Facultad de Derecho

Tema:

La marca notoria y renombrada. Estudio comparado entre España y Ecuador

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Abogado

Presentado por:

Joaquín Baus Garcés

Tutor:

Teodomiro Ribadeneira

Quito, agosto de 2021

RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad ahondar en un estudio comparado entere la legislación ecuatoriana y española, sobre la relevancia que tienen las marcas notoriamente conocidas y las marcas de alto renombre en el mercado. Como se podrá evidenciar con la lectura de este trabajo de titulación, el derecho marcario surge en la Europa del siglo XVI y permanece con gran relevancia hasta los días presentes. El derecho marcario, y en concreto, las marcas notorias y renombradas cumplen una función determinante en los mercados, pues, como se verá en diferentes apartados de este trabajo de titulación, la condición de notoria y renombrada de una marca es en realidad un estatus que éstas alcanzan.

Con esto en mente es preciso valorar y analizar el comportamiento de los Estados frente a las marcas notorias y renombradas. Los tratados e instrumentos internacionales tienen una importante presencia en esta materia, pues, los ordenamientos jurídicos internos de los países se adaptan a las disposiciones comunitarias como es el caso de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y las diferentes Directivas de la Unión Europea. Con esto, juegan un rol importante las diferentes instituciones internacionales como son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Homogeneizar la propiedad intelectual e industrial y el derecho marcario en las regiones es vital para generar una mayor protección y seguridad jurídica en el mercado. Así mismo, a nivel andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a nivel europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son voz autorizada y vinculante en esta materia.

Las marcas notorias y renombradas al poseer este estatus cuentan con una protección registral más extendida que la marca ordinaria. Los diferentes instrumentos internacionales aplicables a esta materia incluso vienen a romper principios básicos del derecho marcario como son: los principios de especialidad, territorialidad, uso real y efectivo, y principio de registrabilidad. Estas excepciones, que aplican a las marcas notorias y renombradas, atienden a la finalidad de proteger a las marcas de los riesgos que existen, como es el aprovechamiento del prestigio ajeno.

Palabras clave: Estudio comparado, marca notoria, marca renombrada, derecho marcario, propiedad intelectual, protección registral.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad de Los 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 de Los 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 de Los 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.

Joaquín Baus Garcés

C.I.: 1717123812

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…… 8

CAPÍTULO I
Contexto histórico y antecedentes de la propiedad intelectual …… 11

1. Contexto histórico del Derecho de Propiedad Intelectual ……... 11
2. Los signos distintivos …….. 12
   2.1. Concepto y clases …….. 12
3. La Propiedad Intelectual y sus instituciones ……... 17
   3.1. Evolución del Derecho de Propiedad Intelectual en España y Ecuador …… 17
   3.2. Las principales instituciones internacionales: OMPI y EUIPO …… 30

CAPÍTULO II
La regulación nacional e internacional en materia de marcas notorias y renombradas …….. 32

1. La marca notoria y marca renombrada: características y regulación …….. 32
   1.1. Regulación y características específicas …… 33
   1.2. Tratados internacionales aplicables a la marca notoria y renombrada en el Ecuador ……... 35
   1.3. La marca notoria y renombrada en Ecuador y España y su protección …… 38
      1.3.1. Protección marcaria ……. 38
      1.3.2. Los principios marcarios ……..…… 44
         1.3.2.1. El principio de especialidad …….. 44
         1.3.2.2. El principio de territorialidad ……..…….. 43
         1.3.2.3. El principio de uso real y efectivo ……...……. 46
         1.3.2.4. El principio de registrabilidad ……..……. 48

CONCLUSIÓN ……..…….. 49

REFERENCIAS …….……. 51

LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA. ESTUDIO COMPARADO ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR.

Joaquín Baus Garcés

jbausg@estudiantes.uhemisferios.edu.ec

Resumen

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad ahondar en un estudio comparado entere la legislación ecuatoriana y española, sobre la relevancia que tienen las marcas notoriamente conocidas y las marcas de alto renombre en el mercado. Como se podrá evidenciar con la lectura de este trabajo de titulación, el derecho marcario surge en la Europa del siglo XVI y permanece con gran relevancia hasta los días presentes. El derecho marcario, y en concreto, las marcas notorias y renombradas cumplen una función determinante en los mercados, pues, como se verá en diferentes apartados de este trabajo de titulación, la condición de notoria y renombrada de una marca es en realidad un estatus que éstas alcanzan.

