemos como marca notoria tenemos la doctrina de Otero Lastres (1999) en su obra *"La Prueba de la Marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario"* que dice lo siguiente:

*“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 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 aquella y no está, como luego se dirá, la que es “pública y sabida por todos”.*

Dicho ilustre jurista español nos demuestra que una marca notoria es aquel signo que es conocido según el mercado dónde radica la mayor parte del público consumidor, el cual conocerá del producto o servicio que se distinga con aquel signo, esto quiere conllevar a cierta notoriedad obtenida por su uso y difusión. Véase así mismo que tenemos por otro lado a la denominada marca renombrada la cual no debe confundirse con el origen de marca notoria. Las marcas renombradas y marcas notorias son, sin duda signos claves dentro de la esfera del Derecho Marcario. Surge un cúmulo de términos como “marca notoriamente conocida”, “marca notoria” “marca renombrada” y “marca de alto renombre”, los cuales son difíciles de reconocerlos a simple vista ya que se caracteriza cada uno de acuerdo a su origen y su protección jurídica por sobre cada marca mencionada con anterioridad y del principio de especialidad establecido.

Cuando la marca es conocida por el público consumidor en general, se supondrá que los equivalentes son marcas renombradas o marcas de alto renombre y la trayectoria de la protección se desarrollará en cualquier género de productos, servicios o actividades.

Se ha insinuado dentro de la Doctrina Española y Mexicana lo siguiente: “*LEMA DEVESA (Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, no. 51-1989, págs. 7 y sig., 8) y en la mexicana RANGEL MEDINA (Actas de Derecho Industrial, tomo 10, 1984-85, págs. 31 y sig., 40), la especial y privilegiada protección de la marca notoria también se establece en beneficio de los consumidores: para evitar que sean engañados en cuanto al origen del producto o servicio y que sean defraudados por su diferente calidad*”.

Así se comprende que la protección de la marca otorga no solo varios beneficios hacia el titular de la marca que será registrada como notoria sino hacia el consumidor, cuya protección va más allá de un interés de carácter general de la colectividad; en afinidad con los particulares.

En relación al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente o a la oficina nacional competente, la que pertenece la valoración o evaluación de las condiciones de notoriedad de una marca, pues dicha autoridad es quien debe disponer u orientar, inclusive de oficio, sobre el retroceso del examen de una marca que pueda conllevar a un riesgo de confusión con otra marca considerada como notoria o marca renombrada.

Como resultado, en estos dos casos, la Autoridad administrativa está debidamente autorizada para efectuar una apreciación con relación al progreso de la marca en el mercado a fin de comprobar si la misma congrega la posición de una marca notoriamente conocida.

Existe un estudio sobre notoriedad de las marcas que se ha realizado en el Ecuador, como lo revela la Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en un artículo escrito por el doctor Antonio Pazmiño Ycaza(2013) que dice lo siguiente:

*“Podemos ver que su noción de marca notoria abarca a estudiarla como una marca de gran calidad y de gran prestigio ya que la razón de ser es la protección que obtiene la marca notoria para así evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, que es lo que sucede con estas marcas.”*

La marca notoria prepara un grado de conocimiento o de valoración hacia la obtención del prestigio que ha surgido en el mercado que generalmente es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, que se van a expender y de esa manera la marca notoria conlleva un campo de protección mucho mayor cuando aquella está registrada.

En este asunto, si el titular de una marca notoria registrada, detecta que existe una confusión con otra marca que no la permita seguir su desenvolvimiento dentro de sector pertinente, podrá oponerse a la solicitud de esa marca idéntica o similar en denominación, aun cuando ésta se procure registrar para productos o servicios distintos de los que protege la marca notoria registrada, siempre y cuando su registro pueda producir un riesgo de confusión por asociación, afectando el carácter distintivo de la marca notoria.

Para el Abogado Asesor en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Marcelo Vargas Mendoza nos comenta:

*“Marca notoria es únicamente aquella que aun careciendo de apoyo registral es lo suficientemente conocida en el sector como para facultar al titular de la misma para oponerse a la solicitud de registro por un tercero o para anular el posterior registro por un tercero de una marca idéntica o similar, para productos o servicios idénticos o similares” (2006).*

Así mismo se puede exponer que una marca notoria simplemente es reconocida por el apoyo del mercado y del reconocimiento que lo hace el público consumidor hacia la marca notoria.

Prueba de dichas explicaciones que hemos mencionado con anterioridad se supone que constan en los considerandos de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, que establece que, *“la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del país, fomenta inversión, investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja corporativa en el nuevo orden económico mundial”*. Aclarando en su artículo primero la garantía reguladora establecida por el Estado, relativa a dicha materia, obtenida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La normativa sobre Propiedad Intelectual que se encuentra suscrita y ratificada por el Ecuador, se la debe cumplir y así se la ha venido ventajosamente realizando, con preeminencia sobre el derecho interno. Es de vital importancia examinar en nuestra ley los problemas que ocasionan los terceros en relación al registro de las marcas, si ésta es violatoria de los mismos.

En nuestra normativa para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta entre otros los mismo criterios que me referí con anterioridad *“deberá ser reconocida por el público en general”*<sup>10</sup> sin olvidar que la marca notoriamente conocida requiere de conocimiento del sector del público y no del público en general.

