UNIVERSIDAD HEMISFERIOS

Facultad de Ciencias Jurídicas

Tema:

La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Abogado

Presentada por:

Nathaly Sabrina Cedeño Véliz

Tutor:

Abg. José Luis Vásconez Donoso

Quito, julio de 2021

RESUMEN

Desde que diversas marcas alcanzaron un alto reconocimiento en el mercado, en el campo de la propiedad intelectual surgió la necesidad de reconocer a las marcas altamente conocidas, y sobretodo, brindarles un tipo de protección especial frente a otros signos distintivos, siendo estas, las marcas notorias y renombradas. En el presente artículo académico se identificará la protección que otorga la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a las marcas notorias y a las marcas renombradas, mediante el estudio y análisis de: normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria comunitaria e internacional. El artículo está estructurado la siguiente manera: las marcas notorias y renombradas según la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria; distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas; mecanismos de protección de las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN. El estudio demostró que en la CAN, las marcas notorias y renombradas tienen una protección más amplia en relación con signos notorias comunes, y que en consecuencia, ciertos principios marcarios no aplican a estas clases de marcas.

Palabras clave: *signos distintivos, marcas notorias, marcas renombradas, protección marcaria.*

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee.

Nathaly Sabrina Cedeño Véliz

C.I.: 1310527740

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIACIONES Y SIGLAS 8

INTRODUCCIÓN 9

1. Las marcas notorias y sus principales características 13

2. Las marcas renombradas y sus principales características 17

3. Jurisprudencia comunitaria sobre las marcas notorias y las marcas renombradas .. 23

DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS SEGÚN LA DOCTRINA MARCARIA 28

1. Diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas según la doctrina marcaria. 28

2. Pronunciamientos del Tribunal Andino sobre las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas. 37

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS 40

1. Principios del Derecho Marcario 40

1. Principio de Inscripción Registral 41

1. Principio de Territorialidad 42

1. Principio de Especialidad 43

2. La Protección de la Marca Notoria según la Doctrina y Jurisprudencia Marcaria. . 44

3. La Protección de las Marcas Renombradas según la Doctrina y Jurisprudencia Marcaria. 49

4. La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en la Comunidad Andina De Naciones 53

1. Acción de Cancelación por Falta de Uso 62

2. Acción de Nulidad 63

3. Oposición 64

CONCLUSIONES 66

REFERENCIAS 68

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

Tabla 1: Principales diferencias entre marcas notorias y marcas renombradas. 35
Tabla 2: Protección Marcas Notorias y Marcas Renombradas..... 52
Tabla 3: Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en la CAN 61

La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Nathaly Sabrina Cedeño Véliz

nathaly.sabrina1@gmail.com

Resumen

Desde que diversas marcas alcanzaron un alto reconocimiento en el mercado, en el campo de la propiedad intelectual surgió la necesidad de reconocer a las marcas altamente conocidas, y sobretodo, brindarles un tipo de protección especial frente a otros signos distintivos, siendo estas, las marcas notorias y renombradas. En el presente artículo académico se identificará la protección que otorga la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a las marcas notorias y a las marcas renombradas, mediante el estudio y análisis de: normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria comunitaria e internacional. El artículo está estructurado la siguiente manera: las marcas notorias y renombradas según la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria; distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas; mecanismos de protección de las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN. El estudio demostró que en la CAN, las marcas notorias y renombradas tienen una protección más amplia en relación con signos notorias comunes, y que en consecuencia, ciertos principios marcarios no aplican a estas clases de marcas.

Palabras Clave: *signos distintivos, marcas notorias, marcas renombradas, protección marcaria.*

Abstract (en inglés)

Since several trademarks have achieved high recognition in the market, the intellectual property field has recognized the need to acknowledge highly known trademarks and provide them with a particular type of protection compared to other distinctive signs, the notorious and renowned trademarks. This academic article will identify the protection granted by the Andean Community of Nations to notorious and famous trademarks through the study and analysis of: trademark regulations, doctrine and international and national jurisprudence. In addition, this article will be composed as follows: notorious and renowned trademarks according to rules, doctrine, and trademark jurisprudence; the distinction between notorious and famous trademarks; protection mechanisms for notorious and renowned trademarks

within the CAN. The study showed that well-known and prominent marks have broader protection concerning common famous signs in the CAN. Consequently, certain trademark principles do not apply to these types of trademarks.

Key words: *trademarks, famous trademarks, well-known trademarks, trademarks protection.*

LISTA DE ABREVIACIONES Y SIGLAS

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

CAN: Comunidad Andina de Naciones

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTA: International Trademark Association

OMC: Organización Mundial de Comercio

Convención de Paris: Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

SENADI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador.

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial de Perú.

SIC: Superindustrial de Industria y Comercio de Colombia.

SENAPI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Bolivia.

Decisión 85: Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial.

Decisión 313: Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 344: Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

INTRODUCCIÓN

Las marcas cumplen una función esencial dentro del comercio, puesto que estas constituyen signos que distinguen ya sea un producto o un servicio de los demás presentes en el mercado[1]. Así, el público-consumidor al momento de adquirir un producto o un servicio diferencia uno de otros, gracias a estos signos distintivos, y de esta manera, el consumidor puede adquirir lo que precisa. En vista de ello, es indudable que la marca cumple un rol preponderante en el comercio, y el ámbito competitivo de este. Asímismo, la marca es "*una garantía para el consumidor y el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores*"[2].

De esta forma, y en determinadas ocasiones, la marca puede convertirse en un activo de alto valor, al alcanzar el producto o servicio una distinción comprobada en un mercado en particular. En consecuencia, surguen las marcas objeto de estudio del presente artículo: las marcas notorias y las renombradas. Como resultado, en razón al amplio conocimiento obtenido por determinados signos distintivos, surgen a su vez, los esfuerzos por parte de terceros de aprovecharse del reconocimiento obtenido por las mencionadas, y consecuentemente, se produce la necesidad de otorgarle una clase distinta de protección a estas clases de marcas.

Una de las primeras ocasiones que se mencionó a las marcas objeto de estudio fue en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris) de 1883[3]. Posteriormente, lo dispuesto por el Convenio de Paris fue ampliado con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciones con el Comercio (ADPIC) de 1994[4]. Posteriormente, en el año de 1999, se promulga la Resolución Conjunta

---

[1] Las marcas pueden constituirse de la siguientes maneras: por palabras o combinaciones de palabras; por imágenes, gráficos, logotipos, figuras (marcas figurativas); por sonidos y olores (marcas sonoras y olfativas); por letras y números, por un color delimitado por una forma o combinación de colores; por la forma de productos, envases o envolturas (marcas tridimensionales); por la textura del producto (marcas táctiles), entre otras (Régimen Común sobre Propiedad Industrial [Decisión 486], 2000, Artículo 134).

[2] Según el autor anteriormente citado, la marca otorga a un producto o servicio "*individualidad; ella permite reconcer entre miles de otras análogas o parecidas (...) más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable*" (Pouillet, 1912, p. 14).

[3] El Convenio de Paris empezó a regular a las marcas notórias en el artículo 6bis, a partir de 1967, tras la revisión que se hizo a dicho cuerpo normativa en la ciudad de Estocolmo. El Convencio de Paris es administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

[4] El Ecuador ratificó el Convenio de Paris el 22 de junio de 1999, y dicha norma fue publicada en el Registro Oficial el 29 de julio de 1999 (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales [SENADI], 2019).

Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamentes Conocidas, como un esfuerzo conjunto entre la Asamblea de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (Villacreses, 2008a).

Asímismo, en la CAN, el reconocimiento de la presencia de marcas con un superior rango de posecionamiento en la mente de los consumidores fue reciente, como resultado de todo un proceso de evolución en la normativa. En primer lugar, con el Reglamento para la Aplicación de Normas de Propiedad Industrial (Decisión 85) se mencionó de manera superficial a las marcas notorias, estableciendo como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo la semejanza con un signo notoriamente conocido para servicios o productos relacionados. Lo mismo acontenció con las dos decisiones – Decisión 313 y Decisión 344 - posteriores a la Decisión 85.

Por un lado, la Decisión 313 profundiza un poco más en las marcas notoriamente conocidas, sin llegar a implicar un avance considerable en lo mencionado. Dicho cuerpo normativo establece como causal de irregistrabilidad relativa la semejanza que provoquen confunsión con un signo notariamente conocido con independencia de las clases a las que estos están destinados (Decisión 313, 1992, Artículo 73)[5]. Siguiente la misma línea, la Decisión 344 – que sustituye a la Decisión 313 – reitera lo mencionado como causales de irregistrabilidad, y adicionalmente, establece ciertos parámetros para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo (Decisión 344, 1994, Artículos 84 & 85).

Es con la Decisión 486, del año 2000, cuando verdaderamente se desarrolla, de manera profunda, la temática de las marcas notorias. De manera paralela, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitía jurisprudencia sobre las marcas renombradas. En vista de ello, la protección de estos signos constituía materia de imperancia para el titular de un registro marcario ampliamente conocido. En razón a lo expuesto, surge el problema a tratar en la presente disertación.

Como se mencionó, si bien la CAN regula las marcas notorias en su cuerpo normativo y a la marca renombrada con jurisprudencia, se genera la interrogante sobre el alcance de la

[5] En el mencionado cuerpo normativo no se profundiza sobre la protección de las marcas notorias, solamente se dispone que "*a fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información*" (Decisión 313, 1992, Artículo 313).

protección que estos signos poseen dentro de la CAN, considerando que los países miembros de la CAN poseen ciertas derechos dentro de toda la comunidad. En vista de lo expuesto, la problemática de este artículo académico es la siguiente: ¿Cuál es la protección que otorga la Decisión 486, del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a las marcas notorias y renombradas dentro de la Comunidad Andina de Naciones?

Para responder a la citada problemática, se establecerán las principales características de las marcas notorias y las marcas renombradas según la doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria. Posterior a lo mencionado, se determinarán las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas, realizando especial énfasis en los pronunciamientos – en dicha temática - del TJCA. Por último, se analizará la protección que tienen las marcas notorias y las marcas renombradas.

En relación con la metodología a emplear, este artículo académico es de tipo cualitativo, mismo que tendrá como fundamento para su desarrollo la utilización de fuentes primarias y secundarias. Con respecto a las fuentes primerias, se tomará en consideración lo mencionado por los cuerpos normativos promulgados y además de la jurisprudencia de las autoridades competentes en propiedad intelectual. En conjunto a ello, como fuentes secundarias se encuentran los libros y artículos de los estudiosos del derecho marcario que profundizan en la temática de las marcas notorias y renombradas. Como consecuencia, el artículo académico tendrá como fundamento una revisión normativa y documental, ergo, la naturaleza de este estudio es de tipo exploratoria y deductiva.

LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN MARCARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

La aspiración que todo titular de un derecho marcario posee es, sin lugar a dudas, la obtención de aquel status – que pocos signos distintivos logran – denominado "notoriedad". La notoriedad es un "*grado superior al que llegan pocas marcas*" (Otamendi, 2010a, p. 393), y que implica un conocimiento por parte del consumidor de la marca en la clase internacional pertinente. La obtención de la notoriedad por parte de un signo distintivo denota que, por diversas causales, la marca alcanzó un reconocimiento en el público que lo distinguen con relación a los demás signos distintivos.

En la actualidad, tanto en la Comunidad Andina de Naciones como fuera de esta, la «notoriedad» y el «alto renombre» es materia de estudio y debate[6], producto de los efectos jurídicos que la adquisición de dicho rango, implica tanto para el titular de la marca notoria o renombrada como para terceros[7]. En el presente capítulo se expondrán los principales aspectos a considerar con respecto a las marcas notorias y las marcas renombradas según la doctrina, jurisprudencia y legislación marcaria nacional y comunitaria.

Para ello, se conceptualizará tanto a a la marca notoria como a la marca renombrada y se desarrollarán sus principales características. Posterior a ello, se procederá a exponer los pronunciamientos por parte del TJCA sobre las marcas notorias y renombradas. Puesto que, cabe destacar que si bien existe una tendencia a tratar a las marcas notorias y renombradas

[6] La terminología con respecto a las marcas «notorias» y «renombradas» varía en dependecia del país de procedencia. Así, las marcas notorias también son llamadas o referidas como "marcas notoriamente conocidas" "well-know trademarks" y las marcas renombradas como "marcas de alto renombre" y "marcas famosas". Para fines del presente trabajo investigativo, la terminología a emplear será la aceptada y reconocida por el TJCA, es decir, "marcas notorias" y "marcas renombradas".
[7] En la Comunidad Andina de Naciones se introdujo el concepto de "marca notoria" con la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial en el año 2000. Sin embargo, fue con el Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 que se introdujo no solamente este concepto en la legislación pero instó a que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio adaptaran su legislacion a lo mencionado. Cabe destacar que el concepto de "marca renombrada" no forma parte del mencionado cuerpo normativo, y que la misma ha sido definida y regularizada mediante interpretaciones prejudiciales por parte del Tribunal Andino de Justicia (Indacochea Jáuregui, 2019).

como sinónimos, estás poseen diferencias sustanciales que se podrán evidenciar a partir del desarrollo del presente capítulo. Las menciondas diferencias tendrán efectos directos en el trato y protección que se les otorga a estas clases de signos distintivos.

1. LAS MARCAS NOTORIAS Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Como anteriormente se mencionó, las marcas notorias y las marcas renombradas, si bien pueden ser – erróneamente – tratadas como equivalentes, estas no lo son. Las marcas notorias son aquellas que gozan de un "*conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados*" (Fernández-Nóvoa & García Vidal, 2002, p.109)[8]. En consecuencia, la marca notoria supone "*la efectiva implantación del signo entre sus destinatarios y reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro*" (Monteagudo, 1995, p. 41). Es decir, las marcas notorias son aquellas que poseen una amplia difusión en la "audiencia" del sector relevante específico a los cuales están destinadas.

Cabe destacar, que la marca notoria no tiene por qué ser una marca extraordinariamente conocida o una "celebridad" entre las demás marcas, dado que de poseer dicha cualidad se estaría frente a un tipo distinto de marca, la cual se explicará en el siguiente apartado. Así, las marcas notorias – para adquirir dicha calidad – deben ser conocidas por el círculo comercial interesado, dentro de un territorio determinado.

Las marcas notorias no siempre estuvieron definidas, de manera clara y precisa, dentro de la normativa marcaria, tanto nacional como internacional. La primera mención que se le realiza a estas dentro de un cuerpo normativo internacional fue en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). En el mencionado cuerpo normativo, se menciona a las marcas notorias, pero en ningún momento las define[9] (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). De igual forma, en la mencionada normativa, un aspecto sumamente

[8] Otros autores como Carlos Fernández Novoa (1984), con un criterio semejante al expuesto, definen a la marca notoria como "*aquella que (...) es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca*" (Fernández-Nóvoa, 1984, p. 32).

[9] El artículo 6 bis de la Convención de Paris, "Marcas: Marcas Notoriamente Conocidas", para la Protección de la Propiedad Industrial (1983) dispone que "*los países de la Unión se compromente (...) a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca (...) que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida (...) para productos idénticos o similares*" (Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual, 1983, Artículo 6)

relevante a considerar radica en que esta deja a discreción de la autoridad competente del país el reconocer o no una marca como notoria. Lo mencionado implica que la marca notoria debe de ser reconocida por el país donde dicha notoriedad se está alegando como tal, es decir, la notoriedad debe declarse (Amin Naser & M. Hammouri, 2014).

Prospectivamente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994) profundiza en la marca notoriamente conocida y le brinda un concepto. El numeral 2, del artículo 16 dicta que para que los países miembros puedan determinar la notoriedad de una marca se deberá considerar la "*notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público*"[10] (ASPIC, 1994, Artículo 2).