Con esto en mente es preciso valorar y analizar el comportamiento de los Estados frente a las marcas notorias y renombradas. Los tratados e instrumentos internacionales tienen una importante presencia en esta materia, pues, los ordenamientos jurídicos internos de los países se adaptan a las disposiciones comunitarias como es el caso de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y las diferentes Directivas de la Unión Europea. Con esto, juegan un rol importante las diferentes instituciones internacionales como son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Homogeneizar la propiedad intelectual e industrial y el derecho marcario en las regiones es vital para generar una mayor protección y seguridad jurídica en el mercado. Así mismo, a nivel andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a nivel europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son voz autorizada y vinculante en esta materia.

Las marcas notorias y renombradas al poseer este estatus cuentan con una protección registral más extendida que la marca ordinaria. Los diferentes instrumentos internacionales aplicables a esta materia incluso vienen a romper principios básicos del derecho marcario como

son: los principios de especialidad, territorialidad, uso real y efectivo, y principio de registrabilidad. Estas excepciones, que aplican a las marcas notorias y renombradas, atienden a la finalidad de proteger a las marcas de los riesgos que existen, como es el aprovechamiento del prestigio ajeno.

Palabras clave: Estudio comparado, marca notoria, marca renombrada, derecho marcario, propiedad intelectual, protección registral.

Abstract

The purpose of this degree work is to delve through a comparative study between Ecuadorian and Spanish legislation, on the relevance of well-known brands and highly renowned brands in the market. As can be seen by reading this degree work, trademark law arises in 16th century Europe and remains highly relevant to this day. Trademark law and, specifically, well-known and well-known marks play a decisive role in the markets because, as will be seen in different sections of this titling work, the well-known and well-known status of a mark is actually a status that they achieve.

With this in mind, it is necessary to assess and analyze the behavior of States concerning well-known and renowned trademarks. International treaties and instruments have an important presence in this matter since the internal legal systems of the countries are adapted to the Community provisions, as is the case of Decision 486 of the Commission of the Andean Community; and the different Directives of the European Union. With this, different international institutions such as the World Intellectual Property Organization and the Intellectual Property Office of the European Union also play an important role. Homogenizing intellectual and industrial property and trademark law in the regions is vital to generate greater protection and legal security in the market. Likewise, at the Andean level, the Court of Justice of the Andean Community and the Court of Justice of the European Union are the authoritative and binding voice in this matter.

Notorious and renowned trademarks, by having this status, have a more extended registration protection than the ordinary trademark. The different international instruments

applicable to this matter even break basic principles of trademark law such as the principles of specialty, territoriality, real and effective use, and the principle of registrability. These exceptions that apply to well-known and renowned brands serve the purpose of protecting brands from the risks that exist, such as taking advantage of the prestige of others.

Key words: Comparative study, well-known brands, highly renowned brands, Trademark law, intellectual property, registration protection.

INTRODUCCIÓN

En aras de desarrollar un estudio comparado entre la legislación ecuatoriana y española en lo relativo a la marca notoria y renombrada, se ha escrito el presente trabajo de titulación. Como se podrá observar, los ordenamientos jurídicos tanto de Ecuador como España confluyen en un mismo punto: la protección de las creaciones del intelecto y, en particular, se hará referencia a la protección de las marcas notorias y renombradas. De una forma u otra la protección de la marca notoria ha venido siendo parte de nuestros ordenamientos jurídicos desde tiempos inmemorables.