La protección de nuestra legislación hace referencia respecto a la marca que ponga en riesgo a la marca notoria pues se permitirá la cancelación de la misma, al indicarse en el art 122 lo siguiente, *“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”*.

Como resultado la protección legal en el Ecuador, viene dada a través de operaciones, consiguiendo completamente no sólo la cancelación de la solicitud de registro de la marca, sino así mismo podrá abarcar la de competencia desleal. En este sentido el artículo 285 manifiesta lo siguiente:

*“Se consideran actos de competencia desleal, entre otros capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las*

---

<sup>10</sup>Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículo 198.

*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 calidad de los productos o la prestación de los servicios, o la divulgación, adquisición o uso de información secreta de quien las controle.*"<sup>11</sup>

Por su parte, dicha competencia desleal es contraria al buen uso de materia en industria y comercio en el que el fabricante vendedor o expendedor de los mismos productos o servicios aumentará su calidad económica y se pretenderá que se ha hurtado el prestigio de fama de la marca notoria en el mercado, ocasionando confusión al público consumidor. Con el objeto de obtener ventaja competitiva y beneficio adquirido a través de la marca registrada.

En nuestra legislación, la figura de las marcas notorias tiende a superar estos pilares del derecho marcario por la necesidad de tratar de impedir que terceros obtengan el registro en el país imposibilitando el acceso al mercado del propietario de la marca notoriamente conocida.

Así mismo, debemos comprender, por otro lado, a la marca renombrada como aquella marca que por su uso tan extraordinario dentro del mercado, no solo es conocida por un sector de los distintos consumidores, sino que se encuentra propagada de forma amplia entre todas las colectividades de la región que cubre. Por lo tanto las marcas renombradas son consideradas una esfera indispensable e importante dentro del campo de Derecho Marcario, ya que dichos signos componen una representación cuantitativa dentro de una valoración o evaluación que se diferencia de las marcas famosas por el solo hecho de no ser consideradas populares, dentro de los mercados que han sido constituidos por varias marcas notorias por su propia naturaleza, principio, procedencia y fuerza distintiva que delegan difusión, meramente.

"Marca renombrada es aquella por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración alcanzada en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el público general del mercado en que se comercializa la marca" (2007, Foro de Marcas Renombradas Españolas).

Dentro de la formación de mercado el que constituya un elemento de monopolio, avance de grado y contenido de la protección jurídica, como indiscutiblemente se presenta en este análisis, en el cual

---

<sup>11</sup>Ley de Propiedad Intelectual, artículo 285.

podemos implicar que las marcas renombradas no dejan de ser, en efecto, un supuesto indudablemente circunstancial en el comercio.

Marcas renombradas son consideradas signos indispensables dentro del temario del Derecho Marcario, ya que constituyen una figura cuantitativa dentro de una apreciación que se distingue de las marcas famosas por el solo hecho de no ser consideradas prestigiosas dentro de los mercados que han sido constituidos por varias marcas notorias por su propia naturaleza, origen, procedencia y fuerza distintiva que confieren difusión exclusivamente.

La marca renombrada consigue atesorar una marca, basado en que la totalidad o la mayor parte que conforman los consumidores darán a conocer la marca que les resultará conocida y se mostrará una reputación más elevada y estará asegurado en una mayor distintividad y notoriedad. La marca renombrada obtendrá dicha fuerza distintiva que se radica en la celebridad, repercusión y reputación de la marca. Es decir, el prestigio o la fama que la marca tiene por una evocación cualitativa y es lo que la hace ser susceptible de valoración económica.

Se desprenden ciertas ventajas y desventajas que son las mismas que se encuentran en esta posición por el simple hecho de originarse en la flexibilidad y el equilibrio.

Por lo anteriormente dicho la marca renombrada es aquella que absorbe una excesiva proporción de notoriedad y autoridad ya que toda su calidad le permitirá de cierta forma trascender aun fuera de su sector de mercado determinado. De esta manera será conocida por todos los consumidores y por tanto, contiene toda la agrupación de factores, que hacen que el presupuesto se agrupe por completo a la ventaja de límites de la regla de especialidad.

Por otro lado "la conveniencia de la tutela jurídica del renombre ha sido ampliamente debatida desde el punto de vista económico. Para un sector, el otorgamiento de relieve al renombre, o más concretamente a los valores sugestivos que concita el signo, resulta incompatible con el predominio de los instrumentos tradicionales de la lucha competitiva: el precio y la calidad". (1961).

Por su parte, la ciencia de la economía que recae sobre un determinado sector, y que introduce los productos altamente competitivos, no es suficiente para poder alcanzar el éxito comercial ya que se requerirá principalmente de un grupo de factores que conlleven a la publicidad de la marca en sí. A

ello se suma que la publicidad no sólo es acceso a la información y comunicación hacia el consumidor, sino persuadir a éste para que compre los productos enunciados.

Nuestra legislación supranacional resguarda de manera eficaz la representación de las marcas notorias y de alto renombre en contra de su uso y registro no autorizados, al proteger de manera acertada los criterios que otorga doctrina y jurisprudencia respectiva en relación a dichas marcas mencionadas, diferenciando los niveles de protección (riesgo de confusión para el caso de marcas notorias y dilución en concordancia con las marcas renombradas) entre ambas marcas, lo cual nos motiva a prever que la protección dentro de nuestra legislación es adecuada.