Sin duda alguna, se ha verificado que la marca notoria no solamente es reciente en la normativa marcaria, además, esta ha tenido un desarrollo con el transcurso del tiempo. Debe señalarse que en el mismo sentido, la Comunidad Andina de Naciones ha considerado los cambios mencionados dentro del derecho marcario, y como consecuencia, estipulado normativa con respecto a las marcas notorias. Las marcas notorias se encuentran definidas en el artículo 224 de la Decisión 486, sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial[11], el cual dispone:

> Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese **reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertienente**, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (Decisión 486, 2000, Artículo 224)

Por consiguiente, de lo expuesto se colige que efectivamente una marca notoria, en la Comunidad Andina de Naciones, es aquella conocida por el "sector pertinente", o como anteriormente se determinó "los círculos comerciales interesados". No obstante, lo mencionado lleva a cuestionar ¿quiénes conforman aquel "sector pertinente"? La misma normativa, anteriormente citada, ofrece una respuesta para dicha interrogante, determinando

[10] Lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC esclarece que, por un lado, la marca notoria debe ser conocida en el sector pertinente, y por otro, vuelve a destacar que es el país miembro, es aquel que debe reconocer dicha notoriedad (*Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual*, 2019).

[11] En la Decisión 486 se desarrolla todo un apartado exclusivo para las marcas notorias. Como resultado, el Título XIII "De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos", desde el artículo 224 al 236 se dedica exclusivamente a la regularización de las marcas notorias.

ejemplificativamente en su artículo 230, que se considerarán como sectores pertinentes a 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; c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique*" (Decisión 486, 2000, Artículo 230).

En efecto, de la conceptualización realizada se ha verificado que las marcas notorias poseen ciertas particularidades. Ciertamente, poseen determinadas características que las diferencian de los demás signos distintos, por tanto, siguiendo el ya detallado orden de ideas, se procederá a exponer las principales caracterísiticas de las marcas notorias[12].

En primer lugar, la característica más relevante de la marca notoria – tal y como se puede deducir de las definiciones expuestas – es el conocimiento que la marca posee dentro del sector pertinente. Como ya se mencionó con anterioridad, una marca notoria es un signo distintivo conocido en un nicho de mercado. Por consiguiente, la marca notoria debe poseer cierto grado de conocimiento, que generalmente es el que sobrepasa los consumidores reales o potenciales habituales[13]. Dicho de otra manera, es necesario que el conocimiento sea por una fracción relevante del círculo comercial específico.

En segundo lugar, además del conocimiento propio de cualquier marca notoria por el consumidor, otra característica relevante radica en la capacidad del signo distintivo notorio de identificar ya se un producto o servicio en el mercado. Las marcas notorias, en comparación de otra clase de marcas, son reconocidas específicamente en relación a un determinado tipo de producto o servicio. Sin embargo, es imperativo señalar que la marca notoria sea conocida en relación a un determinado producto o servicio no significa que esta sea de alta calidad. De hecho, existen signos distintivos notorios que son conocidos, en el sector de mercado pertinente, por no cumplir con las espectativas de los consumidores[14]. En

[12] Cabe destacar que es preciso que se realice una distinción entre las "características" de un signo distintivo notoria y las "causas" de la notoriedad, que son dos tópicos distintos que reincidentemente tienden a ser confundidos.

[13] Según Otamendi (2010), el grado de conocimiento que deberá tener una marca, para que adquiera la notoriedad, dependerá del destino del producto o el servicio que esté protegiendo. En consiguiente, en caso de que el servicio o producto posea un gran público, la notoriedad deberá ser general; si este es más específico, el grado de conocimiento deberá sobrepasar los consumidores habituales; y en caso de ser extremadamente específicos, deberá ser conocida por casi la totalidad de sus compradores (Otamendi, 2010b).

[14] Doctrinariamente, distintos autores como Otamendi (2010) establecen que la marca notoria "*por lo general está asociada con productos de buena calidad"* (Otamendi, 2010a, p. 393). Sin embargo, aquello no es una regla obligatoria o condición

todo caso, lo relevante a considerar radica en que la marca notoria permite el identificar un producto o servicio espeífico, no general.

En tercer lugar, la marca notoria genera un vínculo entre la marca, los productos o servicios específicos para los cuales está destinada y el consumidor, de una manera distinta. Justamente, es la generación del vínculo marca-productos-consumidor, propio y característico de una marca notoria que la hace acreededora de una protección especial. Ciertamente, el derecho marcario como "recompensa" a las marcas notorias por la generación del vínculo, antes detallado, le concede derechos exclusivos, y por tanto, una protección particular y específica a comparación de la otorgada a otros signos distintivos (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). Lo mencionado será profundizado en el tercer capítulo del presente artículo académico.

En tal sentido, es incuestionable que las marcas notorias poseen determinadas caracterísitcas que las distinguen de otros signos distintivos registrados por las autoridades de control en materia de propiedad intelectual. Por su parte, como ya se destacó con anterioridad "características" no es sinónimo de "causas". Las causales de la adquisición de la notoriedad por parte de un signo distintivo son varias, y aplicables para cada caso en particular[15], sin embargo, entre las principales se distinguen:

1. Publicidad
2. Calidad
3. Distribución del producto.
4. Precio, en cuanto a la accesibilidad o moderación del mismo.
5. Precio, en cuanto al excesivo y alto valor que pueda poseer el producto o servicio.
6. Originalidad

que deben tener los productos o servicios que protegen las marcas notorias. Es más, según la sentencia, del 18 de diciembre de 1987, del Tribunal Supremo de Colombia, "*una marca puede ser notoria en el mercado por la mala calidad de los productos que ampara*" (*Bartering Comercial de Colombia S.A vs. Tribunal Supremo de Colombia*, 1987)

[15] La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (1999) establece que la autoridad competente, de cada país, para poder determinar la notoriedad de una marca, deberá considerar "*las circunstancias particulares del caso en cuestión*" (Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial & Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999, p. 10), puesto que puede existir ciertas causales que estén presenten en ciertos casos, pero no en otros ya que, existen diversos factores que pueden ser aplicables a algunos casos, pero no a todos.

Un signo distintivo notorio debe ser conocido por el público, por tanto, la causa más común de la notoriedad es la publicidad, especialmente, una intensa publicidad, puesto que "*sin publicidad la marca no puede ser conocida*" (Otamendi, 2010a, p. 393) [16]. De igual forma, otra de las causas más usuales que puede posesionar una marca como notoria es la buena calidad, sin que esta implique ser un requisito *sine qua non.*

Asímismo, existen marcas que pueden alcanzar la notoriedad en razón del precio, ya sea este moderado, accesible o excesivamente alto. Por un lado, la accesibilidad puede conllevar a una difusión en el segmento de mercado pertinente, porque puede ser adquirido facilmente, pero del mismo modo, el hecho que un producto o servicio sea exclusivo, y solamente utilizado por personajes famosos o "modelos", puede conllevar un conocimiento por el círculo comercial específico, por esta "exclusividad" que el producto o servicio acarrea. Por último, la originalidad del producto, también puede ser la causa de una amplia difusión en el mercado, así como la forma de distribución del producto.

En pocas palabras, las causas expuestas con anterioridad constituyen algunas de las muchas – y particulares – causas de notoriedad que pueden estar presentes en cada cado en específico. En vista de aquello, es preciso reiterar – una vez más – que ninguna de las cuasas expuesto es requisito indispensable para que una marca puede alcanzar la notoriedad.

2. LAS MARCAS RENOMBRADAS Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Una vez establecido qué son las marcas notorias y sus singularidades esenciales, para poder determinar la protección que cada una de estas posee – y el por qué de aquello – es necesario definir a las marcas renombradas y exponer sus aspectos fundamentales. A comparación de la marca notoria, que si bien fue incorporada a distintos cuerpos normativos desde poco tiempo atrás, la marca renombrada aún no es ni mencionada por algunos de estos. Es más,

[16] Vale destacar que el hecho que una marca posea una intensa publicidad, no necesariamente va a conllevar la notoriedad, como ya se destacó, es necesario analizar los aspectos propios de cada caso en particular (Roubier, 1954, p. 47). Sobre lo mencionado, en la causa No. 6141/1998, Company vs. Empresas CMPC SA, en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas determinó que "*gran difusión (...) por vastos sectores (...) son propios de numerosìsimas marcas y ello no es suficiente para calificarlas de marcas notorias"* (Company vs. Empresas CMPC SA, 1998).

esta no podrá ser encontrada en el Acuerdo de Paris para la Protección de Propiedad Industrial o en la Decisión 486.

Solo desde finales del siglo anterior, se empezó a realizar una distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas, tanto en Europa, como en los Estados Unidos, y posteriormente, en la Comunidad Andina (Vargas Mendoza, 2006). Sin embargo, pese a que llevan coexistiendo en el derecho marcario durante cierto tiempo, las marcas notorias y renombradas no son sinónimos. Las marcas renombradas, al igual que las marcas notorias, cuentan con características propias que le otorgan particularidades específicas.

Realizando una breve retrospectiva histórica, se reconoció el "renombre" a un signo distintivo, por primera vez, en 1924, en Alemania (Cabrera Martinez, 2012). Lo imperante de lo resuelto por el Tribunal alemán radica en que se negó el registro del signo solicitado, a causa del riesgo de dilución que su potencial registro, podría acarrear para dicha marca, al ser esta extremadamente conocida por el consumidor general. Justamente, en lo último mencionado radica lo que constituye el elemento esencial de una marca renombrada.

Según la doctrina, normativa y jurisprudencia marcaria, es indubitable que un signo distintivo puede poseer en el mercado distintos grados de conocimiento, de los cuáles dependerá la condición que tendrá la marca[17]. Así, ante un signo distintivo ampliamente conocido por el consumidor en general, se está frente a una marca renombrada. En otras palabras, la marca renombrada es aquel "*signo que atesora una elevada dosis de reputación y prestigio*" (Monteagudo, 1995, p. 48). Ahora bien ¿Qué significa una elevada dosis de reputación? Las marcas renombradas son aquellas conocidas por el consumidor, no solamente en la clase internacional cuyos productos o servicios protege, si no por el consumidor en general[18]. Es decir, la marca renombrada debe de ser "*conocida por el público en general*" (González Bueno, 2005, p. 66) [19].

[17] Dependiendo del país y la legislación marcaria aplicable para dicho Estado, se pueden conceder algunas condiciones a las marcas, tales como: "renombradas", "de alto renombre", "notorias", "notoriamente conocidas", "prestigiosas", "reputada" entre otras.
[18] Carlos González Bueno (2005), en su libro "Marcas Notorias y Renombradas" determina que la legislación marcaria no se ha "molestado" en otorgarle como tal una definición a las marcas renombradas, y que se ha limitado por otorgarle una condición, la misma que es el conocimiento "general" en el consumidor.
[19] El mismo autor esclarece la interrogante sobre qué comprende el "público en general" estableciendo que este es la "*suma de todos los sectores pertienentes del público*" (González Bueno, 2005, p. 67)

Este conocimiento generalizado, y característico de una marca renombrada configura el aspecto sustancial que se debe tener presente al momento de calificar a un signo distintivo como renombrado. Lo antedicho fue adoptado por diversos cuerpos legislativos a nivel internacional, tomando a modo ejemplificativo a Europa y Estados Unidos. Por un lado, la Directiva 89/104, Relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, del Consejo de las Comunidades Europeas, de manera expresa hace referecia a las marcas renombradas y le concede una protección especial[20], la misma que será analizada en el tercer capítulo.

En congruencia con lo mencionado, España, país miembro de la Comunidad Europea, en su normativa marcaria introdujo a las marcas renombradas, específicamente con la Ley 17 del 2001[21]. En la mencionada norma, se dispuso cuándo una marca será renombrada y se marcó una distinción entre los signos distintivos notorios y renombrados. En efecto, el artículo 8, numeral 2, de la Ley 17 del 2001, "Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados", manda "*cuando la marca o nombre comercial sean conococidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados (…)"*[22] (*Ley 17*, 2001, Artículo 2).

Por otro lado, en Estados Unidos se han adoptado diversas normas que buscan brindar una protección a las marcas renombradas[23], las mismas que son posesionadas sobre las marcas notorias en cuanto a grado de conocimiento (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). Como puede inferirse, las marcas renombradas gozan de un nivel elevado de conocimiento en el consumidor – general – sin dependencia de la clase internacional a la cuál están destinadas.

[20] El artículo 5, numeral 2, "Derechos conferidos por la marca", de la Directiva 89/104, dispone: "*Cualquier Estado miembro puede asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso (…) de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta* ***goce de renombre*** *en el Estado miembro*" (OMPI, 1988). En el citado artículo, si bien no se define a la marca renombrada, se le menciona y la protege por encima de productos o servicios que solo sean relacionados a los que la marca renombrada está destinada. Esto, es consecuencia del amplio conocimiento en el consumidor, en general, de la marca con calidad de renombrada.

[21] La Ley 17 de 2001 deroga a la Ley 32 de 1988, en la cual no se realizaba mención alguna a las marcas renombradas. Hasta la nueva normativa, la diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas era meramente doctrinaria y tomaba en consideración otros factores como el *goodwill* de las marcas renombradas (Vargas Mendoza, 2006).

[22] En atención a lo antedicho, se demuestra que la legislación marcaria no ha otorgado una definación específica a las marcas renombradas, si no más bien una condición, la del conocimiento en el público general (González Bueno, 2005).

[23] En Estados Unidos, las marcas renombradas son conocidas como "*famous trademarks*" y las marcas notorias como "*well-know trademarks*".

Dentro de este marco, en relación con las características que detentan las marcas renombradas, es imprescindible destacar que estas pueden diferir dependiendo del país en el cual esté en controversia el renombre del signo distintivo. No obstante, existen ciertas características que en gran medida, son comúnes a cualquier ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual.

Fundamentalmente, la característica principal y que deberá detentar, cualquiera marca con supuesto renombre, es el conocimiento en el público consumidor general. Es decir, no puede – bajo ningún concepto - ser solamente en el círculo comercial pertinente en relación al producto o servicio que está protegiendo. Puesto que, si su conocimiento solamente fuese ante un sector en específico, no se estaría frente a una marca renombrada sino notoria (González Bueno, 2005).

En consecuencia, otro de los aspectos sustanciales de un signo distintivo renombrado es que este, por lo general, no precisa de ser demostrado – a comparación de la marca notoria – y por consiguiente, declarado por la autoridad rectora en materia de propiedad intelectual. Sobre la necesidad de prueba en marcas renombradas, doctrinarios como José Manuel Otero (2014), sostienen lo siguiente:

> 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. (2014, p. 255)

En otras palabras, la marca renombrada generalmente no precisaría de prueba alguna, debido a su propia esencia, que es un extenso conocimiento en el público en general. Sin embargo, y sin perjuicio de lo mencionado, aquello no exime la presencia de casos donde el renombre de un signo distintivo pueda ser objeto de controversia (Cabrera Martinez, 2012). En tal caso,

será necesario probar el renombre de la marca, mediante distintos medios de prueba[24]. De igual forma, con respecto a la declaratoria del renombre, la necesidad de esta dependerá de la legislación marcaria del territorio donde se esté alegando dicho renombre. Así, en determinados Estados, por disposición legal, será necesario una declaratoria del renombre, mientras que, en otros no lo será, ya que su extensa difusión no lo hace necesario[25].

Dentro de este orden de ideas, llama la atención que los medios probatorios del renombre de un signo distintivo difieren dependiendo del Estado, países como Alemania, Estados Unidos o España establecen sus propios criterios de valoración del renombre de una marca. No obstante, se debe considerar que los estándares fijados no son taxativos. Al igual que en la marcas notorias, en las marcas renombradas cada caso posee sus propias particularidades, que en momentos de incertidumbre, deberán ser tomadas en consideración para poder determinar si el signo objeto de controversia es renombrado, notorio o ninguno de los mencionados.