Dentro de los distintos ordenamientos jurídicos existe una protección a los descubrimientos industriales, pero también existe una protección a los signos distintivos empleados por el empresario en el tráfico mercantil, aquellos signos que lo diferencian frente a los demás operadores del mercado; tal y como aquellas innovaciones intelectuales creativas, literarias o artísticas e incluso aquellas creaciones sin fines industriales; estas creaciones conforman un conjunto de normas al que denominamos: Derecho de la Propiedad Intelectual. De modo indistinto se equipara al signo distintivo con la marca; pues el primero es el medio por el cual se diferencia el empresario en el tráfico mercantil y la segunda, se puede entender como la variante más amplia del signo distintivo. Así, toda marca es un signo distintivo, pero no todo signo distintivo es una marca.

De lo anterior se deriva una cuestión de gran trascendencia jurídica y que ha desembocado en un estudio profundo: el Derecho de marcas y patentes. El Dr. Magaña Rufino señala en su artículo que "Las marcas son signos que además de distinguir productos o servicios de los relativos a su competencia, atesoran un prestigio o calidad" (Magaña, 2020).

Dentro de este campo jurídico se atenderá a unos conceptos determinados que son de gran significancia para el derecho marcario: la marca notoria y la marca de alto renombre o renombrada. Estas son dos figuras o conceptos jurídicos de importancia superlativa, pues son aquellas marcas que comportan un conocimiento y un importante reconocimiento por parte del mercado y que condicionan el comportamiento de los consumidores en un ámbito determinado.

Se puede definir a la marca notoriamente conocida (marca notoria) como aquella que es bien conocida dentro de un determinado mercado; mientras que la marca renombrada es aquella

conocida por el público en general, pues no es conocida solo en un mercado determinado. Y así ha definido el Foro de Marcas Renombradas Españolas (en lo sucesivo FMRE) a las marcas notorias:

> Aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración alcanzada en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. (FMRE, 2007)

Como se puede ver, es aquella perteneciente a un determinado mercado. Mientras que por su parte las marcas renombradas si bien dedican su actividad comercial a un determinado campo profesional, son conocidas por los demás sectores. En palabras del FMRE:

> Aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración alcanzada en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el público general del mercado en el que se comercializa la marca. Respecto a la Marca Notoria, la Marca Renombrada tiene todavía más fuerza y valor, ya que es aquella no sólo conocida por el público objetivo de la marca, sino por el público en general, y goza en este caso, de una mayor protección jurídica y mayor valor económico. (FMRE, 2007)

"Puede decirse entonces, que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente" (Castillo, 1992). De tal manera que se entiende que las condiciones de notorias y renombradas son estatus que determinadas marcas alcanzan tras un arduo trabajo en el mercado. Para estas marcas existe una protección especial dentro de los ordenamientos jurídicos y se encuentra recogido principalmente en los diferentes instrumentos internacionales: convenios, tratados y acuerdos; no obstante, las normativas internas al trasponer a las leyes supranacionales incorporan en sus ordenamientos aquellas protecciones.

El derecho marcario en el Ecuador y en España ocupa una importante condición. El brindar seguridad jurídica dentro de este campo es primordial en aras de atraer inversión y desarrollar los mercados. Promover los registros de marcas permite que los operadores mercantiles muevan la

economía nacional e internacional; promueve las buenas prácticas empresariales y permite una competencia justa en el mercado.

En este sentido, aquellas empresas que han logrado llevar sus signos distintivos y marcas a un estatus de notoriedad y renombre gozan de una protección mayor y extendida para así, resguardar su posicionamiento y evitar las malas prácticas empresariales. Como se podrá ver en este trabajo de titulación, las marcas notorias y renombradas rompen con los principios marcarios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo y registrabilidad. Se podrá ver la postura del legislador nacional y comunitario (andino y europeo) en materia de aquellas marcas notorias y renombradas.

CAPÍTULO I: Contexto histórico y antecedentes de la propiedad intelectual

1. Contexto histórico del Derecho de Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual tiene sus primeras apariciones en el Reino de España durante la Edad Moderna, concretamente en 1502 bajo el reinado de los Reyes Católicos. A primeras luces las medidas tomadas por los reyes eran una censura a la impresión de libros. Una censura que atiende a la propagación del protestantismo que acrecía con gran rapidez en el resto de Europa. De esta manera, los monarcas españoles decretaron mediante la Pragmática de 8 de Julio de 1502, que únicamente los órganos eclesiásticos y las autoridades máximas del reino son los autorizados a expedir licencias de impresión de libros (García Pérez. N.D.).