Como ya comprendimos lo que engloba a una marca renombrada y referente a su definición debemos revisar, por otro lado, como se aplica la notoriedad de una marca dentro del mercado. La notoriedad del signo en su conjunto debe permanecer garantizada en relación a la parte denominativa y en relación a los elementos gráficos que conforman la marca. No basta con la notoriedad de una parte del signo. La marca notoria o marca notoriamente conocida se origina en el sistema del Derecho de marcas para dar una respuesta muy concreta a la necesidad de protección que debe mantener. Con todo, estas menciones no agotan su relevancia en la utilidad descrita sino, que además, se manifiestan en otras instituciones del Derecho de marcas clásico (1969).

La notoriedad de una marca en el comercio presume su creación y firme conocimiento en relación al público receptor ya que no se encuentra en una situación consustancial a todo signo, y así lo prueba el hecho de que constantemente todos los sistemas de protección de registro protegen a las marcas aun cuando no hayan sido utilizadas.

Por otro lado, cuando esta forma está presente en un signo determinado, se le otorga consecuencias jurídicas. Se implantan prohibiciones absolutas, como por consecuencia del uso efectuado con posterioridad a su registro, de esa manera va a operar como una causa de convalidación de la nulidad absoluta de la marca registrada, quebrantando la prohibición anteriormente mencionada. El carácter de notoriedad del signo puede incurrir en el pago de indemnización de daños y perjuicios en supuestos de violación del derecho sobre la marca.

Por último, la notoriedad del signo prepara sus efectos en la delimitación del riesgo de confusión, ya que admite transferir no sólo períodos de representaciones del consumidor acerca de la identidad o el origen empresarial de los productos o servicios a protegerse, sino también de asociaciones desligadas

de un riesgo de confusión fáctico, en relación al signo notorio, pero siempre dentro de la regla de especialidad.

Al respecto, ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que:

*“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro”.* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2001).

- Susceptibilidad de Representación Gráfica, que se enfoca en la formación de una idea del signo objeto de la marca. Entendiéndose como una identidad corporativa, es decir, el conjunto de componentes o elementos en los que se aplicará el mismo para que la marca obtenga una imagen que sea pública como pueden ser las envolturas, la rotulación, etc., ya que se transmite de forma visible todo aquello que hace para que la marca sea distinta al resto. Es decir, es primordial saber diferenciar para tener dicha capacidad para reconocer gráficamente el logo que abarcara la marca.
- Amplitud de difusión del signo que se traduce en su reconocimiento en el mercado. Por lo tanto la difusión del producto en el mercado será el proceso de aceptación del signo a lo largo del tiempo, simplemente por la comunicación que puede otorgar su existencia en un determinado sector empresarial.
- Aplicación en el campo de la industria por la calidad de productos o servicios en relación a la cantidad de artículos provenientes de la Industria y Comercio, para surgir en el Capitalismo donde los consumidores se manejan bajo grandes redes de comercio o mercado e intercambio de bienes y servicios. Es ahí donde se debe prestar atención para identificar un producto garantizado que se elabora bajo la materia prima para luego llegar a elaborar un producto final.
- Grado de conocimiento del público consumidor, para tener la satisfacción necesaria de ser quien determinará el éxito o el fracaso de un signo, elemento o producto al ser vendido. Los consumidores conocen rápidamente que tipo de producto se llevaran a cabo para satisfacer sus gustos y necesidades. Es el pionero, el número uno de las empresas a nivel internacional y nacional para que éste sea impactado por las diversas empresas que expenderán sus productos para poder llegar a un nivel socioeconómico satisfactorio.

Nos alineamos por otro contexto, en que la prueba de notoriedad de la marca se origina por su propia naturaleza, es decir, cuando ya hemos comprendido en su totalidad lo que personifica a la marca notoria, podemos deducir que cada marca notoria posicionada en el mercado y ya conocida por un grupo específico de consumidores de los productos o servicios a ofrecer de dicha marca, de repente emerge la carga de la prueba desde su necesidad y el rol que desempeña la misma.

Tanto así que la marca notoria requiere de un alto porcentaje de conocimiento por parte del consumidor público o sector industrial ya que de esa manera es necesario que dicha marca lleve a un motivo de probar su existencia para alcanzar cierto grado de reconocimiento como lo he dicho con anterioridad. Sin embargo tenemos que centrarnos principalmente en un porcentaje de notoriedad que solo abarque a la marca notoria, ya que si atendemos a una calidad y uso de productos o servicios que se expendrán en los diversos mercados, podemos determinar un origen empresarial con un grado más alto de notoriedad que serán las marcas renombradas, eso es básico para poder diferenciar cierto reconocimiento de notoriedad en la prueba.

Personalmente recomiendo que el titular que registra su marca notoriamente conocida amplíe de manera gradual su marca, o sea, que amplíe su gama de productos o servicios con una extensión de protección, que le permita proteger su marca de no ser susceptible de adquirir un vínculo estrecho con otros productos o servicios de marca competitiva a esta. Por otro lado, si el titular sigue estos parámetros de protección le resultará muy fácil garantizar una carga de prueba. Véase que se podrá argumentar ante cualquier marca confundible a la ya registrada, que no se funde en un perjuicio que le produciría la solicitud de registro o uso de la marca confundible.

Por otro lado, es la naturaleza o el principio del que se emanen esos productos o servicios que distinguen a esta marca como notoria ya que se podrá considerar la prueba de notoriedad.