De igual forma, otro de los aspectos que puede detentar una marca renombrada es el denominado *goodwill.* Con respecto a esta característica, cabe advertir que no existe un consenso sobre si esta efectivamente integra una característica sustancial de una marca renombrada (Vargas Mendoza, 2006). Tal es el caso, que en España, antes de la Ley 17 de 2001, el goodwill era – doctrinariamente – estimado como un factor que debía estar presente en cualquier marca renombrada. Por el contrario, con la normativa del 2001 claramente se determinó que, en el territorio español, un signo distintivo para ser renombrado unicamente tiene que cumplir con la condición de ser conocido por el público consumidor general.

En todo caso, el goodwill sí puede ser considerado como una característica de las marcas renombradas. El mismo, que a su vez, comulga con otra caracterísitica – también debatida – de un signo distintivo renombrado: la calidad. Generalmente, para que una marca disfrute de

[24] En caso de presencia de un cuestionamiento sobre el renombre de un signo distintivo, dado la caracterización del mismo, los medios de pruebas son variados, y sobre todo, abundantes (Cabrera Martinez, 2012). Sin embargo, dependiendo de la normativa en propiedad intelectual de cada Estado, se pueden establecer ciertos medios de prueba para determinar el renombre de un signo distintivo.

[25] Por un lado, a modo ejemplificativo, en Estados Unidos, para demostrar el renombre de un signo distintivo, y que este pueda ser declarado como tal, es necesario que se consideren los siguientes estándares: La duración y la extensión o alcance geográfico de la publicidad del signo distintivo; la cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas del producto o servicio que protege; la extensión del reconocimiento de la marca; y el grado de distintividad adquirida (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). En cambio, en Alemania, para que una marca sea considerada como renombrada, debe cumplir con los siguientes requisitos: conocida por – al menos – un 70% del público consumidor general; cierto grado de originalidad; y valoración positiva por parte del consumidor (Fernández-Nóvoa, 1984).

una buena fama en el público consumidor, esta debió ser causada por algún motivo, el cuál frecuentemente es la calidad. En vista de ello, se determina que una marca renombrada detenta cierto nivel de calidad que la convierte en atractiva para el consumidor, y como resultado, le concede una buena fama entre estos (González Bueno, 2005). Sobre lo mencionado, Fernández-Novoa (2001) deduce lo siguiente:

> En efecto, **la marca renombrada e**s (…) **aquella marca que** además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, **suscita** en los mismos fundadas y razonables **expectativas de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca**. **La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios**. (Fernández-Novoa, 2001, p. 325)

En razón a lo planteado, existe todo un debate sobre si las marcas renombradas poseen un aspecto netamente cuantitativo, en cuanto a conocimiento en el consumidor, o también cualitativo, en consideración con el goodwill y la calidad de productos o servicios (González Bueno, 2005)[26]. Concretando, la marca renombrada es aquel signo distintivo que posee un nivel de conocimiento mucho mayor que el que disfruta una marca notoria. Además, en razón a lo detallado dentro del presente apartado, puede afirmarse que toda marca renombrada es notoria pero no toda marca notoria es renombrada.

En todo caso, y pese a que en los citados ejemplos, la normativa ha regulado y establecido – si bien no definiciones claras y precisas – criterios para las marcas renombradas, en la CAN esto no acontece. Contrario a lo que se podría deducir, las marcas renombradas no son mencionadas en la Decisión 486, y en consecuencia, tampoco son consideradas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación.

Las marcas renombradas, en la CAN, son definidas y reguladas por medio de la jurisprudencia procedente del Tribunal Andino de Justicia. Precisamente, los fallos provenientes del mencionado ente permitieron establecer qué son las marcas renombradas,

[26] Sobre la dualidad de las marcas renombradas, el citado autor sostiene que "*a fin de delimitar (…) la marca renombrada, es preciso conjugar dos criterios (…) un criterio cuantitvativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesaado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre el público interesado*" (Fernández-Nóvoa, 2001, p. 236).

dentro de la CAN, y en qué divergen con los signos distintivos notorias. Por tal motivo, en el subsecuente acápite se determinará, según la jurisprudencia comunitaria andina, qué son y cómo se caracterizan las marcas notorias y renombradas en la CAN.

3. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA SOBRE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS

En la Comunidad Andina de Naciones, el TJCA y las autoridades rectoras en materia de propiedad industrial en cada uno de sus países miembros[27], se han pronunciado, reiteradas veces, sobre las marcas notorias y renombradas. En el caso de las marcas notorias, la jurisprudencia ha permitido el ampliar y profundizar lo dispuesto por la Decisión 486 sobre estas. Por otro lado, en el caso de las marcas renombradas, y como ya se mencionó, la jurisprudencia comunitaria ha hecho posible el definir qué es una marca renombrada dentro de la CAN.

En visto de lo expuesto, en el presente apartado se establecerán qué son las marcas notorias y renombradas según las sentencias y resoluciones emitidas, tanto por el TJCA como por las autoridades en propiedad intelectual de sus países miembros. Con respecto a las marcas notorias, como ya se destacó, el TJCA, mediante sus sentencias, las ha definido de manera clara y precisa. En el Proceso No. 466-IP-2018, sobre la notoriedad de un signo distintivo, el TJCA afirmó lo siguiente:

> (…)
>
> a. Para que un signo se considere como notoria debe ser **reconocido por el sector pertinente**.
> b. Debe haber **ganado la notoriedad en cualquiera de los Países Miembros**.
> c. La notoriedad se pudo **haber ganado por cualquier medio**.(*ECKERD PERÚ S.A. vs. INDECOPI*, 2018)

[27] Las oficinas nacionales competentes, en materia de propiedad intelectual, de los países miembros de la CAN, son las siguientes: en Bolivia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); en Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y en Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI).

De lo expuesto, se colige que efecticamente el TJCA retoma lo anteriormente señalado por tratadistas en derecho marcario. En la CAN, las marcas notorias son aquellas reconocidas por el "sector pertinente", el cual es definido por la Decisión 486. De igual forma, la adquisición de notoriedad por parte de un signo distintivo puede ser por cualquier causal. En concordancia con lo desarrollado en el numeral 1 del presente capítulo, donde si bien se expuso las causales más comunes de notoriedad, estas no son únicas, y el propio TJCA lo ha reconocido de dicha manera.

Por otro lado, como anteriormente se detalló, la notoriedad, al efectuarse en el círculo comercial de la clase internacional a la cual está destinado el signo, no es un hecho ampliamente conocido, y por tanto, debe probarse. Esto, ha sido de igual manera determinado por el TJCA, el cual en el Proceso No. 85-IP-2015, manifestó lo siguiente sobre la prueba de la marca notoria:

> El **reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser provado por quien lo alega**, a través de la prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional (…) **El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional competente** con base en las pruebas presentadas. (*Subramaniam Krishnaraj vs. INDECOPI*, 2015)

En otras palabras, en la Comunidad Andina de Naciones se posee el mismo criterio con respecto al reconocimiento de la notoriedad y la prueba de esta. En caso que el titular de un signo distintivo esté alegando la notoriedad de este, debe probarlo, por medio de la variedad de medios de prueba que existen. La autoridad de propiedad intelectual será quien, en base al material probatorio aportado, determine si efectivamente aquella marca goza o no de notoriedad. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el TJCA surge la interrogante sobre cuáles son los aspectos que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo dentro de la CAN. Justamente, la Decisión 486, en el artículo 228, brinda una respuesta a la realizada interrogante[28].

[28] El artículo 228 de la CAN dispone: *"para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente (…) b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro (…); d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo (…); e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al*

De la misma forma, en razón a lo dispuesto por el TJCA, las autoridades rectoras en propiedad industrial de los países miembros de la CAN, al momento de emitir una resolución sobre la notoriedad del signo, han empleado los criterios emitidos por el TJCA, además de la normativa marcaria aplicable.

Así, a modo ejemplicativo, en Colombia, la Dirección de Marcas, en el Proceso No. 12-234677, dentro del cual se alegó la notoriedad de la marca "Juan Valdez" para la industria cafetera[29], mediante Resolución No. 49475, destacó lo siguiente sobre la notoriedad de un signo distintivo:

> El signo notorio (…) **es facilmente reconocido por el consumidor que ha tenido contacto con los productos identificados por el signo**, o por los consumidores potenciales (…)
>
> **Para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado**, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento del signo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial (*Juan Valdez vs. Arriero Café*, 2018).

La Dirección de Marcas de Colombia va más allá de lo dispuesto por la Decisión 486 y determina que las marcas notorias, además de ser conocidas por el sector pertinente, deben tener una difusión en un territorio y periodo de tiempo específico. Considerando lo expuesto, la Autoridad Nacional de Colombia, sobre la notoriedad del signo "Juan Valdez" resolvió:

---

signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." (Decisión 486, 2000, Artículo 228)

[29] En el especificado litigio, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, presentó oposición al registro del signo Arriero Café, para servicios de la clase internacional 43. Dentro de la oposición presente, el opositor alegó que la marca, de su titularidad, JUAN VALDEZ era notoria. Para probar lo mencionado, el opositor dentro del término de prueba correspondiente presentó material probatorio sobre la controvertida notoriedad.

> Al efectuar una **valoración de todas las pruebas allegadas** se pudo constatar que **la sociedad opositora ha logrado posesionarse con éxito dentro del sector cafetero, el signo JUAN VALDEZ**, logrando ubicarse en los primeros lugares de conocimiento frente a los agentes del sector pertinente (…) En suma, podemos concluir que el signo JUAN VALDEZ es conocido nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria, prestigio y buena reputación (…) en la industria cafetera[30]. (*Juan Valdez vs. Arriero Café*, 2018)

En este orden de ideas, dentro de la CAN, las marcas notorias son aquellas conocidas por el sector pertinente con una difusión considerable dentro de este, en un territorio y tiempo determinado. De igual forma, la notoriedad debe probarse y la valoración de esas pruebas, por parte del tribunal u oficina nacional competente, será lo que permitirá el poder establecer si efectivamente se está frente a una marca notoria o no. Ahora bien, con respecto a las marcas renombradas, el TJCA, se ha referido en algunas ocasionas. En el Proceso No. 41-IP-98, sobre las marcas renombradas:

> **Solamente tiene la condición de marca renombrada aquella** que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, **que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores**, los que pertenecen a diversos mercados (…) (*Sociedad D.C. Comic vs. SIC*, 1999).

Además, mediante la misma sentencia, citando al Proceso No. 20-IP-97, el Tribunal Andina de Justicia, sobre las marcas renombradas, reiteró que *"la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población*". De igual forma, sobre la necesidad de prueba en el caso de una marca renombrada, el TJCA, dentro del mismo proceso, manifestó lo siguiente:

> **La marca renombrada no necesita ser probada**, puesto se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que **los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria** (notoria non egent

[30] Es pertinente destacar que, en Perú, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió, en un caso análogo al expuesto, declarar la notoriedad para la marca JUAN VALDEZ para la industria cafetera. Específicamente, en el proceso No. 6515536-2016, mediante Resolución No. 298-2017/CSD-INDECOPI, la mencionada autoridad expresó "*corresponde reconocer la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ a favor de la opositora, para distinguir café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional, que corresponden a la industria cafetera"* (*Juan Valdez vs. Arriero Café*, 2018).

> probatione), no son objetivo de prueba. (*Cámara de Comercio de Armenia vs. SIC*, 1997)

En concordancia con lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Ecuador, dentro del Juicio No. 17811201314452, sobre el renombre de las marcas CLARO para servicios de comunicación, dictaminó lo siguiente:

> Sin embargo de que el actor ha sostenido que sus marcas son notorias, este Tribunal considera que **las marcas CLARO del actor cumplen con los presupuestos establecidos por el Tribunal Andino de Justicia (…), por lo que se las declara marcas de alto renombre**. (*CLARO vs. SENADI*, 2020)

Resulta interesante analizar la carencia de presentación de pruebas para que un signo sea declarado renombrado, tal y como en el presente caso. Puesto que, si bien el actor sostuvo durante el mencionado procedimiento que sus marcas eran notorias, el Tribunal, ante estar frente a un hecho notorio que no precisa de prueba alguna, lo declaró como renombrado. Así, se evidencia esta particularidad de las marcas renombradas, las cuáles al ser tan conocidas por el público en general, no necesitan de un reconocimiento o declaración por parte de un tribunal o la oficinal nacional de propiedad intelectual.

Por tanto, de lo expuesto se deduce que las marcas renombradas, dentro de la Comunidad Andina, retoman lo aseverado por doctrinarios en materia de propiedad intelectual: las marcas renombradas son aquellas conocidas ampliamente por el público consumidor general, sin distinción de clase. Como resultado de esto, el renombre de un signo no necesita probarse, y se emplea la figura procesal *notoria nom egent probatione.*

Ahora bien, en este primer capítulo se realizó una exposición de los aspectos esenciales de las marcas notorias y renombradas, según doctrina, normativa y jurisprudencia marcaria tanto comunitaria como internacional. Sin embargo, y pese que a partir de lo expuesto, la diferencia sustancial entre estas destaca, las marcas notorias y renombradas poseen variadas diferencias marcadas, con sus propias particularidades dentro de la CAN. Por ello, en el procedente capítulo se desarrollará las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas.

DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS SEGÚN LA DOCTRINA MARCARIA

Como se evidenció en el capítulo anterior, las marcas notorias y las marcas renombradas no son equivalentes, al contrario, estas poseen sustanciales diferencias que las distinguen una de la otra. Sin embargo, a partir de lo expuesto surge la interrogante sobre ¿cuáles son aquellas "sustanciales diferencias"? La doctrina y la jurisprudencia nos permiten dilucidar las principales distinciones que poseen las marcas notorias y renombradas.

En el presente capítulo, como primer punto, se expondrán las divergencias entre estas dos clases de marcas según la doctrina marcaria. Posteriormente, se establecerá lo dispuesto por el TJCA sobre el mencionado tópico.

No obstante, antes de proceder a exponer lo anteriormente detallado, es necesario advertir que las diferencias establecidas por la doctrina y por la jurisprudencia no conforman una lista taxativa. Al contrario, existen casos únicos sobre marcas notorias y renombradas, que en consecuencia, poseen características propias y particulares[31].

1. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS SEGÚN LA DOCTRINA MARCARIA.

Doctrinariamente, las marcas notorias y las marcas renombradas han sido estudiadas desde diversas dimensiones, estudiosos sobre la temática emplean variados criterios para determinar las principales distenciones entre estas. Para el desarrollo del presente acápite, las dimensiones a emplear serán las siguientes: alcance/grado de conocimiento, duración del

[31] Según autores como Elsaesser, el análisis de estos criterios no es significativo, puesto que "*el criterio decisivo no puede encontrarse en la extensión (...) ni en la antigüedad de su uso, ni en la originalidad del signo, sino solamente en el efecto de atracción que la marca ejerce sobre el público*" (Elsaesser, 1961, p.168).

uso, intensidad del uso, extensión geográfica, valoración de la marca, prestigio de la marca y el reconocimiento por autoridad rectora en materia de propiedad intelectual[32].

Ahora bien, la distinción principal entre las marcas notorias y renombradas, y sobre la cual existe una unanimidad de pronunciamientos al respecto, es el grado de conocimiento. Como se deduce a partir del primer capítulo del presente artículo académico, las marcas notorias son aquellas que han obtenido un grado de conocimiento relevante dentro del círculo comercial interesado (Otamendi, 2010a). Es decir, la marca notoria es "*aquella que es conocida por los consumidores del sector de productos o servicios que identifica la marca*" (Gamboa Vilela, 2006, p. 158).

Contrario a lo expuesto, las marcas renombradas se caracterizan por el amplio conocimiento que obtienen no solamente en la clase internacional a la cual el signo está destinado, ni al sector comercial pertinente, si no al consumidor en general. Sobre esto, Gamboa Viela (2012) determina que la marca renombrada o de alto renombre es *"aquella cuya difusión y conocimiento traspasa las fronteras del sector pertinente de los productos o servicios que identifica la marca, siendo (...) conocida por el público en general*" (Gamboa Vilela, 2006, p. 159).