Estas medidas tienen como efecto un *fumus* de propiedad intelectual. La aparición de licencias y permisos de impresión, en efecto representan una noción de control e impresión ordenada de libros, es por eso por lo que, en 1558 dentro de la modificación de medias de impresión, los Reyes Católicos establecen que una vez impreso un libro, en sus páginas iniciales debe constar la licencia de impresión, el privilegio y el lugar donde ha sido impreso.

Tiempo más tarde, surge en Reino Unido el denominado Estatuto de la reina Ana de 1710. Este estatuto es de vital importancia en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Este naciente derecho regulaba que los autores, en aras de un mejor control sobre sus obras, tenían la facultad de explotar sus obras mediante la editorial de su elección. Casi paralelamente en 1764 bajo el reinado de Carlos III en España, mediante Real Orden surge lo que propiamente se llama derecho de autor. El monarca concede a los autores y sus sucesores el derecho en exclusiva de impresión de libros y escritos (Instituto Autor, N.D.).

En concordancia con lo anterior, resulta conveniente remitirse a las ideas presentadas por John Locke. El filósofo presenta una conexión directa entre propiedad y trabajo. La teoría lockeana hace referencia a la *res nullius* (cosa de nadie) afirmando que

> El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de si mismo, es, por consiguiente, propiedad suya. Pues al sacarla del

> estado común en el que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Porque este trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto él, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando queden todavía suficientes bienes comunes para los demás (Locke, N.D., p. 10).

El análisis literal de la postura lockeana es una clara manifestación de la protección de la propiedad incluso intelectual. Ya desde el movimiento de la ilustración se conoce el respeto por las creaciones intelectuales y literarias de los seres humanos; el respeto por el trabajo se ve reflejado en una protección del resultado.

Años más tarde en la Francia de Louis XVI en 1777 se dictaron seis decretos mediante los cuales "…reconoció al autor el derecho a editar y vender sus obras, creándose así dos categorías diferentes de privilegios, los de los editores y los reservados a los autores" (Calderón, 2014).

Finalmente, en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce al derecho de autoría como derecho del individuo, señalando en su artículo 27.2 que: "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Con todo esto en mente, lo que se puede concluir es una importante presencia histórica del derecho marcario en el mundo, principalmente en Europa; lo que demuestra una relevancia en la materia que ha crecido conforme pasa el tiempo. La defensa de la propiedad inmaterial ya es defendida por Locke, lo que significa que en defensa de la propiedad se incluye a aquellas creaciones del intelecto; si bien es cierto no se hace referencia a las marcas ni a los signos distintivos, no obstante, este es el umbral por el cual se empezaría a regular esta materia. Como se podrá ver en acápites posteriores, las marcas y signos distintivos gozarán de una protección focalizada en las legislaciones actuales.

2. Los signos distintivos

2.1. Concepto y clases

El signo distintivo o marca tiene tres finalidades; la primera: diferenciar a un empresario de otros dentro del mercado en el que destinan sus bienes o servicios. De este concepto de marca, en

palabras de Peinado Gracia "se colige de ello la principal función que tiene esta figura: identificación del origen empresarial de los productos y servicios, así como de la calidad de los mismos según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo creándose el *goodwill* empresarial de la persona que la utiliza" (Peinado Gracia, 2019).

De lo anterior se deriva la segunda finalidad: el factor publicitario. Rafael Muñiz, presidente del Foro Internacional de Marketing enfatiza que la marca, "ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones…" (Muñiz, ND). La mercadotecnia juega un papel importante en la marca, pues de ésta se desprende un sinfín de técnicas publicitarias que permiten a la marca darse a conocer y posicionarse en el mercado.

Existe una tercera finalidad determinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): la inversión. En su Sentencia de 22 de septiembre de 2011[1] señala que a más de que la marca identifique el origen de un producto y su función publicitaria; el titular de la marca puede emplearla con el propósito de ganar o precautelar una reputación que le permita atraer o mantener una clientela fiel.