Existen dos casos en la prueba de notoriedad de las marcas como son: la marca notoria que protege un producto o servicio en el sector amplio que satisface necesidades primordiales por lo tanto la protección es más extensa que al referirnos a la protección de marcas o servicios especializados. Así, se recomienda proteger el signo que realmente se vaya a explotar en el mercado y solicitar la protección para su representación ya sea gráfica, denominativa o mixta, tal cual vaya a ser utilizada.

El momento en que el titular de la marca notoria se encuentra registrada, surge la protección de la marca ya que el cliente o el público consumidor de ese producto o servicio que utilizará en el mercado cumple con la obligación de uso real y efectivo, generándose con el tiempo una prueba

documental que, en un futuro, nos interesará para garantizar la notoriedad de la marca, entre otros, mediante la facturación expuesta, las inversiones en base a la publicidad o los medios publicitarios en los que se ha aparecido como pueden ser etiquetas, bolsas, "flyers", publicaciones, vallas publicitarias, etc. Dentro de lo anteriormente dicho podemos dar origen, de esta manera, a una aparición empresarial actual, considerando a la marca notoria como una de sus clasificaciones más importantes y que requiere de una protección mayor e inclusive según algunos autores "exorbitante".

Por lo anteriormente dicho, podemos enfocarnos en lo que se refiere el autor González-Bueno dentro de lo que también abarca a una marca notoriamente conocida, como un elemento primordial sería el público consumidor ya que este es capaz de reconocer que tipo de calidad le caracteriza al producto o servicio que le proporciona dicha marca, así mismo es un reconocedor inmediato de muestrarios de seguridad, modelos de protección del ambiente y más, con un estricto y breve percepción de lo engloba en sí al gráfico o a las palabras compuestas en la marca. Cada público consumidor reconoce con factibilidad las marcas notorias que "se les proteja con particular ahínco, dotándoles de un régimen de protección reforzado o exorbitante".

En la descripción que en el Derecho Ecuatoriano se realiza en la marca que nos ocupa, se podría afirmar que, uno de los principales elementos que ha preocupado a la doctrina es el tema relativo a marcas.

Según el artículo 196 literal d) de la Propiedad Intelectual del Ecuador se refiere a las prohibiciones extrínsecas de un signo para ser registrado como marca, se define a las marcas notorias de la siguiente manera:

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

El artículo citado simplemente define la notoriedad en relación a las prohibiciones del signo para ser registrado como marca y no contiene tal como lo hace la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que habla acerca de un título específico sobre la notoriedad o sobre la acción de

la cancelación por notoriedad, por lo tanto se debe tomar en cuenta que a las normas que rigen nuestro sistema jurídico deben ser consideradas en su conjunto y no por separado.

En conclusión, el sector pertinente que debe reconocer la notoriedad de una marca, contiene tanto a los consumidores del producto o servicio específico de que se trate, así como a todos los contribuyentes del mercado que son parte de su giro de negocio. De esta manera, en la legislación ecuatoriana, se está desarrollando la protección de las marcas notorias, ya que no son directamente los consumidores la medida para poder valorar la notoriedad de las marcas.

Por así mencionar, existe también el principio de especialidad que es inherente a la marca, la consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en distintos campos. Para poder ejemplificar lo aludido no parece del todo claro que según la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el artículo 226 supere parcialmente el principio de especialidad en su primer inciso y que en el segundo inciso establezca riesgo de confusión y asociación hacia la protección ya sea para todos los productos o servicios. Podríamos entender entonces que dicho artículo citado propasa el principio de especialidad siempre y cuando exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor, con esto quiero decir que existe la posibilidad de registrar marcas idénticas o similares que protejan artículos diferentes, sin embargo este nivel de protección se incrementa cuando el registro pueda producir el beneficio del signo notorio, casos determinados y establecidos en la doctrina y jurisprudencia para los casos de alto renombre.

Consideremos que el principio de especialidad supone que el derecho de marca se apoya en dos pilares básicos íntimamente relacionados entre sí: el signo o medio; y los concretos productos o servicios.

Véase que este principio de especialidad va a restringir, de cierta manera, la eventualidad de presentar una oposición ante una marca ya sea que se encuentre registrada en el mercado o pendiente su solicitud en contra de una marca registrada cuyos productos o servicios sean idénticos o similares, en los casos en que ésta se solicite para productos o servicios idénticos o similares.

Con esto me refiero que al momento de obtener un registro como marca notoria dentro del Derecho marcario, se originará una protección para los productos o servicios que el titular de la marca va a proteger en sí, por lo que recurrentemente ya se asegura que para una carga de prueba es indispensable la protección que ha obtenido dicha marca. Pero por lo tanto, por el hecho de obtener

esa protección de la marca, no signifique que es viable la presencia y coexistencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular.

Ejemplificando es posible que convivan comercialmente, la marca "FIGATI" para distinguir "Cosméticos", de la clase internacional No. 3, con productos de la clase 25, que distingue "ropa de surfistas". Por lo anteriormente dicho y ejemplificado percibimos que la protección de ambas marcas son tan disímiles que no generan confusión en el público consumidor. Véase por otro lado que el principio de especialidad por lo tanto se rompe con las denominadas marcas famosas o notorias como lo hemos analizado y en efecto, al registrarse marcas famosas a terceros, el público consumidor se confundiría con el origen empresarial de los productos o servicios, pues siempre se tenderá a considerar que el origen empresarial es el del verdadero inventor de la marca famosa.