En esta misma línea, Frederic Mostert (1996), expresidente de la International Trademark Association (INTA), sobre la distinción entre las marcas renombradas y notorias, postula lo siguiente:

> **Una marca notoria** puede caracterizarse como una marca que **se conoce en el segmento sustancial del público pertinente** en el sentido que es asociada con bienes

[32] Determinados autores consideran dimensiones como la publicidad y calidad como criterios a considerar para diferenciar a las marcas notorias y renombradas. Sin embargo, estos no se valorarán dentro del presente trabajo dado a que se considera que estos son criterios ambiguos que no necesariamente permiten distinguir a las marcas notorias de las renombradas. Por un lado, la publicidad puede ser un criterio vago, dado a que una publicidad intensa no significa que una marca es renombrada o notoria, puede otorgarse a una marca una publicidad intensa que no va necesariamente va a conllevar que esta sea notoria o renombrada. Por último, la calidad si bien puede aportar al reconocimiento del producto por parte de los consumidores, no necesariamente un producto debe poseer determinada calidad para ser considerado como renombrado o notorio.

> o servicios particulares (…) Se considera que **<u>las marcas renombradas tienen un mayor grado de reputación que las marcas notorias.</u>** (Mostert, 2014, p. 36)

En otras palabras, las marcas renombradas poseen un mayor alcance en cuanto a su grado de conocimiento. Las marcas notorias son conocidas por el sector pertinente, mientras que, las marcas renombradas son conocidas por el público general. En vista de aquello, se concluye que "*el ámbito de difusión y conocimiento es mayor en el caso de las marcas renombradas que en el caso de las marcas notorias*" (Gamboa Vilela, 2006, p. 159).

Tal es el caso que el tratadista Manuel Areán (1996), sobre la distinción en el grado de conocimiento entre las marcas notorias y las marcas renombradas, señaló:

> 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. (Areán Lalín, 1996, p. 46)

Otras de las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas gira en torno al uso de estas, específicamente, sobre la duración y la intensidad de uso que se da en cada una[33]. En cuanto a la duración, se deduce que el alcanzar difusión y conocimiento en el sector pertinente conlleva un uso constante y continuo de la marca a través del tiempo. De igual forma, para lograr un grado de conocimiento en el público general se requiere una duración de uso que incluso tendría que ser mayor al de las marcas notorias[34]. Por tanto, se colige que la duración del uso de las marcas renombradas es mucho mayor que las marcas notorias, y

[33] Dependiendo del grado de uso de un signo distintivo, se encuentran las "marcas escasamente utilizadas", "marcas meramente utilizadas" y "marcas intensamentes utilizadas" (Pacón, 1993, p. 4).

[34] El uso constante de una marca, para el titular de esta, ya sea suficiente para alcanzar la notoriedad o el renombre del signo en cuestión implica un innegable esfuerzo, dado que conlleva una*" constante inversión de recursos para su titular alrededor de ciertas variables como producto, precio, plaza y promoción*" (Villacreses, 2008b, p. 12).

que efectivamente, este es un factor que influye en el alcance ya sea de la notoriedad y del renombre[35].

En igual medida, algo semejante acontece con la intensidad del uso en relación a las marcas notorias y renombradas. Una marca se considera que es usada intensamente, en el mercado, cuando esta posee "*un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteras campañas publicitarias*" (Pacón, 1993, p. 4).

Ahora bien, se valora que para que un signo adquiera ya sea la notoriedad o el alto renombre, este debe ser usado intensamente en el mercado. Sin embargo, es necesario considerar que el "uso intenso" no implica un número significativo de ventas o una gran campaña publicitaria. Precisamente, esto fue considerado por Otamendi, el mismo que manifestó lo siguiente sobre el uso de la marca:

> **No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria**. Un ejemplo claro es la marca «Roll Royce» en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente. (Otamendi, 2010a, p. 343)

En otras palabras, un uso intenso no va a estar – siempre - presente en un signo calificado como notorio o de alto renombre. Sin embargo, y sin perjucio de lo mencionado, es evidente que con los signos notorios y de alto renombre, las diferencias entre estos siguen una misma tendencia, las marcas renombradas poseen una extensión mayor en las dimensiones establecidas. Así, no solamente la duración del uso de la marca en el tiempo es mayor, de igual forma, la intensidad de uso – generalmente – tenderá a ser mayor en las marcas renombradas que en las notorias.

En relación a la extensión geográfica, vale destacar que en lo referente a la marca notoria, existe una diversidad de debates y opiniones sobre dónde debe demostrarse la alegada

[35] Hasta la actualidad, no se ha definido un periodo de tiempo o número de años específicos en cuanto a la duración del uso para que un signo distintivo sea catalogado como notorio o renombrado. Sin embargo, es evidente que para lograr una amplia difusión en el público general, la presencia del uso constante de la marca en el tiempo debe ser mayor que para obtener un determinado grado de conocimiento en el sector pertinente de los productos o servicios que ampara el signo distintivo.

notoriedad por parte del titular de la marca. Es decir, dónde debe efectuarse aquel conocimiento por parte del consumidor, para que se reconozca la notoriedad, y en consecuencia, se otorgue la protección propia de esta clase de marcas. Así, surge la interrogante sobre si debe demostrarse en el país de origen de la marca, en el lugar dónde se está reclamando la protección o en cualquier país (Villacreses, 2008b). Sin embargo, se podría determinar que uno de los criterios ampliamente acogido, es que la notoriedad debe efectuarse en el territorio donde dicha notoriedad se está alegando. De esta forma, el conocimiento por parte del sector pertinente "*debe existir en el país en el que se reclama la protección*" (Dapkevicius, 2007, p. 34).

Algo semejante ocurre con el uso, y en dónde este debe efectuarse. La respuesta a este debate surge a partir de la legislación de cada nación, región o comunidad. Así, determinados Estados exigen el uso efectivo de la marca en el territorio donde se está alegando la notoriedad[36]. Ahora bien, dicha exigencia genera un nuevo escenario, y es el caso que una marca sea conocida en el territorio donde se alega la notoriedad pero que no sea usada en el mismo. Es decir, es el uso en el territorio extranjero que ha hecho posible el que sea reconocida en el mercado específico de una extensión geográfica sin que sea usada en el mismo[37].

En un mundo globalizado, el alcance de los medios de comunicación como las redes sociales puede hacer posible el conocimiento de un signo cuyos productos o servicios no necesariamente se ofertan en el país donde se está alegando la notoriedad. Al respecto, Otamendi (2010) manifestó que la difusión internacional de la publicidad de las marcas ha permitido "*el conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en nuestro país*" (Otamendi, 2010a, p. 401).

[36] Dependiendo de la legislación marcaria de cada Estado, la notoriedad de la marca deberá ser dentro del territorio en específico o se admite la notoriedad en otro territorio. A modo ejemplificativo, en Estados Unidos no se reconoce la notoriedad de un signo, ni se le otorga la protección propia de un signo notoriamente conocido, si este no es usado en el mencionado país (McCarthy, 1992).

[37] Ante una situación semejante a la descrita, en Estados Unidos se prevé como excepción el caso que una marca tenga un uso excesivamente intenso en el extranjero que tenga como consecuencia que el signo sea conocido por el sector pertinente. Determinar si aquel signo podría ser considerado como notorio, y por tanto, gozar de su respectiva protección queda a discreción de la autoridad competente en el mencionado país (Pacón, 1993).

Por su lado, la marca renombrada continúa la misma tendencia anteriormente mencionada. Dado el alto reconocimiento mundial que poseen las marcas que gozan de dicha calidad, su extensión geográfica no solamente se restringe a un territorio limitado, y por tanto, no cabe discusión ni debate sobre el renombre y peor aún, sobre la extensión geográfica de este. Cabe destacar lo mencionado en el capítulo anterior, el renombre de las marcas, al constituir un hecho evidente, su extensión geográfica y dónde debe efectuarse el uso de aquellos signos distintivo, no entra en cuestionamiento a comparación de la marca notoria.

Con respecto a la valoración en el mercado, la diferencia entre las marcas notorias y las renombradas yace en que esta última se presenta una asociación entre la marca y un nivel de satisfacción en el consumidor que genera ciertas preferencias en este (Baumbach/Hefermehl, 1985). En líneas generales, las marcas renombradas deberán producir complacencia en el consumidor, dado que, resultaría sumamente complejo que una marca alcance tal grado de conocimiento ofertando productos o servicios que generen desagrado o disgusto. Sobre lo mencionado, Pacón (1993) sostiene lo siguiente:

> En principio, **la marca renombrada no está referida a productos o servicios que no sean capaces de evocar una asociación de satisfacción** y deseo alrededor de los productos o servicios (…) **es difícil imaginar que la marca utilizada para distinguir un insecticida llegue a convertirse en renombrada**. (Pacón, 1993, p. 26)

Al contrario, las marcas notorias no alcanzan la valoración en el mercado que obtiene una marca renombrada, puesto que una marca puede alcanzar la notoriedad sin que esta ofrezca un producto o servicio con calidad excepcional que produzca un alto grado de satisfacción en el consumidor. En el caso de las marcas notorias, algunas de estas "*deben su notoriedad, no a la calidad superior de los productos que designan sino a una calidad media en función del precio aplicado satisface a lo consumidores (…) es suficiente si el público asocia con la marca una valoración general*" (Pacón, 1993, p. 328).

De igual manera, como producto del grado de conocimiento que estas marcas pueden alcanzar en el mercado, el valor económico que un signo distintivo renombrado o notorio puede alcanzar es mayor al de una marca regular. Así, las marcas renombradas y notorias

pueden acarrear una valoración económica sumamente alta y ser un activo intangible valioso[38]. No obstante, donde radica dicha semejanza, también, yace la diferencia entre las marcas renombradas y notorias.

Las marcas renombradas, al ser conocidas por el consumidor en general, son más valiosas que las marcas notorias, las cuales son conocidas en el sector pertinente. En otras palabras, si bien tanto las marcas renombradas como notorias poseen una valoración económica mayor, en el mercado, a comparación de signos distintivos regulares, la marca renombrada tendrá un mayor valor económico que la notoria, en consecuencia del alcance que la primera tiene en el consumidor general.

Algo semejante acontece con respecto al goodwill, buena fama o reputación de las marcas renombradas y notorias. La primera contará con una mayor reputación dentro del mercado a comparación de la segunda. Precisamente, es aquella alta reputación que obtiene la marca renombrada, la que permite ser conocida por todos los sectores del mercado y no solo uno en particular. Así, empleando las palabras de Pacón (1993), la marca renombrada "*deberá poseer un goodwill muy alto, de tal forma que los productos o servicios diferenciados se traduzcan en un elevado prestigio de la marca*" (Pacón, 1993, p. 328).

Tal es el caso, que es aquella buena fama que logra obtener un signo distintivo lo que permite a este alcanzar y mantener el estatus de marca renombrada[39]. Es así, que a partir de lo expuesto, se puede afirmar que:

> La marca renombrada es aquella que alcanza una cuantiosa proporción de reputación, y estimación ya que **su calidad y goodwill será tan alto que le permite trascender aún fuera de su sector del mercado siendo conocida por todos**, y todos estos

[38] Como prueba de lo afirmado, según el ranking anual publicado por Interbrand, las marcas más valiosas del año 2020 son: Apple, con un valor $322.999 millones; Amazon, con $200,667 millones de dólares; Mircrosoft, con un valor de $165.444 millones de dólares; Google, con un valor de $165.444 millones de dólares; y Samsung con un valor de $62,289 millones de dólares. Para poder determinar la valoración en el mercado de las marcas, y en consecuencia, realizar el ranking, Interbrand considera diversos factores siendo alguno de estos la presencia de la marca en los consumidores, la confianza que tiene en el mercado, a partir de su calidad o reputación, la presencia que tiene en su audiencia, la distintividad de la marca, entre otras (FORBES, 2021).
[39] Para poder ostentar de un goodwill o buena fama, diversos estudiosos de la temática tienden a determinar que uno de los factores que más influencia en aquello es la calidad de los productos. Entre mejor es la calidad, más buena fama tendría el signo distintivo (Bayton, 2018).

factores hacen que en su protección supere los lindes de la regla de la especialidad. (Cabrera Martinez, 2012, p. 46)

Por último, como ya se determinó con anterioridad, la marca notoria a comparación de la renombrada, requiere un pronunciamiento por parte de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. Caso contrario, la marca renombrada – precisamente por ser renombrada y ampliamente conocida – no necesita de un pronunciamiento por parte de la autoridad rectora. Tal es el caso, que se ha determinado la necesidad de un análisis profundo por parte de la autoridad competente con respecto a la notoriedad de un signo, con la finalidad que este no sea alegado por cualquier titular de una marca.

Es lógico que si tanto las marcas notorias como renombradas gozan – cada una con sus determinadas particularidades – de protección especial, debe evitarse que se pretenda hacer un uso no correspondiente de los beneficios que dicho status marcario otorga a un signo distintivo. En definitiva, las marcas notorias y las marcas renombradas poseen sustanciales diferencias, las mismas que se encuentran de manera resumida en la Tabla 1.

Tabla 1

Principales diferencias entre marcas notorias y marcas renombradas.

DIMENSIONES	MARCAS NOTORIAS	MARCAS RENOMBRADAS
AlCANCE/GRADO DE CONOCIMIENTO	Círculo comercial pertinente a los productos o servicios a los cuales está destinado la marca.	Público consumidor en general (trasciende de la clase internacional a la cual está destinada).
DURACIÓN DEL USO	Uso en el tiempo suficientemente extenso para alcanzar el conocimiento difundido dentro del sector pertinente.	Uso en el tiempo prolongado y extenso suficiente para obtener conocimiento en el consumidor general. Se estima que su uso es más extenso que en el caso de las marcas notorias.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA	Conocimiento en el sector pertinente debe efectuarse en el territorio donde se alega la notoriedad.	Conocimiento a nivel mundial, dado su evidente renombre, no ingresa en discusión dónde debe efectuarse el uso de la marca renombreda.
INTENSIDAD DEL USO	No precisa de un uso intenso para que alcance conocimiento en mercado específico.	Usualmente precisaría de un uso intenso para obtener conocimiento en el público general.
VALORACIÓN ECONÓMICA	Menor valoración económica que una marca renombrada, pero mayor al de marca regular, dado su conocimiento en el sector pertinente.	El máximo de valoración económica dado su amplio grado de conocimiento.
PRESTIGIO	No precisa tener prestigio ni crear un cierto grado de satisfacción en el consumidor.	La marca renombrada tiene un "goodwill" vinculada a ella, que genera un cierto grado de satisfacción en el consumidor.
RECONOCIMIENTO POR AUTORIDAD	Precisa de reconocimiento por parte de autoridad rectora en propiedad intelectual.	No precisa de reconocimiento por parte de autoridad rectora en propiedad intelectual.

Nota. Esta tabla ilustra de manera suscinta las principales diferencias entre las marcas notorias y renombradas.

Como producto de estas características, y como se detallará más adelante, tanto las marcas notorias y renombradas son acreededoras de una "protección especial". Precisamente, la interrogante radica en qué consiste dicha "protección especial". Sin embargo, antes de proceder a profundizar en la protección de las marcas notorias y renombradas resulta trascedental el determinar qué pronunciamientos ha realizado el TJCA sobre las distinciones entre un signo distintivo notorio y un signo distintivo renombrado.

2. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL ANDINO SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS.

Como ya se detalló, las marcas renombradas no se encuentran reconocidas de manera expresa en la Decisión 486, y en consencuencia, tampoco en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación. Así, las marcas renombradas han sido distinguidas y diferenciadas de las marcas notorias por medio de la jurisprudencia.