Peinado Gracia hace hincapié en este tercer propósito de la marca y defiende la postura del alto tribunal al argumentar que en efecto:

> El uso por un tercero (…) de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca (Peinado Gracia, 2019).

De tal forma que, el uso indebido de una marca evidentemente representa una disminución de consumo de aquella imitada generando un perjuicio a su titular; no obstante, la similitud de productos dentro de un mismo mercado cobra relevancia al momento de plasmar el principio de especialidad, particular de la esfera marcaria.

[1] Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala primera), Sentencia de 22 de septiembre de 2011 [TJCE 2011, 284] (S. TJUE C-323/09 *Interflora* e *Interflora Unit*., Rec. I-08625).

En cuanto al tipo o clases de marcas; se debe atender a diferentes criterios, de esta manera, resulta común diferenciarlas entre: denominativas, gráficas y mixtas; pues las primeras son aquellas se componen por palabras; las segundas por líneas o diseños y finalmente las terceras son aquellas que se componen por una mezcla entre la primera y la segunda.

Al tenor de lo señalado dentro de la Ley de Marcas española; en el Art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) delimita el legislador español un amplio espectro sobre aquellos signos que pueden constituir una marca. Así, delimita la normativa española que: "Podrán constituir marcas todos los signos (…)". Este artículo determina una extensa libertad y autonomía para la constitución de una marca, a tal extenso que incluye expresamente "todos los signos"; ahora bien, incluye unos ejemplos determinados en dicho apartado y en su artículo siguiente hace referencia a las prohibiciones absolutas.

Por su parte, en el articulado ecuatoriano se debe hacer referencia al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESC) en general conocido como Código de Ingenios, que en su Art. 359 señala que: "Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica".

Existe una clara similitud entre ambos ordenamientos donde inicialmente se genera una libertad para la constitución de una marca. El ordenamiento ecuatoriano al igual que el español se enfoca en la creación de un amplio espectro que invite al registro de marcas; de lo contrario un ordenamiento restrictivo alejaría a los interesados. Ahora bien, existe un aspecto que llama la atención y que a primeras luces generó incertidumbre tanto en la normativa ecuatoriana y española.

Lo anterior, con respecto a aquellas marcas que pretendían registrar olores; pues estos no son susceptibles de representación gráfica; por tanto, quedaban excluidas del acceso al registro marcario. No es hasta la Directiva de 2015[2], y el Reglamento de 2017[3], que en la Ley de Marcas tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018; se abre la posibilidad de registro a las marcas olfativas; pues tras la transposición de la Directiva de la UE, la Ley de Marcas española se

[2] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
[3] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

ha visto modificada dejando de lado la representación gráfica; ahora el Art. 4 LM señala expresamente que:

> Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

En atención a aquello se evidencia la necesidad de los ordenamientos internos de adaptarse a las normativas extranjeras. Pues se ha visto como una directiva de la Unión Europea ha obligado al Estado español a modificar su Ley de Marcas en aras de concordar con la legislación comunitaria. Es por una decisión europea, que el Estado español viene a introducir en su ordenamiento interno la posibilidad de registrar marcas olfativas.

En el Estado ecuatoriano, con lo que respecta a las marcas olfativas, se debe atender a lo dispuesto por el COESC; en su Art. 359 hace referencia a aquellos signos distintivos que pueden ser registrados como marca en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Empieza el artículo en cuestión enfatizando que podrán registrarse como marca aquellos signos que sean aptos para diferenciar bienes o servicios en el mercado y que sean "susceptibles de representación gráfica". En este punto se ve una clara semejanza con el antiguo ordenamiento español; ahora bien, precisamente en el apartado tercero del Art. 359 del COESC, se expresa que podrán constituirse como marca "los sonidos, olores y sabores". De tal forma que el Estado ecuatoriano ya prevé con mayor claridad que en España el registro de las marcas olfativas desde 2016, año en que se aprobó el COESC.

Con lo que respecta a la postura de la Comunidad Andina de Naciones; la Decisión 486 de la Comisión contiene de igual manera la facultad de registro de una marca olfativa. Precisamente en su Art. 134, que hace referencia al registro marcario, en su apartado c) incluye "los sonidos y los olores". Pero también dentro de la Decisión 344 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial, se incluye la posibilidad de registro como diseño industrial "cualquier combinación de olores"; así lo detalla el Art. 58 de la Decisión 344.