Por ejemplo la marca "RUSTY" para distinguir un "Restaurante de hamburguesas americanas", perteneciendo a clase internacional de servicios No. 43 que se refiere a comida, con relación a la marca "RUSTY" para productos de la clase No. 25 que se refiere a prendas de vestir, que en este caso distingue "ropa de surfistas", por consiguiente el público consumidor pretenderá que "RUSTY" la cadena de hamburguesas americanas amplió su servicio hacia una marca de producto en relación a ropa de surfistas y de esa manera se pretende que se podrán adquirir dichos productos por ser marca famosa.

La notoriedad en el grado de conocimiento da campo a una protección especial, más amplia en relación al principio de especialidad, al alcance territorial de la marca y la protección de su fuerza distintiva evadiendo la disolución de la misma. En concordancia con el principio de la especialidad, la marca notoria tiene una protección más amplia que la marca común, alcanzando productos no protegidos expresamente con la marca (rompimiento del principio de especialidad). En cuanto al sector determinado para registrar dicha marca, implica que la protección de la marca puede desbordar el país donde se haya protegido, con ventajas en terceros países. Otro efecto, que puede tener el reconocimiento de notoriedad tiene que ver con el balance de los signos en los exámenes de riesgo de confusión, pues dicho examen es más rígido para impedir que se disuelva la fuerza distintiva de la marca notoria. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad o llamado también especificidad en el Ecuador, ello implica que el momento de analizar dos marcas idénticas o similares, siendo una marca registrada y otra solicitada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, se analiza que si se presenta conflicto entre los productos o servicios que protegen las marcas, éstas puedan coexistir siempre y cuando los productos sean diferentes, y por lo

tanto naturalmente las marcas también lo serán. Así mismo, dicho principio confiere protección con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca.

El principio de especialidad es base fundamental dentro de la Legislación ecuatoriana así como dentro del Derecho Marcario el cual la marca notoriamente conocida confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizar en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos. (INAPI)

Ahora bien, por último anotamos que al exaltar la adopción del término «marca notoria y renombrada», a la hora de distinguir ambas marcas pues podemos establecer que esencialmente se orienta a la naturaleza cuantitativa en referencia a cuantos consumidores la conocen, nunca cualitativa ya que en determinados sectores se establece un conocimiento generalizado al igual que la calidad de productos o servicios a ser conocidos por el público consumidor, es decir, lo que les diferencia es en el grado de difusión de la marca entre el público consumidor.

Cuando hablamos de un sector como público en general sólo nos enfocamos a las marcas renombradas y por otro lado a un sector pertinente del público, es decir, partimos de marcas notorias, por eso hay que ser claros necesariamente en una distinción de sectores entre ambas marcas porque se va centrar la protección de dichas marcas en mercados radicalmente distintos. Necesariamente se debe diferenciar a la marca notoria de la renombrada que, aunque doctrinariamente se las estudia en conjunto, ambas marcas son diferentes y cada una de ellas mantiene ciertas características exclusivas.

Necesariamente se debe diversificar a la marca notoria de la renombrada que, aunque doctrinariamente se las estudia en conjunto, ambas marcas son diferentes y cada una de ellas mantiene ciertas características exclusivas.

Para el autor Alberto Bercovitz, en la marca notoria, “el principio de especificidad no regirá en la medida en que los ámbitos de conocimiento de esa marca o nombre comercial notorios se traspasen a sectores económicos limítrofes a los que ese signo notorio viene siendo aplicado.”.

Según Massaguer, “la marca renombrada es una marca notoria, pero no a la inversa; de ahí que la marca renombrada pueda protegerse acudiendo a las disposiciones previstas para la marca notoria, pero a ésta no le será dable hacer lo propio con los preceptos que procuran la inmunidad del signo renombrado.”

Podemos analizar una concepción de marca notoria que no puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera admite que sea altamente conocida por los sectores interesados y su protección de los productos o servicios, prevalece las confrontaciones entre el principio de inscripción registral, el principio de territorialidad la protección de la marca renombrada, concebida de cierta manera como tal marca que se caracteriza por su alta popularidad y prestigio; en efecto, goza de una notoriedad que obtiene en la práctica, del total del público consumidor y llega a excederse en los fines del principio de especialidad.

Por lo anteriormente dicho nos queda claro esta diferenciación entre marca notoria y marca renombrada, relacionándose erradamente como la misma noción, mencionando incluso a tratadistas especializados sobre la materia, como es el argentino Otamendi, ha mantenido un concepto exclusivo acerca de la usurpación de la marca, cuando menciona que “estas ideas confirman que solo una clase de marcas notorias, de alto renombre o como quiera que se las quiera llamar es la que merece la protección especial”.

Un gran problema que se puede identificar dentro de la Legislación ecuatoriana es delimitar los conceptos de marca notoria y marca de alto renombre ya que su aplicación no se la puede comprender en su totalidad, por la confusión existente entre la terminología de cada marca anteriormente mencionada. Se puede incorporar un fragmento específico claro y preciso al referirse al origen y naturaleza de concepto de marca notoria y marca de alto renombre ya que cada marca abarca concepciones diferentes que llevan al público a una gran confusión.