Una de las sentencias del TJCA que acarrea vital importancia con respecto a la distinción, que dentro de la CAN, se le otorga a las marcas notorias y renombradas, es la perteneciente al Proceso No. 108-IP-2006. En el mencionado caso, el TJCA, citando a Carlos Fernández-Novoa, afirmó:

> La **marca renombrada se diferencia de la marca notoria por** cuanto aquella ha de **ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca**. (...) por contraste con **la marca notoria** que **es sólo conocida por un grupo particular de consumidores**, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados. (*SOCIEDAD COLOMBINA S.A. vs. SIC*, 2006)

Igualmente, y dentro del mismo proceso, el TJCA citando a Alberto Bercovitz, destaca que la diferencia principal entre las marcas notorias y renombradas será el grado de conocimiento o difusión que estas poseean en el público pertinente. Específicamente, el TJCA manifestó que:

> El **dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público**. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del

> mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (*SOCIEDAD COLOMBINA S.A. vs. SIC*, 2006)

Dicha distinción es aquella que ha sido reconocida por el TJCA, en reiteradas ocasiones. De igual manera, dentro del Proceso No. 07-IP-2020, sobre la distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas, el órgano judicial de la Comunidad Andina destacó:

> **Cabe distinguir en la distinción entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segundo es conocida más allá del sector pertinente** (…) La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida practicamente por casi todo el pública en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquelllo que no consumen, ni fabrican, ni comercializando el producto o servicio identificado por la marca renombrada.(*Amazon Technologies Inc. Vs. INDECOPI*, 2020)

No obstante, realizando un análisis más profundo, en la sentencia correspondiente el especificado proceso, reconoce como segunda diferencia la necesidad de prueba por parte del titular de la marca renombrada o la marca notoria[40], dependiendo del caso.

> **Una segunda diferencia** entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada **es lo referido a a su prueba**. **La notoriedad debe probarse** por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. **La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada**, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatorio (…) no son objeto de prueba. (*Amazon Technologies Inc. Vs. INDECOPI*, 2020)

Es decir, no existe una necesidad de prueba en la marca renombrada dado a su alto grado de conocimiento, que en consecuencia, es conocida por la autoridad rectora en materia de

[40] Vale destacar que la necesidad de prueba como un factor diferenciador es objeto de debate, puesto que existe la discusión sobre si efectivamente esta más que ser un factor diferenciador constituye más un requisito solicitado por la autoridad rectora de propiedad intelectual.

propiedad intelectual. En vista de aquello, es indiscutible que la prueba no es necesaria, dado que el renombre debería ser evidente para el público en general. En este sentido, las dos diferencias reconocidas por el TJCA con respecto a las marcas notorias y renombradas son: el nivel o grado de conocimiento y difusión que posee la marca, es decir, si esta se limita únicamente al sector pertinente o relacionado, o a todos los diversos segmentos del mercado sin diferenciación alguna; y la necesidad de prueba para el reconocimiento de la marca notoria y la no necesidad de dicho requisito en el caso de la marca renombrada.

Con respecto a la segunda distinción realizada por el TJCA, y si bien la naturaleza de la marca renombrada es la falta de necesidad de presentación de pruebas que acrediten dicho estatus, cabe mencionar, que aquello no exime que dependiendo del Estado y su normativa aplicable, se determine la necesidad de presentación de prueba. En el caso de la CAN, en congruencia con lo establecido en la doctrina, no se requiere la presentación de pruebas. Sin embargo, en otros países tales como Alemania y Japón se solicita un determinado porcentaje de conocimiento en el público consumidor.

En conclusión, se puede determinar que las marcas notorias y renombradas no son las mismas, y que poseen – generalmente – sustanciales diferencias en razón al grado de conocimiento, extensión y duración de uso, valoración en el mercado, goodwill, reconocimiento de autoridad, y en el caso de la CAN, en la necesidad de prueba en el caso de la marca notoria y la falta de requisito de prueba en las marcas renombradas.

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Como se señaló en el capítulo anterior, las características propias de las marcas notorias y renombradas las hacen acreedoras de una protección especial. A esta clase de marcas se aplican ciertas excepcionalidades en relación con diversos principios del derecho marcario. Cabe destacar, que las marcas renombradas y notorias dentro de la CAN cuentan con una clase de protección que, a su vez, difiere de las otorgadas según la doctrina marcaria internacional.

Ahora bien, en el presente capítulo se establecerá cuál es la protección de las marcas notorias y renombradas, tanto según la doctrina y jurisprudencia internacional como dentro de la CAN. Para esto, en primer lugar, se determinarán cuáles son los principios del derecho marcario. Acto seguido, se expondrá la protección de las marcas notorias y las marcas renombradas según lo dispuesto por la doctrina y jurisprudencia internacional marcaria. Posteriormente, se procederá a detallar la protección hacia las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN. De igual forma, se profundizará sobre la distinción entre la "marca notoria" y la "marca andina notoriamente conocida".

1. PRINCIPIOS DEL DERECHO MARCARIO

En el derecho marcario rigen determinados principios que son cimientos para el reconocimiento de derechos exclusivos y acciones que se pueda ejercer en base a cada uno de estos. Estos principios son: principio de inscripción registral, principio de territorialidad, y el principio de especialidad[41]. Es necesario mencionar que los principios a tratar son los

[41] Este principio también es conocido como "principio atributivo".

reconocidos por la doctrina marcaria, sin que aquello implique que, en determinados territorios, se reconozcan más que los principios a mencionar[42].

1.1. Principio de Inscripción Registral

Este principio versa sobre la necesidad que exista un registro público concedido por la autoridad rectora en propiedad intelectual. Esta concesión del derecho sobre un signo distintivo por parte de la entidad competente, y la posterior emisión del certificado de registro, es lo que otorga al titular de un derecho marcario el ejercicio de todas las facultades que ostenta como propietario de un signo distintivo[43]. A este principio, se le otorga también el nombre de "principio atributivo", puesto que presupone la concesión de la marca y la presencia de un registro que atribuya el derecho al solicitante de un signo distintivo[44].

Por tanto, en razón a este principio, para que un signo distintivo sea objeto de protección, es imprescindible que el derecho esté concedido por la autoridad administrativa competente en propiedad intelectual. Sobre lo mencionado, Otamendi (2008) señaló que:

> La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso, esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. **Este es sin duda el**

[42] En el caso de la Unión Europea se reconocen otros principios como el principio de unidad y el principio de coexistencia, los cuales son congruentes con la legislación marcaria de dicho organismo supranacional. Asímismo, en la Comunidad Andina de Naciones rige el principio de uso real y efectivo (Cabrera Martinez, 2012).

[43] El titular de un registro marcario adquiere derecho de exclusividad en cuanto al uso de aquella marca y por tanto, el prohibir que otros utilicen el signo sin una debida autorización por parte de este. Derivado de este derecho de uso exclusivo surgen tres facultades específicas: usar la marca para los productos o servicios que protege e imposibilitar que terceros usen una marca similar o idéntica para identificar los mismos productos o servicios; la capacidad de comercialización de productos o servicios con identificación del signo distintivo registrado e impedir la comercialización de los mismos productos o servicios bajo signos semejante o idénticos; y la utilización de la marca para publicidad, privando, a su vez, a terceros de realizar publicidad con ese mismo signo distintivo (*MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. vs. SIC*, 2000).

[44] En el derecho marcario existen dos clases de sistemas: el sistema atributivo y el sistema declarativo. En el primero de estos, es el Estado, mediante la entidad competente en materia de propiedad intelectual aquel que concede el derecho, mediante una concesión y emisión del certificado de registro (Villar, 2008). Por otro lado, en el sistema declarativo se adquiere el derecho sobre un signo distintivo con el mero uso de la marca en el mercado (*Neuquen Sociedad Anónima vs. INDECOPI*, 2005).

> **derecho más importante que confiere el registro marcario**. (Otamendi, 2010a, p. 20)

En congruencia con lo mencionado, sobre el sistema atributivo y la necesidad de registro para conferir el derecho de exclusividad, el TCJA, en el Proceso No. 24-IP-2005, señaló:

> El sistema atributivo confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro (…) **el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo**; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien lo inscribe en el registro autorizado. (*Neuquen Sociedad Anónima vs. Importadora Amauta S.A.*, 2005)

En síntesis, es el registro marcario aquel que otorga el derecho de exclusividad sobre el uso de un signo distintivo. En consecuencia, solo con la concesión de registro, una marca gozará de protección frente a terceros.

1.2.Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad determina que el derecho sobre un signo distintivo se posee dentro del territorio donde se concedió tal marca. De esta forma, tanto la protección hacia el mencionado signo, como el ejercicio de la titularidad "*se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión*" (Metke Méndez, 2001, p. 28). Por tanto, si el derecho se encuentra limitado al territorio del Estado donde fue concedido, este solamente podrá ejercerse en aquel territorio, dado que *"sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado (...) por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad."*(Metke Méndez, 2001, p. 28).

Lo mencionado es retomado por Otamendi (2008), al afirmar que "*el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (...) Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras (...) ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país*" (Otamendi, 2010a, p. 20). Sobre el principio de territorialidad, el TJCA, en el Proceso No. 94-IP-2013, sostiene:

> La regla general en Derecho Marcario es la de que **el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.** Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. (*Pinturas Wesco S.A. vs. SENADI*, 2013)

En síntesis, este principio es claro al determinar que el derecho de exclusividad sobre un singo distintivo, y todas las facultades que este acarrea, está condicionado al territorio donde se concedió dicho derecho.

1.3. Principio de Especialidad

El principio de especialidad determina que la protección que se otorga al registro de un signo marcario es en relación con los productos o servicios que este está destinado a proteger (Comisión de Signos Distintivos & Meloni García, 2017). Es decir, que pueden coexistir signos semejantes o idénticos si estos amparan productos o servicios distintos, dado que se entendería que el riesgo de confusión y/o asociación sería inexistente (García, s.f.). En vista de ello, "*sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marcas autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación de una clase o variedad diferente de productos o servicios*" (Fernández-Nóvoa, 1984, p. 273).

Siguiendo el mismo criterio determinado por la doctrina marcaria, la OMPI sobre el principio de especialidad, determinó lo siguiente:

> El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, **sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida**, protección que por lo general se lleva a cabo mediante el registro. En principio, **es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca**, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación. (Organización Mundial de Propiedad intelectual, 2007, p. 9)

Es decir, que como criterio general, se entendería que en base al principio de especialidad, la protección a un signo distintivo es solo para los productos o servicios a los cuáles está destinado a proteger[45].

A partir de todo lo expuesto en este apartado, se colige que existen determinados principios a considerar al momento de brindarle o no protección a un signo distintivo. Sin embargo, si bien los principios de inscripción registral, especialidad y territorialidad establecen pautas generales con respecto a la protección de un registro marcario, en el caso de las marcas notorias y renombradas, se aplican determinadas excepciones en relación con estos principios, tal y como se procederá a detallar:

2. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA SEGÚN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA MARCARIA.

La marca notoria es ampliamente conocida por el círculo comercial pertinente, dicho estatus de la marca en su sector de mercado aplicable, la hace acreedora de una protección especial, pero ¿qué abarca aquella "protección especial"? Como se expondrá a continuación, la marca notoria puede ir más allá de ciertos principios marcarios cuando el objeto es buscar su protección ante cualquier posible vulneración al reconocimiento obtenido en su clase internacional específica[46]. No obstante, en la CAN la protección a las marcas notorias posee ciertas particularidades que las distinguen de aquellas otorgadas en otros Estados.

[45] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido ciertos parámetros para determinar si efectivamente existe una conexión competitiva entre los productos o servicios de los signos semejantes o idénticos, y de esta forma, poder determinar la aplicabilidad del principio de especialidad. Los mencionados criterios son: "*a) la inclusión de los productos en una misma clase de nomenclatura; b) canales de comercialización; c) similares medios de publicidad; d) relación o vinculación entre productos; e) uso conjunto o complementario de productos; f) mismo género de los productos*" (*Ebel S.A. vs. SIC*, 2003, p. 9–10)

[46] Según la doctrina marcaria, la protección otorgada a las marcas gira en torno a ciertos riesgos, tales como: el riesgo de confusión, riesgo de asociación y el riesgo de dilución (Vargas Mendoza, 2006). Fundamentalmente, dos teorías son las que priman con respecto a la protección de los derechos marcarios. Por un lado, la teoría de la confundibilidad o la "doctrina de la confusión" y la doctrina de la dilución. La primera de estas se refiere al derecho que posee todo titular de un derecho marcario de prohibir el registro de un signo que pueda generar un riesgo de confusión y/o asociación en el mercado. Por otro lado, la teoría de la dilución, otorga protección a la marca en el sentido que pretende evitar el deteriorio de la distintividad inherente al derecho marcario. En el caso de la teoría de la dilución, esta es conocida como "*una protección extensiva a la protección tradicional que otorga la teoría de la confusión*" (Barrera Taboada, 2017, p. 154).

Es incuestionable que al obtener una marca un reconocimiento surge un riesgo inminente de un aprovechamiento de la notoriedad del signo distintivo. En consecuencia, "*existe el peligro de que un tercero registre para sí una marca ajena (extranjera) que es ampliamente conocida en el país, pero que aún no ha sido registrada por su titular legítimo*" (Pacón, 1993, p. 312).

La situación descrita es posible dado a distintivos motivos: Por un lado, el solicitante puede tener como "*objeto de obligar al titular legítimo de la marca a abonar una fuerte suma de dinero como contrapartida de la «cesión» de la marca por parte del titular registral*" (Pacón, 1993, p. 312). Por otro lado, para obtener un indebido aprovechamiento del reconocimiento de la marca en el mercado pertinente, dado a la confusión causada en el consumidor, el cual se verá inducido a pensar que dicho signo distintivo es el conocido por ellos, o en su defecto, que está relacionado, cuando aquello es lo más alejado a la realidad (Otamendi, 2010a).

Lo afirmado por Ana María Pacón (1993) dirige a la primera particularidad de la protección de la marca notoria: esta va más allá del principio de inscripción registral. Como se expuso, el principio de inscripción registral determina que, para obtener el derecho de titularidad, y en consecuencia, protección para el signo distintivo, es necesario que la marca esté registrada en el país donde se clama dicho derecho. Sin embargo, en el caso de la marca notoria, aquello difiere.

Las marcas notorias, según la doctrina marcaria, así no estén registradas en el país donde se clama el respeto del signo distintivo, será objeto de protección puesto que "*el titular puede verse desposeído de la marca en este país si en el mismo el nacimiento del derecho sobre la marca se rige por el principio de inscripción registral*"(Pacón, 1993, p. 312). En otras palabras, la marca notoria en el país A podría ser protegida en el país B – pese a que no esté registrada - en caso que se pruebe la notoriedad de dicho signo y que exista una potencial vulneración de la condición de notoria y los derechos marcarios del titular del signo distintivo notorio.

Lo mencionado, ya fue resuelto por la OMPI, que prefijó que no es un requirimiento para determinar la notoriedad de un signo, y por tanto, otorgarle la legítima y debida protección

cuando la marca notoria "*haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca*" (Blakeney, 2003, p. 4).

Directamente relacionado con el principio de inscripción registral, el mismo que da nacimiento al derecho sobre un signo distintivo, está el principio de territorialidad. En razón a lo explicado sobre el mencionado principio, sería necesario tener el derecho marcario en el país donde se reclama la protección, pero como ya se explicó, las marcas notorias constituyen una excepción a aquello. Es lógico que si no se precisa un registro marcario para que un signo notorio sea protegido en un territorio determinado (Kur, 1992), la consecuencia es que legalmente no existiría como tal, un derecho marcario en dicho territorio. Es decir, se pierde la imperatibilidad de la aplicación de los principos de inscripción registral y territorialidad. Sobre el principio de territorialidad y el por qué este debe ser superado al momento de otorgar protección a un signo notorio:

> "El problema de las marcas registradas y no registradas está íntimamente relacionado con el principio de territorialidad de las marcas. De acuerdo con él, la protección de una marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se quiere que la marca sea respetada en otro país, tendrá que solicitarse su registro en él. Una aplicación rigurosa de este principio puede dar lugar a la comisión de una serie de abusos." (Pacón, 1993, p. 312)

Cabe destacar, que si bien la doctrina marcaria determina que lo correcto a efectuarse es que en el caso de la protección de las marcas notorias los principios de inscripción registral y territorialidad no primen al momento de emitir una resolución, dependerá de cada legislación nacional o comunitaria que se le provea a las marcas notorias de dicha protección. Así, para ciertos Estados puede primar el principio de inscripción registral y territorialidad, mientras que otros demuestran una línea más firme en la lucha en contra de la competencia desleal.