Tras esta comparación marcaria, se puede determinar que en efecto los ordenamientos evolucionan conforme a las exigencias del mercado. El permitir el registro de aquellas marcas olfativas genera una mayor seguridad, que, a su vez, estimula el mercado.

Con el objeto de enfocarse en el tema que a este trabajo atañe; existen ciertas marcas, que, por su importante presencia en el mercado y reconocimiento de los consumidores, se han encasillado como marca notoria o renombrada. Así, en palabras del magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en el año 2000, Rubén Herdoíza Mera; "la notoriedad es un nivel al que llegan pocas marcas (…)[4]". Siguiendo con la casuística del mismo tribunal, este se ha pronunciado con relación a la notoriedad de las marcas, de tal forma que la marca notoria:

> (…) es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (…)[5].

En consecuencia, se puede determinar que la condición de notoria no es común, sino que las marcas deben cumplir con los requisitos de difusión, presencia y conocimiento por los consumidores en el mercado en que intervienen.

Como ya se ha visto en líneas anteriores, las marcas notorias responden al conocimiento general por el sector del mercado al que los bienes o servicios son destinados. En otras palabras, la marca notoria es aquella conocida por la generalidad del mercado en que desarrolla sus actividades. Ahora bien, habida cuenta de que la marca notoria se circunscribe al conocimiento interno de su mercado, existen marcas que son conocidas dentro y fuera del mercado al que destinan sus bienes o servicios.

De lo anterior se desprende el concepto de la marca renombrada; que es aquella conocida por el público en general. Este concepto lo que demuestra, es un ámbito de conocimiento más

[4]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 44-IP-99, 2000.

[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 23-IP-1999.

amplio, pues a diferencia de la marca notoria no es solo generalmente conocida en el mercado en el que desarrolla sus actividades empresariales, sino que es conocida en todos los mercados.

Tras este examen, realizado a los conceptos marcarios en los diferentes ordenamientos, tanto nacionales como comunitarios; lo que se deduce es que, al no existir un pronunciamiento expreso de aquello que comprende una marca renombrada; la marca notoria absorbe a aquella permitiendo que cuando el legislador se pronuncie con respecto a las marcas notorias, se incluya también a las renombradas. Hay una ausencia de pronunciamiento expreso sobre aquellas marcas de alto renombre, en virtud de que los derechos otorgados a la marca notoria son los mismos que para las renombradas.

3. La Propiedad Intelectual y sus instituciones

3.1. Evolución del Derecho de Propiedad Intelectual en España y Ecuador.

La Prof. Sánchez García en su escrito señala que en España la primera aparición de la propiedad intelectual es a finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna cuando:

> Los reyes solían conceder a los impresores, quienes eran los verdaderos protagonistas de la edición, el privilegio de publicar, de ser los dueños de una obra que les había sido vendida, y los conflictos, de plantearse, surgían únicamente por usurpaciones de derechos entre impresores (Sánchez, 2001).

Este preámbulo es fundamental, puesto que en 1847 se promulga la primera ley de propiedad intelectual española, donde se recogían los preámbulos de los derechos de autor. Ahora bien, la Prof. Sánchez García hace referencia a las palabras de Juana Marco Molina: "si bien esta ley presentaba rasgos de modernidad, aun mantenía aspectos que recordaban demasiado a los antiguos privilegios de los impresores (Sánchez García, 2001)".

De tal forma, en 1879 bajo el reinado de Alfonso XIII las Cortes aprobaron la Ley de 10 de enero de 1879 de propiedad intelectual[6]. En tan solo 57 artículos, concede 80 años de protección

[6]Publicada en la Gaceta de Madrid» núm. 12, de 12 de enero de 1879, páginas 107 a 108, por el Ministerio de Fomento en 1879.

de derechos de autor tras su muerte, en su Art. 6, y por supuesto, amén del Art. 33: la creación del Registro general de propiedad intelectual.