De acuerdo con esta distinción, se venía postulando varios comentarios de algunos autores y que desean saber exactamente cuáles son las diferencias entre ambas marcas, tratándose de un tema confuso, en sus mismos conceptos. Para poder interpretar dicha discrepancia el autor Jorge Otamendi nos explica de la siguiente manera:

“La marca “Christian Dior” estaba registrada en varias clases internacionales, especialmente las relativas a perfumería y cosmética, pero no en la clase que protege las mamparas de baño. La firma “Mampar S.A.” pretendió registrar la marca “Christian Dior” precisamente ahí donde la marca francesa no tenía su registro y se aprovechó por completo de la fama de esta al comercializar de inmediato las mamparas entre el público consumidor. Posteriormente se dictó un fallo por parte de la

Corte Suprema señalando reiteradamente que se trata de una marca notoria y que fue una copia de la marca prestigiosa que se pretendió a inducir a un engaño entre el público consumidor.

El fallo agrega: "de modo que ante ese flagrante acto de mala fe, era razonable que la marca Dior reclamara de inmediato el cese de uso de la marca". Finalmente, si una marca no se encuentra con un registro, la protección merece ser llamada privilegiada pero obviamente actuando de un modo distinto.

Según jurisprudencia Andina nos señala la diferenciación de marca notoria vs marca renombrada según dice lo siguiente:

*"En atención al uso, el cual tiene especial significación jurídica-tanto que según algunos sistemas es factor constructivo del derecho de la marca-, las marcas pueden llegar a ser intensamente usadas, género del cual son especies la marca notoria y la marca renombrada, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un "goodwill" muy alto por asignársele una excelente calidad.*

*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, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente."* (1988).

La normativa que regula el ámbito de las marcas notorias y renombradas en el Ecuador está contenida en leyes de propiedad intelectual nacionales, internacionales y comunitarias. De tal modo que nuestro ordenamiento jurídico nacional en esta materia, está conformado por la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, aspectos de derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), Convenio de París y el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que goza de supranacionalidad, mediante el cual el Ecuador ha cedido el ejercicio de competencias soberanas a favor de la comunidad.<sup>12</sup> Por lo tanto, la Ley de Propiedad Intelectual forma parte del ordenamiento nacional, que regula todo aquello no contemplado en el contexto comunitario.

---

<sup>12</sup> Ver numeral uno del "Ámbito Jurídico Andino, su naturaleza y alcance", hasta 1.2. "Relación de la normativa andina Decisión 486 con otros acuerdos de Derecho Internacional: Acuerdo ADPIC y Convenio Unión de París CUP".

La investigación 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 facultades para conocer y resolver procedimientos de cancelación y nulidad de registros marcarios.

No podemos excluir el grado de importancia que tiene el IEPI 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 tiene un camino por recorrer con el propósito de otorgar una tutela efectiva a los titulares de marcas notorias.

Por otro lado, mencionaré un claro ejemplo de notoriedad en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, declaró la marca de café colombiana Juan Valdez como marca notoria. El reconocimiento se hace por su amplia notoriedad y el constante trabajo que adelanta la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Mediante Resolución No.49475 del 23 de agosto de 2013, María José Lamus Becerra, directora de signos distintivos de la SIC, extendió la notoriedad de la marca Juan Valdez acogiendo así a los argumentos de la FNC frente a la oposición de un registro que buscaría imitar la marca de propiedad del Fondo Nacional de Café. Por lo tanto, Becerra expresó que "el signo Juan Valdez es conocido nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria, prestigio y buena reputación. Se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva (...)." Concluye comentando que este es un intangible preciado para el titular que promueve, protege y proyecta constantemente.

## CONCLUSIONES

- Este proyecto es un acercamiento a la evaluación de marca renombrada que nos demuestra que existe la posibilidad de cuantificar el grado de notoriedad y aún del renombre.
- Se podría concluir con la idea que en efecto si existe una diferenciación entre una marca notoria conocida ampliamente por un sector pertinente y por otro lado la marca renombrada conocida por el público en general.
- En el desarrollo de este trabajo analicé los criterios sugeridos por la norma andina y nuestra legislación ecuatoriana, en base a distintas controversias doctrinales y jurisprudenciales existentes en torno a la notoriedad y marca renombrada.
- Las marcas renombradas son 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 también en sectores ajenos al mismo.
- En cuanto a la variedad y complejidad de marcas existentes en la legislación ecuatoriana, se destaca por su importancia la marca notoria, pudiendo señalar que ésta es la que importa y es conocida por el sector determinado del público consumidor.
- A mi entender las legislaciones ecuatoriana, andina, española y norteamericana, analizadas en párrafos anteriores, tratan el tema en gran medida acertadamente y se podría decir que es efectiva la protección que se otorga a las marcas notorias y también a las marcas de alto renombre.
- A pesar de haber analizado la protección de marca notoria y renombrada, me parece que tanto en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana como en la Decisión Andina, deben darse regulaciones más técnicas y precisas conforme a las marcas anteriormente mencionadas. Es decir, que obviamente me parece interesante que tanto el marco legal como el publicitario deberían fusionarse para lograr un correcto manejo de la titularidad de la marca, tomando en cuenta que tanto la parte legal como publicitaria, son indispensables para la creación de la marca y se podría decir que sin un asesoramiento conjunto, la marca no solo podría sufrir una pérdida de distintividad, sino no lograr el mínimo impacto en el mercado al cual pretende ingresar, como marca notoria o como renombrada.