En relación al principio de especialidad, la marca notoria al ser conocida en el mercado pertinente, en relación a los productos o servicios que esta ampara, en general, no se le otorga una protección que traspase al mencionado principio. La protección de la marca notoria se otorga en relación a productos o servicios que estén relacionados y/o tengan conexión

competitiva[47]. Lo detallado es incluso dispuesto por la normativa marcaria internacional, el artículo 6 *bis*, de la Convenio de Paris para la Protección de la *Propiedad Industrial tipifica:*

> Artículo 6 bis.- Marcas: marcas notoriamente conocidas.-
>
> 1) **Los países de la Unión se comprometen**, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, **a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca** de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que **la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida** como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y **utilizada para productos idénticos o similares**. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
>
> 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
>
> 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. (*Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual*, 2019)

Con respecto al citado artículo, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, el cuerpo normativo más relevante en materia de propiedad intelectual, dispone de manera expresa que la protección de la marca notoria es solamente con respecto a marcas que pretendan o amparen productos o servicios idénticos o relacionados[48]. Para determinar

[47] Lo mencionado es objeto de diversas cuestionamientos, puesto que yace la crítica que el no ir sobre el principio de especialidad puede suponer una limitación a la protección de la marca notoria. Sobre aquello, en palabras de Otamendi (2010) "*cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección*" (Otamendi, 2010a, p. 397).

[48] Lo mencionado es reiterado por la OMPI, la cual sobre la protección de la marca notoria que esta aplicaría cuando "*el uso de esa marca indique una conexión entre los productos y/o servicios para los que se usa la*

la relación o conexión competitiva entre estos, será competencia de la Autoridad rectora en materia de propiedad intelectual el resolver sobre si efectivamente concurre una conexión competetitiva.[49]

Por otro lado, el citado artículo no solamente determina que la protección de las marcas notorias será en relación a productos "idénticos o similares" a los cuales está destinado el signo. De igual manera, el mencionado artículo estipula facultades sustanciales, al titular de una marca notoriamente conocida, en consideración a las acciones que se este puede efectuar para proteger un registro marcario, tales como:

1. El solicitar a la Autoridad que deniegue el registro de un signo que constituya una "reproducción, imitación o traducción" de una marca notoriamente conocida, capaz de causar confusión en el mercado, mediante la figura administrativa de la oposición[50].
2. El solicitar a la Autoridad administrativa competente, la nulidad del registro de un signo distintivo que incurra en una de las causales de irregistrabilidad aplicables al ser una reproducción total o parcial de la marca notoriamente conocida. La misma normativa, aunque otorga la potestad a los países miembros el establecer el plazo correspondinete, dispone que no podrá ser menor de cinco años. Dicha facultad puede ejercerla el titular del signo distintivo mediante la figura de la "acción de nulidad"[51].
3. De igual forma, el poder ejercer las acciones correspondientes para prohibir el uso o la anulación de la marca registrada o que esté siendo utilizada de mala fe. Una de las acciones a ejercer para defender un derecho marcario es la acción de cesación de uso.

---

marca que es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y probablemente vulneraría los intereses del titular de la marca notoriamente conocida" (Blakeney, 2003, p. 5).

[49] A modo ejemplificativo, en el caso "Companhia Leco de Productos Alimenticios vs. Kasdorf S.A." en Argentina, el 06 de octubre de 2005, Causa No. 56.964/1995, la Sala I determinó que la protección a la marca notoria se "*otorga frente a otro signo marcario, ya sea solicitado o registrado o meramente utilizado para identificar productos idénticos o similares*" (Otamendi, 2010a, p. 404).

[50] Dentro del término 30 días a partir de la publicación de la marca, se puede presentar una "oposición" al registro de esta. Mediante el ejercicio de este derecho, se solicita a la Autoridad que rechace la inscripción de un signo distinto por generar una posible confusión en el mercado o por incurrir en alguna de causales de irregistrabilidad dispuesta por la normativa.

[51] La acción de nulidad pretende la extinción del derecho que detenta el propietario del signo distintivo, debido a algún vicio en su validez que hace nula la concesión de la marca (Fernández-Nóvoa, 1984).

En conclusión, es innegable que la marca notoria tiene una protección "especial" dada a las particularidades que solo los signos distintivos que gozan de dicho status pueden poseer. La marca notoria indudablemente está protegida frente a los riesgos de confusión y/o asociación, o frente a algun riesgo de un uso parasitario. No obstante, la protección de las marcas notorias no incluye el riesgo de dilución, como acontece con las marcas renombradas.

3. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS RENOMBRADAS SEGÚN LA DOCTRINA Y JURUSPRUDENCIA MARCARIA.

Si bien, como anteriormente se mencionó, la Convención de Paris no menciona, de manera expresa, a las marcas renombradas, estas también son objeto de protección especial. Dicha protección alcanza mayores límites que la protección de las marcas notorias dada su mayor alcance de conocimiento y difusión en el consumidor, y como se afirmó con anterioridad "a mayor conocimiento, mayor protección".

La marca notoria posee una protección frente a los riesgos de confusión y/o asociación en el consumidor, mas no con respecto al riesgo de dilución. Precisamente en aquello radica el motivo que la marca notoria no va más allá del principio de especialidad, debido a que el principio de especialidad está relacionado con el riesgo de dilución, y este aplica exclusivamente para las marcas renombradas. Específicamente, la protección frente al riesgo de dilución "*protege al titular de una marca contra el deterioro de la calidad distintiva de la misma causada por el uso de una marca idéntica para distinguir productos o servicios que no guardan conexión competitiva con la marca*" (Barrera Taboada, 2017, p. 154).

Resulta lógico que aquella clase de protección solamente se la puede otorgar a una marca con status de renombrada, puesto que sería irrisorio el prohibir el registro de un signo distintivo, solamente porque es idéntico o similar a otro ya registrado en una clase internacional no conexa. En ese caso, la clasificación de las marcas en clases internacionales carecería de sentido. En vista de ello, el proteger una marca frente a la solicitud o registro de un signo distintivo que constituya una reproducción total o parcial en una clase internacional con la que no existe conexión empresarial, es una protección que solamente se le podría

atribuir a las marcas renombradas[52]. Es por ello, que con la finalidad de evitar la pérdida de distintividad por parte de la marca renombrada, la protección se extiende a otros productos.

> La dilución se produce por un debilitamiento de la capacidad de atración de la marca, lo cual puede manifestarse si el signo pierde su fuerza disitintiva, impidiéndole de esta forma evocar en la mente del público sólo un producto en particular: aquél del titular más antiguo (dilución en sentido estricto). **Ello puede presentarse si el signo es utlizado para distinguir productos no competitivos o si es usado en forma genérica por parte del público de los consumidores.** (Pacón, 1993, p. 329)

Así, las marcas renombradas no solamente están protegidas en relación a signos distintivos en clases internacionales conexas, es con cualquier signo distintivo que pueda significar una deterioro del carácter altamente distintivo obtenido por las marcas renombradas. Como resultado, todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo estará impedido de usar una marca que sea similar o idéntifica a una renombrada, puesto que aquello constituiría dilución[53] (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). Aquello es debido a que existen diversas formas de causar dilución a una marca renombrada:

> (…) una marca también puede diluirse por un uso no autorizado del signo, capaz de dañar la asociación positiva creada por él (daño a la reputación de la marca). Ello sucederá específicamente en los siguientes casos: si la marca es usada en forma parasitaria por terceros o si la marca aparece en contexto no deseados por su titular original. (Pacón, 1993, p. 329)

Como prueba de lo anteriormente mencionado, en diversos países, las autoridades competentes han construido una misma línea resolutoria, controversias donde una marca

---

[52] Sobre lo mencionado, académicos afirman que "*cuando mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes"*(Otamendi, 2010a, p. 397).

[53] Una de las principales críticas que se realiza a este alto grado de protección otorgado a las marcas renombradas radica en que está protección tiene como eje central al titular de la marca renombrada, por tanto, para obtener la protección ante dilución no se toma en consideración los derechos de terceros, puesto que no es necesario que exista competitividad entre las clases internacionales, o cualquier otro prerrequisito para que un signo renombrado goce de la mencionada protección (Amin Naser & M. Hammouri, 2014). Solamente basta con el ser el titular de una marca renombrada, para que exista una prevención de dilución de su carácter distintivo, puesto que "*el evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca (...) debe ser una causa independiente de la de mala fe y de la de confusión*"(Otamendi, 2010a, p. 408).

renombrada puede ser objeto de perjuicio. A modo ejemplificativo, se procederá a exponer determinados casos internacionales.

En el Reino Unido, en el caso Tiffany & Co. vs. Philip Morris, de 1999, Philip Morris solicitó la marca "Tiffany" para proteger cigarrillos. Sin embargo, Tiffany & Co. – marca conocida por sus productos de joyería - presenta oposición a la mencionada solicitud marcaria. Tiffany & Co. no tenía la marca registrada para cigarrillos o productos relacionados con dicho giro de negocio. No obstante, la Oficina de Marcas del Reino Unido resuelve rechazar el registro del signo, dado que resolvió que el registro del signo podría causar confusión o engañar al consumidor, dando al alto grado de conocimiento de las marcas de Tiffany & Co. Las mismas partes, en Singapure, tuvieron un conflicto análogo, por el mismo registro marcario, sin embargo, la autoridad en propiedad intelectual del mencionado Estado, resolvió lo mismo que la autoridad británica (Centro de Propiedad Industrial de Asia-Pacífico [APIC], 2004).

En Japón, un caso emblemático en relación a la protección de las marcas renombradas, es el caso Chanel vs. Snack Chanel. En el mencionado caso, Snack Chanel eran pequeños restaurantes de comida rápida que utilizaban la denominación "Chanel" para identificar su actividad comercial. Sin embargo, el titular de Chanel – la conocidad marca de moda – presentó una acción por uso indebido. La gran interrogante para la Autoridad competente, era sobre si efectivamente podría existir un riesgo, dado que los restaurantes Snack Chanel eran super pequeños y en una área geográfica del país. El Tribunal Supremo de Tokio resolvió que si bien no necesariamente existía un nivel de confusión extremadamente alto, dado al renombre de la marca, una presencia del riesgo de dilución para la marca "Chanel" era innegable, y que por tanto, no se podía permitir el uso de dicho signo, incluso aunque protegieran productos/servicios totalmente distintos (APIC, 2004).

En la Unión Europea, en el caso Canon K.K vs. Pathe Communication, uno de los casos marcarios que alcanzó la más alta instancia en la Unión Europea, esto es, la Corte de Justicia Europea, Phate Communication solicitó la marca "Cannon" para proteger casetes de video. En vista de aquello, Canon K.K presentó oposición fundamentada en el reconocimiento internacional de su marca. En sede administrativa, la autoridad competente en propiedad intelectual de Alemania rechazó la oposición presentada, sin embargo, dicho caso subió hasta la Corte de Justicia Europea, la cual resolvió que la marca "Canon" es reconocida a

nivel global no unicamente para una clase en específico, y que en razón a el reconocimiento adquirido, dicha marca no debía coexistir con la marca “Cannon” solicitada por Phate Communication (APIC, 2004).

Ahora bien, con respecto a los principios de inscripción registral y territorialidad, es evidente que la marca renombrada sobrepasa esos principios, en conjunto con el principio de especialidad. Puesto que, dado al evidente reconocimiento que la marca posee a nivel internacional, no es necesario el tener un registro marcario en el territorio donde se reclama la protección hacía la marca renombrada. Así, la distinción entre la protección de la marca notoria y la marca renombrada, versa en que la primera posee protección solamente frente a los principios de inscripción registral y territorialidad, mienstras que, la marca renombrada en suma a estos dos principios, va más allá del principio de especialidad, tal y como se ejemplifica en la Tabla 2.

Tabla 2

Protección Marcas Notorias y Marcas Renombradas

PRINCIPIOS	MARCA NOTORIA	MARCA RENOMBRADA
Principio de Inscripción Territorial	N/A	N/A
Principio de Territorialidad	N/A	N/A
Principio de Especialidad	Sí	N/A

Nota. Esta tabla muestra los principios del derecho marcario que son superados por marcas notorias y renombradas.

En síntesis, es indubitable que las marcas notorias y las marcas renombradas poseen efectivamente una protección que salta determinados principios del derecho marcario, que son de obligatorio empleo en el caso de las marcas “regulares”. Como anteriormente se mencionó, precisamente la recompensa de la obtención por parte de un signo distintivo, de la condición de notoriedad o renombre, es una protección especial frente a distintas acciones

que pueden acarrear una vulneración a los derechos marcarios de su titular. Sin embargo, aunque si bien la doctrina y jurisprudencia internacional es clara al determinar la protección de las marcas notorias y renombradas, y en qué esta se diferencia en la una y en la otra, en la CAN, las marcas notorias y renombradas reciben un trato que difiere en cierto nivel de la protección que estas reciben en otras jurisdicciones, tal y como se procederá a exponer.

4. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo internacional conformado por diferentes órganos e instituciones que tienen como finalidad el alcanzar una integración andina[54]. En consecuencia, al sistema de integración implementado por la CAN es evidente que no solamente se expidiría normativa aplicable a cada uno de sus países miembros, pero además, ciertos privilegios que tienen como objetivo crear una mayor integración. Las mencionadas ventajas para los Estados miembros de la CAN, abarca el área de propiedad intelectual.

Un ejemplo claro de lo mencionado, es el "derecho de prioridad" reconocido por la Decisión 486. Dicho derecho determina que un país miembro, en otro país miembro, puede reinvindicar prioridad en relación a cualquier derecho de propiedad industrial dentro de la CAN[55]. De igual manera, la figura de la oposición andina es prueba de la extensión de los derechos marcarios dentro de la CAN, para sus países miembros. Al respecto de lo mencionado, el TJCA ha manifestada reiteradamente que "*por virtud – de la oposición andina – de la cual el titular de una marca o quien primero solicitó el registro de una marca en un primer país miembro, puede oponerse, en un segundo país miembro, al registro de una marca idéntica o similar (…)"*(Comunidad Andina de Justicia, 2020).

Como resultado, una situación análoga acontece con las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN, estas no solamente tienen una protección especial, pero la CAN realiza una distintición entre las marcas altamente conocidas pertenecientes a un titular dentro de la

[54] Específicamente, la CAN tiene como objetivo el "*alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana*" (Comunidad Andina de Naciones, s.f.).

[55] La Decisión 486, en su artículo 9, dispone "*la primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro(...) conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*" (Decisión 486, 2000, Artículo 9).

CAN y las marcas altamente conocidas que no son originalmente de la CAN. De igual manera, vale destacar que en el aspecto normativo, la Decisión 486 no traza una distinción entre las marcas notorias y renombradas, la distinción y la protección otorgada a cada una de estas recayó en manos del TJCA.

La posición adoptada por el TJCA sobre la distinción de las marcas notorias y renombradas sigue la misma línea que la doctrina marcaria española, según la cual, estas marcas difieren en el grado de conocimiento, puesto que si esta es conocida por el círculo perteneciente a la clase internacional para la cual fue solicitada el registro, la marca es notoria; si es conocida por el público en general, la marca es renombrada.

> Basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre **el público perteneciente a los círculos empresariales del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores.** En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada. (Otero Lastres, 2001, p. 59)

Ahora bien, con respecto a las marcas notorias, mismas que se encuentran reguladas en la Decisión 486, dicha normativa – de manera expresa – establece como una causal de irregistrabilidad de un signo distintivo el que este constituya:

> Una reproducción, imitación, traducción, trasliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, **cualquiera 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 asociación; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario** (…). (Decisión 486, 2000, Artículo 136)

Realizando un análisis del artículo citado, se puede afirmar que la protección especial que tienen las marcas notorias y renombradas en la CAN, tiene como fundamento el evitar que se pueda inducir al público consumidor a un error o una confusión sobre la naturaleza, y por tanto, el origen de los productos que está adquiendo. De igual manera, procura evitar que una marca, que generalmente gracias a su larga presencia en el mercado, obtuvo un alto reconocimiento, pierda aquella capacidad distintiva que posee en relación a sus productos.

Por último, existre otro riesgo que es primordial combatir, y al que están sujetos indudablemente las marcas tanto notorias como renombradas, y es el registro y uso parasitario que tiene como finalidad el tomar provecho del prestigio y el posesionamiento que cuenta la marca. Dado que, sin lugar a dudas, el que se efectúe un uso indebido de un signo notoriamente conocido o renombrado acarrea no solamente un acto de competencia desleal que afecta al titular del signo distintivo altamente conocido, pero de igual manera, al consumidor, dado que se puede inducir a este a un error o confusión con respecto al producto o su origen empresarial, al momento de adquirirlo[56].

Al respecto, el TJCA es claro, al momento de determinar que la justificación de la protección especial que se le otorga a las marcas altamente conocidas tiene como finalidad:

> Evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más facil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación. (*Mc.Donald's Corporation vs. Olga Beatriz Romero*, 2000)

De igual manera, lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 establece diversas particularidades a considerar: por un lado, existe una superación parcial – en el caso de las marcas notorias – del principio de especialidad, siempre y cuando estas sean capaces de causar asociación o confusión en el consumidor. Por otro lado, en el caso de un aprovechamiento injusto, estamos frente a un acto de mala fe o competencia desleal, efictivamente está prohibido dicho registro. Por último, con respecto a la dilución de la fuerza distintiva del registro marcario, característica propia de las marcas renombradas, la Decisión 486 también reconoce protección en el mencionado caso.

Además, si bien en ningún momento la citada normativa menciona a las marcas renombradas, es evidente que de una forma u otra, la Decisión 486 realiza una distintición entre marcas con riesgo de generar confusión, sin necesidad que esten en la misma clase internacional. Igualmente, reconoce la probabilidad que un signo pueda ser objeto de pérdida

[56] Con respecto a lo mencionado, el TJCA de la CAN ha dispuesto que existen cuatro riesgos a ser considerados para otorgar protección especial: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y riesgo de uso parasitario. Solamente así, se podría otorgar la protección especial contenida en el literal h, del artículo 136 de la Decisión 486.

de su distintividad, es decir, riesgo de dilución, que solamente acarrean las marcas renombradas. Por tanto, se colige de lo mencionado, que la Decisión 486, a su manera, sí difiere las marcas notorias y de las renombradas.

Esta distinción entre las marcas notorias y renombradas no es la única que realiza la CAN, puesto que también traza una línea diferencial entre las denominadas "marcas notorias andinas" y las "marcas notorias". Dependiendo de cual de estas sean parte de la controversia, se le aplicará "condiciones" en cuando a su proteción, mismas que varían. Con respecto a la distinción entre las marcas notorias y las marcas notorias andinas, esta radica en que basta con que simplemente una marca – sea su titular nacional o extranjero – sea conocida por el público consumidor de uno de los cuatro países miembros de la CAN, para que esta reciba protección en los otros tres países miembros. Algo distinto, acontece con la marca notoria, que si bien es conocida por consumidores de países no miembros de CAN, no es conocida por los miembros de la CAN, y en consecuencia, no recibe la misma protección especial en los cuatro Estados parte de la CAN.

Sobre lo mencionado, el TJCA ha manifestado que la marca regulada en la Decisión 486, es la marca notoria andina, la cual es "*aquella que es notoria en cualquiera país miembro de la Comunidad Andina (...) basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una proteccion especial en los otros tres paises miembros*" (*Amazon Technologies Inc. vs. INDECOPI*, 2020, p. 10). Es decir, en la Comunidad Andina existe más que una "marca notoria" existe la "marca andina notoria" puesto que si bien en razón a lo dispuesto por la doctrina marcaria, la marca notoria debe ser conocida en el territorio donde se está alegando dicha notoriedad, en el caso de la CAN, aquello trasciende. La marca notoria, para que pueda ser declarada notoria, debe ser conocida en cualquiera de los cuatro países miembros, y por tanto, solo así, es objeto de protección especial.

Con respecto a la marca renombrada, si bien como se mencionó esta no figura en la Decisión 486, ni en ninguna de sus antecesoras, la marca renombrada también es acreededora de protección en la CAN. Así, lo ha determinado el TJCA, al señalar que "*la marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Desición 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatros países miembros*" (*Amazon Technologies Inc. vs. INDECOPI*, 2020, p. 10). Ahora bien, qué particularidades tiene la protección otorgada hacia las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN, y qué

mecanismos se posee para evitar una potencial vulneración a los derechos marcarios del legítimo titular de un signo de estos.

Sobre lo cuestionado, la propia Decisión 486, en uno de sus artículos, brinda una respuesta que posteriormente, es esclarecida por el TJCA. La protección de las marcas notorias y renombradas busca el protegerlas frente algún uso indebido que pueda acarrear vulneración a los derechos marcarios de su titular. Así, en razón a aquello, el artículo 226 de la Decisión 486 determina qué es "uso no autorizado":

> **Artículo 226- Constituirá uso no autorizado** del signo distintivo notoriamente conocido **el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial**, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, **en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique**.
>
> **También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial**, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, **aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido** o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
>
> **a)** riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
>
> **b)** daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
>
> **c)** aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.
>
> El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (Decisión 486, 2000, Artículo 226)

Analizando lo dispuesto, en el citado artículo de la Decisión 486, se coligen dos posibles situaciones, con distintos alcances, para la protección de un signo distintivo altamente conocido. Por un lado, tipifica que la protección será para el uso no autorizado en relación con actividades comerciales relacionadas a las del signo notorio. No obstante, la Decisión 486, a su vez, reconoce una protección más amplia por el uso no autorizado inclusive ante productos o servicios diferentes a los del signo renombrado.

Así, se deduce que existen dos supuestos con respecto a la protección de esta clase de signos. Por un lado, está la protección otorgada en razón a un uso indebido en signos que buscan proteger o amparar productos o servicios relacionados, es decir, aplicando el principio de especialidad anteriormente explicado. Por otro lado, el segundo caso es una protección que aplica incluso para aquellos signos que buscan amparar productos o servicios totalmente distintos al círculo comercial del signo reconocido. En razón a ello, se puede afirmar que el primer de los supuestos del artículo 226 de la CAN ampara la figura de la marca notoria, mientras que, el segundo supuesto ampara la figura de la marca renombrada (Villacreses, 2008b).

En razón a aquello, Juan Manuel Otero (2001), analizando el artículo 226 de la Comunidad Andina afirma que "*en el párrafo segundo, se amplía la protección de la que el precepto denomina «marca notoria», pero con las características propias de la denominada «marca renombrada»"* (Otero Lastres, 2001, p. 86). En otras palabras, si bien la Decisión 486 no contempla el término "renombrada" es incuestionable que está otorgando una protección a marcas que necesariamente deben cumplir con las condiciones de "marcas renombradas".

Por ello, cabe destacar que si bien existen diversos debates sobre si efectivamente en la CAN existe una diferenciación entre las marcas notorias y renombradas, la respuesta es sí. Caso contrario, no poseiría sentido alguno que exista un artículo que reconozca para ciertas marcas una protección en razón al principio de especialidad, y una protección para otras marcas que superan totalmente dicho principio[57].

[57] Francisco Villacreses (2008), sobre el debate mencionado, determina que "*si la finalidad de nuestra normativa fue otorgar el mismo nivel de protección para el uso no autorizado de marcas notorias y de alto renombre, no encontramos fundamento para la incorporación de los supuestos de artículo 226, que precisamente diferencian el nivel de tutela entre ambas figuras*" (Villacreses, 2008b, p. 33).

Lo mencionado es esclarecido gracias al TJCA, que en diversas ocasiones, ha determinado el distinto alcance de protección en cuanto a las marcas notorias y a las marcas renombradas. Específicamente, el TJCA sobre la protección de las marcas notorias y renombradas en la CAN, ha manifestado que tanto la marca notoria regulada en la Decisión 486, como la marca renombrada "*rompen los principios de territorialidad, principios registrales y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtiene protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro*" (*Amazon Technologies Inc. Vs. INDECOPI*, 2020).

Sin embargo, en el mismo pronunciamiento jurisprudencial, el TJCA realiza, a su vez, la distinción de protección entre las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN, al determinar que si bien ambas rompen, de igual manera, el principio de especialidad, aquello no se efectúa con el mismo alcance. Por un lado, "*la marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios*". Por otro lado, la marca notoria tipificada en la Decisión 486, "*rompe el principio de especialidad en forma relativa (...) es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*" (*Amazon Technologies Inc. Vs. INDECOPI*, 2020).

Cabe destacar que con respecto a rompimiento de principios, por parte de la marca notoria, solamente corresponde a la marca, que como anteriormente se mencionó, se le puede denominar "marca notoria andina". Puesto que, para aquellas marcas notorias extracomunitarias, es decir una marca que cuenta con el grado de notoriedad en algún país que no es miembro de la CAN, el TJCA ha pronunciado que en dicho caso no se "*rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo*" (*Pinturas Wesco S.A. vs. SENADI*, 2013).

Por tanto, resulta incuestionable que en el caso de las marcas notorias, para acceder a la protección otorgada por la Decisión 486 a esta clase de signos distintivos es necesario que se pruebe la notoriedad, en uno de los países miembros de la Comunidad Andina. No obstante, y sin perjuicio de lo mencionado, se deberá impedir el registro de una marca en

caso que se evidencie que aquella solicitud constituye un acto de competencia desleal, que está expresamente prohibido por la Decisión 486.

En otras palabras, independientemente de la notoriedad comunitaria o extracomunitaria de un signo distintivo, en el supuesto que se evidencie que detrás de alguna de las mencionadas solicitudes de registro existe un acto de competencia desleal, la Autoridad competente en materia de propiedad industrial podrá negar el registro de dicho signo[58]. Ahora bien, como anteriormente se explicó, según la doctrina marcaria, además de los tres principios explicados al comienzo de este capítulo, en la CAN, existe otro principio rector en propiedad industrial, y especialmente, en lo referente a signos distintivos, el principio de uso real y efectivo.

La Decisión 486 dispone que podrá presentarse Acción de Cancelación por Falta de Uso a todo signo que no hubiese sido utilizado en alguno de los países miembros, durante tres años consecutivos posteriores a su registro, podrá este ser cancelado. En vista de ello será la Autoridad competente, la encargada de cancelar el registro del signo, siempre que este haya sido incapaz de demostrar el uso real y efectivo de su marca por el periodo especificado[59].

En consecuencia, y partiendo de la lógica que se concede protección a las marcas notorias y renombradas pese a que estas no se encuentren inscritas o registradas en el país miembro, es evidente que será protegida – inclusive más – en el supuesto que esta haya sido registrada en el país miembro de CAN, pero no usada. Por tanto, la figura de la acción de cancelación por falta de uso frente a una marca notoria o renombrada, dentro de la CAN, carece de sentido y fundamento. Al respecto, el TJCA dispuso que "*dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada*

[58] De igual manera, en el caso de la notoriedad de un signo solicitado a registro, vale destacar que si bien la Decisión 486 otorga protección incluso al signo notorio no registrado, la consecuencia es que el examen de registrabilidad de un signo notorio solicitado a registro deberá ser realizada de manera distinta, dado que el signo ya cuenta con disitintividad. No obstante, aquello no implica que necesariamente cualquier signo notorio tiene garantizado el registro.

[59] La Decisión 486 determina que no podrá cancelarse cuando el titular afirme y pruebe que "*la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito*" (Decisión 486, 2000, Artículo 165).

en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación" (*Volvo Trademark Holding A.B. vs. SENADI*, 2021).

Por tanto, con respecto a la Acción de Cancelación por Falta de Uso, en la CAN, al tener como objeto una marca sea notoria o sea renombrada, no podrá proceder, puesto que, tal y como explicó, la protección especial de las marcas notorias y renombradas saltan ciertos requisitos esenciales en el caso de litigios cuyas controversias versen sobre marcas regulares[60]. En vista de lo mencionado, considerando los principios rectores en propiedad industrial en el Ecuador, y con la finalidad de realizar una comparación con la Tabla 2, en la Comunidad Andina la aplicación de los principios de protección de signos distintivos es:

Tabla 3

Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en la CAN

PRINCIPIOS	MARCA NOTORIA	MARCA RENOMBRADA
Principio de Inscripción Territorial	N/A	N/A
Principio de Territorialidad	N/A	N/A
Principio de Uso Real y Efectivo	N/A	N/A
Principio de Especialidad	Relativo	Completo

Nota. Esta tabla muestra los principios del derecho marcario que son superados por las marcas notorias y las marcas renombradas al momento de otorgarles protección.

La Tabla 3 contempla los principios que sobrepasan las marcas notorias y renombradas, y de qué forma. La importancia de aquello radica en que no solamente determinada hasta

[60] Además, si bien no es procedente una Acción de Cancelación por Falta de Uso, el TJCA dispuso que "*si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miebro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina*".

dónde puede abarcar dicha protección, pero además, los acciones por parte del titular del signo notoriamente conocido o renombrado.

Ahora bien, la Decisión 486 reconoce distintos mecanismos que tienen como finalidad, dependiendo del caso, amparar y salvaguardar los derechos marcarios del titular de un registro distintivo. Así, las acciones que posee el titular de una marca notoria o una marca renombrada, dentro de la CAN, son las siguientes:

1. Acción de Cancelación
2. Acción de Nulidad;
3. Oposición
4. Acción Judicial
5. Acción por Infracciones de Derechos
6. Medidas Cautelares

Cada una de las acciones anteriormente especificadas, se aplicarán de una u otra forma dependiendo del grado de conocimiento del signo distintivo en el público consumidor. En consecuencia, los requisitos para interponer determinada acción pueden variar dependiendo si estamos frente a una marca notoria o renombrada, en razón a la aplicación de los principios antes mencionados. No obstante, dado la pertinencia del presente artículo académico, solamente se procederá a profundizar en tres de las acciones más comunes: acción de cancelación por falta de uso, acción de nulidad y oposición.

1. Acción de Cancelación por Falta de Uso

La normativa comunitaria otorga la posibilidad de solicitar la cancelación del registro de un signo, en el caso que ciertas condiciones o circunstancias se estén efectuando[61]. Así, la mencionada normativa dispone en el artículo 486, los supuestos en los que se puede solicitar la cancelación del registro de un signo, siendo estos: por la falta uso del signo distintivo, por que este se ha convertido en un término genérico con relación al producto o servicio al cual protege o por la semejanza o identidad con un signo notorio. El artículo

[61] En otras palabras, la cancelación "*tiene origen en razón de oportunidad, las mismas que motivan la extinción de los derechos sobre el signo*" (Villacreses, 2008a, p. 43).

235 del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Cienca e Innovación dispone 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".

Es decir, dentro de la CAN, se puede solicitar por medio de esta acción, la cancelación del registro de una marca que sea idéntica o semejante a algún signo notoriamente conocido. Ergo, dado que dicha causal de cancelación aplica para los signos notoriamente conocidos, de igual manera, aplica para las marcas renombradas, gracias a su alto grado de difusión en el consumidor. La diferencia versaría que considerando que la marca renombrada sobrepasa de manera total el principio de especialidad, como resultado, el titular de un signo distintivo de alto renombre podría solicitar la cancelación de una marca independientemente de la clase internacional para la cual fue solicitada.