## ANEXOS

### Cuadro Cronológico Antecedentes Históricos de Propiedad Industrial del Ecuador a partir del año de 1910 hasta 1937

AÑO	ACONTECIMIENTO
1910	Ecuador suscribe un convenio sobre "Marcas de Fábrica y Comercio", en base a la protección de Marcas de Fábrica, Comercio y Nombres Comerciales en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada el 20 de agosto en Buenos Aires.
1914  1923	Primera Reforma de ley la cual reduce más bien al aspecto gramatical y de redacción que al aspecto de fondo.  Segunda Reforma de Ley.
1927	El 30 de enero del mismo año se establece por primera vez los derechos y aranceles que pagan los registros de inscripciones, renovaciones y transferencias de las marcas de fábrica. Tercera Reforma de Ley, modificación de derechos fiscales de marcas de fábrica que modifica el régimen de derechos fiscales sobre las marcas de fábrica y se señalan nuevas escalas de multas.
1928	Cuarta Reforma de Ley para evitar infracciones a la Ley de Marcas de Fábrica excita a los fiscales y Jueces para que persigan toda infracción. Así mismo surge la Quinta Reforma de Ley el 4 de agosto de 1928 al reducir de 12 a 4 publicaciones de la solicitud de registro, pero lo fundamental de esta reforma es que en caso de litigio, se enviarán los antecedentes a jueces cantonales para que se resuelva en juicio verbal sumario.  Tercera Ley de Marcas bajo el nombre "Ley de Marcas de Fábrica", en la cual se da la codificación de anteriores reformas, lo único que cambia en esta Ley es su nombre. Al aumentar la "expresión" de fábrica posiblemente se enfocaba a la "Ley de Marcas" exclusivamente hacia la industria.  Posteriormente se efectúa la Primera Reforma, dónde se determina un solo pago de tasas y derechos para inscripción, renovación, registro y transferencia de marcas.
1937	Mediante Decreto Ejecutivo 159 del 9 de agosto, se establece que para la obtención del registro como marca de fábrica de productos medicinales o veterinarios será necesario previamente obtener el registro sanitario.

Fuente: Cuadro elaborado por el autor: María Belén Durán. Información recopilada: ADEIEPI. (Abril 2003).

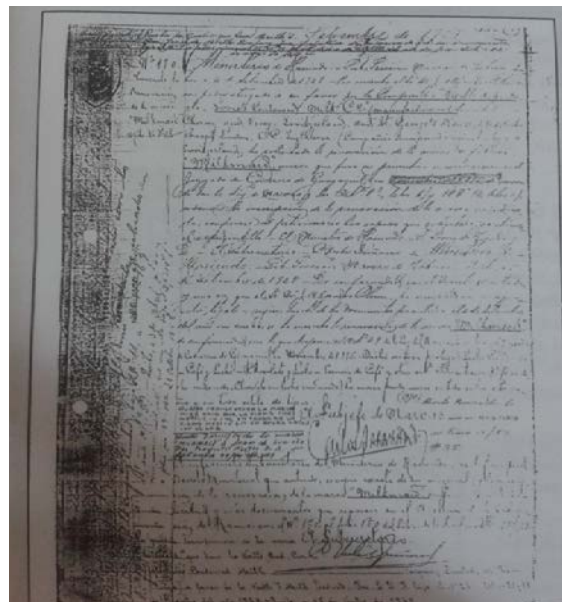
**Cuadro Cronológico Promulgación de Convenios, Decretos y Acuerdos en el Ecuador**  
**entre los años 1954-2000**

AÑO	ACONTECIMIENTO
1954	Ecuador firma "Convenio sobre Propiedad Industrial, entre la República del Ecuador y la República federal de Alemania".
1957	Por Decreto Legislativo de 2 de noviembre de 1957, se determina la obligatoriedad de que todo producto nacional llevará indefectiblemente, la palabra "Ecuador" y cuando fuera elaborado en el país lleve una leyenda que diga "Elaborado en el Ecuador", a fin de salvaguardar la industria o manufactura nacional.
1961	Codificación Ley de Marcas. Estas recopilaciones traen reformas sustituyendo el nombre del Ministerio de Economía por el de Hacienda y el de Jueces Provinciales en vez de Alcaldes Cantonales.
1967	Por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana aparece citado la palabra "marca". El Art. 57 de la Constitución de 1967 dice: " <i>Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, <b>marcas</b>, modelos, distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la Ley.</i> "
1969	Se incorpora una disposición mediante la cual dispuso que la Comisión previa la presentación de una propuesta por parte de la Junta, aprobara un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas y patentes.
1977	Requisitos de registro de marca y determinación de condiciones de no registrabilidad de acuerdo a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
1992	Publicación de la Decisión 313.
1993	Publicación de la Decisión 344.
1996	OMC puso en vigencia los ADPIC.
1998	Publicación de la Ley de Propiedad Intelectual.
1999	Ecuador se adhirió al Convenio de París.
2000	Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, aprueba la Decisión 486.

Fuente: Cuadro elaborado por el autor: María Belén Durán. Información recopilada: ADEIEPI. (Abril 2003).



**Fuente** (ADEIEPI. (Abril 2003). La Propiedad Industrial, Análisis Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador, La Marca. Intellectualis Dominus. Adeiepi. Pág.3. Quito-Ecuador.