2. Acción de Nulidad

La acción de nulidad, a diferencia de la acción de cancelación, no se fundamenta en la oportunidad para interponer la acción, sino en la legalidad del acto administrativo. Es decir, si efectivamente existió alguna contravención a la normativa dispuesta, y en consecuencia, si el acto administrativo acarrea algún vicio. De igual manera, a diferencia de la acción de cancelación que necesariamente debe ser a petición de parte, la nulidad también puede ser declarada de oficio (Villacreses, 2008b).

Ahora bien, las causales para presentar una acción de nulidad absoluta o relativa varían. Específicamente, el artículo 172 de la Decisión 486 dispone como causal de nulidad relativa la concesión de un registro marcario que contraviene lo dispuesto en el artículo 136 de la misma normativa (causales de prohibición de registro):

> La autoridad nacional competente declarara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido

> en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (Decisión 486, 2000, Artículo 172)

Específicamente, en el artículo 136 se contempla como una de las causales de irregistrabilidad de un signo distintivo, el que este sea idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, cuando o bien se pueda producir confusión, exista un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno o pueda incurrir en un riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo o de su valor comercial y publicitario.

En vista de lo mencionado, se colige que el titular de una marca reconocida como notoria o renombrada, podrá interponer una acción de nulidad a un signo cuyo registro ya se encuentre efectuado dentro de la CAN, debido a que estaría incurriendo en una de las causales de irregistrabilidad y por tanto, su registro nunca debió haberse efectuado.

3. Oposición

De igual forma, es preciso destacar que mediante la acción administrativa denominada oposición, también es posible impedir el registro de un signo distintivo que constituya una vulneración a los derechos marcarios de un titular de una marca notoria o renombrada. Vale destacar, que en el caso de la acción de cancelación y acción de nulidad, el signo indebidamente concedido ya se encontraba, precisamente concedido, y dichas acciones procuran restituir el derecho que ya fue vulnerado. En comparación, con la oposición se busca el impedir el registro de un signo marcario que pueda ser una potencial vulneración (Villacreses, 2008b).

Es así, que en el caso de la oposición, todo aquel que la presente deberá probar el denominado "legítimo interés" para presentar dicha acción[62]. En el caso de un titular de un signo notoriamente conocido o una marca renombrada, vale destacar que el ser titular de una marca con dichas cualidades es lo que constituye, y posteriormente, acredita el legítimo interés para presentar oposición. Ahora bien, vale destacar que si bien el

[62] Austín Gordillo (1979) define al legitimo interes como aquel *"interes personal (…) se entiende simplemente como interes no administrativo, como interes de indole privada, que afecta a individuos particulares*" (Gordillo, 2017, p. 69).

legítimo interés se acredita con dicha titularidad, en el caso de la marca notoria, en el periodo de prueba respectivo, dicha notoriedad deberá probarse[63].

En otras palabras, podrá presentar oposición, el titular de una marca notoria o renombrada, ante el registro de un signo distintivo que incurra las prohibiciones relativas dispuestas en el artículo 136, literal h, de la Decisión 486. No obstante, y sin detrimento de lo afirmado, es menester manifestar que en caso de que se evidencie que una solicitud constituye competencia desleal o una mala fe evidente, la propiedad Autoridad – de oficio – deberá negar el registro de aquel signo distintivo.

En síntesis, a partir de todo lo expuesto dentro de este capítulo, se colige que efectivamente las marcas notorias y renombradas tienen una protección que sobrepasa los principios aplicables del derecho marcario para las marcas regulares. No obstante, de igual forma, se evidencia que en el caso de la marca renombrada, el mayor conocimiento de esta acarrea una mayor y amplia protección. En la CAN, la situación es análogo pero, a su vez, con determinadas diferencias, puesto que en la CAN, las marcas notorias y renombradas tienen una protección bastante similar, aunque la marca renombrada, inclusive en la CAN y pese a que no esta determinada de manera expresa en su normativa, tiene y tendrá una mayor protección.

[63] En el Ecuador, a diferencia de otros países de la CAN, en caso que se alegue notoriedad en un proceso, primero, en un procedimiento administrativo distinto, se deberá solicitar el reconocimiento de la notoriedad del signo. En consecuencia, en el caso de una acción de nulidad, cancelación u oposición, dicha acción deberá ser suspendida hasta que se resuelva sobre la solicitud de declaratoria de notoriedad.

CONCLUSIONES

Como resultado de lo desarrollado en el presente artículo académico existen diversos puntos que son importantes. En primer lugar, las marcas notorias y las renombradas, como bien ya se detalló, no son sinónimos. Por un lado, las marcas notorias constituyen aquellos signos distintivos que son ampliamente conocidos en la clase internacional a la que estan destinados, o al circulo comercial pertinente en relación a los productos que ampara. Por otro lado, las marcas renombradas son aquellas conocidas por el público consumidor en general, independientemente de la clase internacional que ampara, puesto que su conocimiento es precisamente, amplio y general.

En segundo lugar, dado a la distinción que los términos "notoria" y "renombrada" conllevan, se colige que existen diferencias sustanciales entre las marcas notorias y renombradas. Especialmente, considerando las dimensiones desarrolladas en el presente artículo académico, las cuales fueron: alcance/grado de conocimiento, duración del uso, intensidad del uso, extensión geográfica, valoración de la marca, prestigio de la marca y el reconocimiento por autoridad rectora en materia de propiedad intelectual.

Con respecto a estas dimensiones se concluye que existe una tendencia evidente con respecto a las marcas notorias y a las marcas renombradas, en el caso de la marca renombrada, tanto el grado de conocimiento, como la duración e intensidad de uso, extensión geográfica, valoración de la marca y su prestigio son mayores que al de la marca notoria. Además de aquello, la marca renombrada no requiere de actividad probatoria, puesto que constituye un hecho evidente que no requiere probarse. En cambio, la marca notoria necesita ser probado ante autoridad competente, para que efectivamente la marca de la que se alega notoriedad sea considerada como tal, y en consecuencia, pueda alcanzar todos los beneficios que su estatus de notoria conlleva.

Con respecto a lo último mencionado, las marcas notorias y renombradas poseen una protección especial que sobrepasa ciertos principios marcarios en diferentes medidas. En el caso del principio de inscripción registral, tanto la marca notoria como renombrada no precisan tener un registro marcario para que puedan ser protegidas en el mencionado país, en consecuencia, el principio de territorialidad tampoco aplica para esta clase de marcas. No obstante, en el caso del principio de especialidad este aplica de manera distinta para el caso de las marcas notorias y las marcas renombradas. La protección de marcas notorias supera ligeramente el principio de especialidad puesto que su protección aplica solo para productos

que estén relacionados con aquellos que ampara la marca notoria o con el círculo comercial pertinente. En cambio, la marca renombrada supera de manera absoluta dicho principio, y su protección es indistintamente de la clase internacional, es decir, la marca renombrada esta protegida ante cualquier signo distintivo que ampare cualquier producto en el mercado.

Finalmente, en la CAN, las marcas notorias y renombradas poseen una protección extremadamente semejante, y en el caso de la marca andina notoriamente conocida se entiende que la notoriedad dentro de cualquier país perteneciente a la CAN implica de igual forma, protección en los otros países miembros. La diferencia esencial entre la protección que recibe una marca notoria y una marca renombrada en la CAN está determinada por la jurisprudencia del TJCA, que señala que mientras la marca notoria supera de manera relativa el principio de especialidad, la marca renombrada lo realiza de manera absoluta. Además, de determinar que la marca renombrada, en la CAN, no requiere de prueba, al ser un hecho notorio, a diferencia de la marca notoria.

Sin embargo, y sin perjuicio de todo lo mencionado, una vez realizado el pertinente análisis de la protección de las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN, es evidente que se precisa de una legislación comunitaria que regule a las marcas renombradas, y que determine de manera clara su distinción con las marcas notorias. Puesto que, si bien existe la jurisprudencia que suple aquellas lagunas legales en el caso de las marcas notorias y renombradas dentro de la CAN, es evidente que puede dar lugar a confusión sobre qué tipo de protección brindar a estas marcas.

Finalmente, todo lo expuesto trae nuevas interrogantes y temáticas a analizar en futuros estudios e investigaciones, siendo una de estas sobre cuáles serían los mecanismos necesarios que adoptar, dentro de la CAN, para trazar de manera más clara la protección de las marcas notorias y renombradas. De igual forma, es necesario cuestionar si efectivamente las acciones contra usos indebidos de estos signos distintivos son suficientes, puesto que en un mundo como el de la actualidad, cada vez existe un mayor riesgo que se efectué algún acto de competencia desleal o mala fe que tenga como consecuencia el aprovechamiento indebido e injusto de un signo, ya sea renombrado o notoriamente conocido.

REFERENCIAS

Amin Naser, M., & M. Hammouri, T. (2014). The Notion of famous, well-know trade marks and marks with repute compared. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford University Press*, *9*(4), 312–321. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpt261

Areán Lalín, M. (1996). *Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI*. 186.

Barrera Taboada, A. (2017). Dilución de una Marca Famosa: Alcance de su Tratamiento en la Normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489. *Derecho & Sociedad*, *24*, 153–162.

Baumbach/Hefermehl. (1985). *Warenzeichenrecht* (12º ed). C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.

Blakeney, M. (2003). *The Protection of Well-Know Trademarks* (Clase magistral WIPI/IP/CAI/1/03/8.A). WIPO.

Cabrera Martinez, N. (2012). *Aspectos Básicos de las Marcas Notorias y las Marcas Renombradas* [Monografía]. Pontifícia Universidad Javeriana.

Centro de Propiedad Industrial de Asia-Pacífico. (2004). *Protection of Well-Know and Famous Trademarks*. Japan Patent Office. Protection of Well-Know and Famous Trademarks

Comisión de Signos Distintivos, & Meloni García, R. A. (2017). ¿Qué es el principio de Especialidad? *Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI*. http://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/6812

Comunidad Andina de Justicia, T. de J. de la & ina. (2020, fevereiro 26). Pronunciamiento del TJCA sobre si la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la cancelación por falta de uso de un registro marcario. *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/2020/02/26/pronunciamiento-del-tjca-sobre-si-la-oposicion-andina-prevalece-sobre-el-derecho-preferente-derivado-de-la-cancelacion-por-falta-de-uso-de-un-registro-marcario/

Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 344), nº Decisión 313 (1992).

Regimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486), nº Decisión 486 (2000). https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf

Comunidad Andina de Naciones. (s.f.). *Somos Comunidad Andina | Quienes Somos*. http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU

Dapkevicius, D. C. (2007). *Derecho de marcas: Función y concepto, nulidades, registro, representación gráfica, derecho comparado*. Editorial Reus.

Juan Valdez vs. Arriero Café, Nº 49475 (Dirección de Signos Distintivos 2018).

Emily A. Bayton. (2018). *The Value Of Goodwill In Trademarks—Intellectual Property—United States* [Monaq]. United States: The Value Of Goodwill In Trademarks. https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/698882/the-value-of-goodwill-in-trademarks

Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo S.A:,.

Fernández-Nóvoa, C. (2001). *Tratado de Derecho de Marcas* (Primera). Marcial Pons.

Fernández-Nóvoa, C., & García Vidal, A. (2002). *Derecho de marcas* (Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales). http://www.marcialpons.es/libros/derecho-de-marcas/9788472489493/

FORBES. (2021). *THE WORLD'S MOST VALUABLEB RANDS*. Forbes. https://view.ceros.com/forbes/acoustic-header

Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, *06*, 157–168.

García, A. J. (s.f.). El principio de especialidad marcaria | [Revista – Stratega Magazine]. *El principio de especialidad marcaria*. http://strategamagazine.com/el-principio-de-especialidad-marcaria/

González Bueno, C. (2005). *Marcas Notorias y Renombradas* (Primera Edifición). Editorial La Ley.

Gordillo, A. A. (2017). *Tratado de derecho administrativo: Parte general* (1º ed). Fundación de Derecho Administrativo.

Indacochea Jáuregui., J. M. (2019). La distinción entre marca renombrada y marca notoria. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del

derecho comparado. *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, *Primer*(Primer), 217–270.

Industrial Property Law-Patents, Trademarks, and Design. (1961). *The American Journal of Comparative Law*, 464–469.

Kur, A. (1992). Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation- What's lt All About? *ICC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, *23*, 218.

McCarthy, J. T. (1992). *Trademarks and Unfair Competition* (Vol. 1). Thomson West.

Metke Méndez, R. (2001). *Lecciones de propiedad industrial*. Editorial Diké.

Monteagudo, M. (1995). *La protección de la marca renombrada*. Editorial Civitas. http://www.marcialpons.es/libros/la-proteccion-de-la-marca-renombrada/9788447005031/

Mostert, F. (2014). *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*. Edward Elgar Publishing.

Ley 17, (2001) (testimony of Oficina Española de Patentes y Marcas).

Organización Mundial de Propiedad intelectual. (2007). *RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS*. COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (1994) (testimony of Organización Mundial del Comercio).

Otamendi, J. (2010a). *Derecho de Marcas* (Séptima). AbeloPerrot S.A.

Otamendi, J. (2010b). *Derecho de Marcas* (Séptima, Vol. 3). AbeledoPerrot.

Otero, J. M. (2014). La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario. *Memorias Seminario Internacional "La Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios"*.

Otero Lastres, M. (2001). *Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*. CAN.

Pacón, A. M. (1993). Marcas Notorias, Mas Renombradas, Marcas de Alta Reputación. *Derecho*, *43*, 303–384. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pouillet, E. (1912). *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* (Sexta). Marchal, Billard.

Roubier, P. (1954). L'utilization internationale des marques. *Revue Internationale de la Prop. ind et Artistique*, *24*, 40–76.

Subramaniam Krishnaraj vs. INDECOPI, (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2015).

MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. vs. SIC, Proceso No. 33-IP-2000 ___ (Tribunal Andino de Justicia 2000).

Ebel S.A. vs. SIC, Proceso No. 114-IP-2003 (Tribunal Andijo de Justicia 2003).

Neuquen Sociedad Anónima vs. INDECOPI, Proceso No. 24-IP-2005 (Tribunal Andino de Justicia 2005).

CLARO vs. SENADI, (Tribunal Contencioso Administrativo 2020).

Mc.Donald's Corporation vs. Olga Beatriz Romero, 101-IP-2000 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2000).

Amazon Technologies Inc. Vs. INDECOPI, 07-IP-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino 2020).

Cámara de Comercio de Armenia vs. SIC, (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1997).

Sociedad D.C. Comic vs. SIC, (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1999).

Neuquen Sociedad Anonima vs. Importadora Amauta S.A., 24-IP-2005 (Tribunal Justicia Comunidad Andina 2005).

SOCIEDAD COLOMBINA S.A. vs. SIC, 46-IP-2006 (Tribunal Justicia Comunidad Andina 2006).

Pinturas Wesco S.A. vs. SENADI, 94-IP-2013 (Tribunal Justicia de la Comunidad Andina 2013).

ECKERD PERÚ S.A. vs. INDECOPI, Nº 2018 (Tribunal Justicia Comunidad Andina 2018).

Volvo Trademark Holding A.B. vs. SENADI, 50-IP-2021 (Tribunal Justicia de la Comunidad Andina 2021).

Bartering Comercial de Colombia S.A vs. Tribunal Supremo de Colombia, Nº 1987 (Tribunal Supremo de Colombia).

Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, & Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1999). *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual]. Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999. https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346

Vargas Mendoza, M. (2006). La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual. *FORO, Revista de Derecho*, *6*, 301–310.

Villacreses, F. (2008a). *La marca notoria en la CAN* (Primera, Vol. 84). UASB, Ediciones Abya-Yala & Corporación Editora Nacional.

Villacreses, F. (2008b). *La marca notoria en la CAN* (Primera, Vol. 84). Universidad Andina Simon Bolivia, Abya Yala & Corporación Editora Nacional.

Villar, S. E. V. (2008). *Siete principios para un sistema objetivo de propiedad*. 42.

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual, (2019) (testimony of WIPO). https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/febrero/a_2_4_convenio_paris_febrero_2019.pdf