**Fuente** (ADEIEPI. (Abril 2003). La Propiedad Industrial, Análisis Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador, La Marca. Intellectualis Dominus. Adeiepi. Pág.5. Quito-Ecuador.



**Fuente** (ADEIEPI. (Abril 2003). La Propiedad Industrial, Análisis Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador, La Marca. Intelectualis Dominus. Adeiepi. Pág.45. Quito-Ecuador.

### LA NOTORIEDAD, UNA INVERSIÓN QUE SE CONVIERTE EN VENTAJA

Algunas marcas notorias en Colombia:

- Son ampliamente conocidas en su sector: consumidores, competidores, canales de distribución.
- Su posicionamiento se debe a los esfuerzos económicos, industriales y comerciales de su titular .
- Gozan de una protección especial.
- Ningún tercero puede usar signos semejantes, aun si son productos o servicios no relacionados.
- La SIC es más estricta al comparar marcas solicitadas con notorias, para evitar aprovechamientos injustos de la reputación de las segundas.

**123** marcas han sido declaradas notorias por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Fuente: SIC

Gráfico: LRA/Q

**Fuente**([www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/lanoticia/1/marcas0224-1.000.jpg](http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/lanoticia/1/marcas0224-1.000.jpg))

**MARLBORO (MARCA NOTORIA)**



**FERRARI (MARCA RENOMBRADA)**



**NIKE (MARCA RENOMBRADA)**



**BIMBO Y COCA-COLA (MARCAS RENOMBRADAS)**



## BIBLIOGRAFÍA

- Ricardo A Camacho G. (septiembre 2001). LA MARCA NOTORIA. Proyecto Uaipit Derecho Internacional Privado Facultad Derecho. Universidad Alicante. Sitio web: [http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002022\\_notoria.pdf](http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002022_notoria.pdf).
- Dr. Antonio Pazmiño Ycaza. (octubre 2013). Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos. Revista Jurídica On line. Sitio web: [http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=544&Itemid=1](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=1).
- Marcelo Vargas Mendoza. (Quito, 2006). La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual. FORO Revista de Derecho, No. 6, UASB-Ecuador ICEN. Sitio web: <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf>.
- David Padilla. (2003). La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias. Ruptura. Ecuador: Consejo Editorial Ruptura No. 46.
- Del libro: Mercadotecnia, (2004), Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill Interamericana, Pág. 192.
- ADEIEPI. (Abril 2003). La Propiedad Industrial, Análisis Histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador, La Marca. Intelectualis Dominus. Adeiepi. Quito-Ecuador.
- GALO PICA MANTILLA. (Buenos Aires 1994). Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena I. BID/INTAL/DP 501, Publ. No. 420. Págs. 114-124.
- JOSÉ MASSAGUER. (España 1995). La Protección de la Marca Renombrada. Madrid (España) Editorial Civitas, S.A., Primera Edición.

- INDECOPI, OMPI. (Lima, noviembre de 1996). Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Editorial e Imprenta DESA S.A., Primera Edición.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (Quito-Ecuador noviembre de 2001). Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina VII.
- Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13.
- LEMA DEVESA (Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, no. 51-1989, págs. 7 y sig., 8) y en la mexicana RANGEL MEDINA (Actas de Derecho Industrial, tomo 10, 1984-85, págs. 31 y sig., 40).
- Sobre la interpretación de la noción de riesgo de asociación en la LM, vid, infra cap. Cuarto, IV.3.
- BercovitzRodríguez-Cano Alberto y García- Cruces José Antonio. Comentarios a la Ley de marcas. Página 87.
- Massaguer Fuentes José. Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada. Cita de Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial.
- Foro de Marcas Renombradas Española. (2007). Valoración del Renombre de las Marcas Españolas: Un análisis empírico en España. 11 de noviembre de 2013, de Universidad Carlos III Sitio web: <http://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2011/08/226-ANEXO-1.pdf>.
- Proceso no. 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988.
- Otamendi Derecho de Marcas, Pág. 331.

- FERNÁNDEZ- NOVOA Para una visión integral de la importancia de la notoriedad en Derecho de marcas. Revista de Derecho Mercantil, 1969, núm. 112, págs. 169 y sigs.
- GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.  
Página 14.
- OTERO, VI Actas de Derecho Industrial, 1979-1980, pág. 21.
- De Acedo Hecquet, Etienne, "Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet"; En Torno a la Ciberpiratería, Madrid, Estudios de Derecho Mercantil, 2001.
- Alemán, Marco Matías, "Documento presentad en el tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Se puede consultar a través de la página web [www.wipo.int](http://www.wipo.int).
- Alonso Espinosa, Francisco J. "El nuevo derecho de marcas", en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, No. 20, 2002. pp. 165 a 206.
- Rodolfo Francisco Honorato T. "La marca no registrada. Sistema Comunitario Europeo y Derecho Chileno". Universidad de Chile Escuela de Derecho Departamento de Derecho Internacional Privado, Santiago de Chile, 2010.
- Fernández Novoa, Carlos. "Fundamentos del Derecho de Marcas", Montecorvo, Madrid 1984.
- "Ámbito Jurídico Andino, su naturaleza y alcance", hasta 1.2. "Relación de la normativa andina Decisión 486 con otros acuerdos de Derecho Internacional: Acuerdo ADPIC y Convenio Unión de París CUP".
- Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

- Decisión 486y 344 de la Comunidad Andina