Más tarde el Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 vino a desarrollar la legislación española y a ponerla en marcha. Empezó haciendo alusión al ámbito de protección y consiguientemente expone el concepto de "autor":

> (…) se considerará autor, para los efectos de la Ley de la Propiedad Intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica y literaria, o crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales.

De esta disposición se debe observar más allá de la postulación orientativa que el legislador español de entonces quiso dar al texto legal; pues del articulado de la ley se extrae una clara visión respecto al creador de la obra. No basta con un mero artista que pinta o compone, sino que éste se perfila como un profesional, se percibe al autor como un experto en el campo que, además, busca una compensación a cambio de la creación. (Sánchez García, 2001).

Otra de las innovaciones de la norma española fue la creación del Registro general de la propiedad intelectual, institución adjunta del Ministerio de Fomento español. El reglamento de 1880 vino a desarrollar los requisitos para la inscripción de las obras, pero además con carácter indispensable debía ir acompañada con los datos completos de la obra, entre ellos: nombre del autor, el nombre de la persona responsable de la inscripción, el lugar de la publicación, entre otras. Así mismo marcó el plazo de un año para la inscripción en el registro desde su finalización o venta a un tercero. Después, en 1894 este plazo vino a reducirse a seis meses.

Llegado el siglo XX en 1987 bajo el reinado de Juan Carlos I; las cortes promulgaron la nueva ley de propiedad intelectual española: Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual[7]. Tal y como se desarrolla en la exposición de motivos de la norma en cuestión:

---

[7] Publicada en el Boletín Oficial del Estado Número 275, el 17 de noviembre de 1987.

> La necesidad de establecer un régimen jurídico especifico de los derechos denominados de propiedad intelectual motivó la promulgación de la ley de 10 de enero de 1879 (…).
>
> Sin embargo, el legislador de entonces no podía prever las profundas transformaciones sociales sobrevenidas y, mas en particular, las consecuencias del desarrollo de los medios de difusión de las obras de creación que han permitido, por primera vez en la historia, el acceso de la mayoría de los ciudadanos a la cultura, pero que, paralelamente, han facilitado nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual (…).
>
> Por todo ello, teniendo en consideración las tendencias preponderantes en los países miembros de la comunidad europea y, en particular, las de aquellos más cercanos a nuestra tradición jurídica, la presente ley establece, con carácter unitario y sistemático, un nuevo régimen jurídico de la propiedad intelectual, que tiene por finalidad que los derechos sobre las obras de creación resulten real, concreta y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias de nuestra época.

El legislador español de 1987 determinó necesaria una adaptación de la normativa a la sociedad de entonces, pues los medios de difusión y el crecimiento comercial y marcario obligaron a una adaptación de la normativa. Se debe tomar en cuenta que, para 1987 el Reino de España se había incorporado hace tan solo dos años a la Unión Europea (1985). La apertura del Estado a un comercio internacional fue catalizador de una innovación jurídica.

En España, la promulgación de su nueva Ley de Propiedad Intelectual en 1987 se enfoca en la protección de los derechos de autor; en su Art. 26 señala que los derechos de autor son vitalicios y continúan hasta sesenta años tras el fallecimiento del autor. Ahora bien, la norma discutida, como su nombre lo indica, es una ley que se enfoca en materia de propiedad intelectual en sentido amplio. En virtud de aquello, se centra en la determinación de los derechos de los autores, editores y el campo de actuación de éstos; no es propiamente una norma que regula marcas y mucho menos, de marcas notorias o renombradas. No es hasta 2001 que la Ley de Marcas viene a regular esta materia en España.

Mas tarde, en 1996 se aprueba en España el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, homogeneizando la normativa vigente sobre esta materia; pues esta vino a unificar en un solo cuerpo legal todas las modificaciones que se han hecho sobre este campo; pues al fin y al cabo, no es una materia

reservada a ley orgánica. Este texto refundido ha regulado esta materia por más de veinte años; y así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 2 de marzo de 2019 publica la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. La plataforma Iberley en un análisis sobre la nueva reforma a la ley, establece que:

> El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. En este capítulo destaca la introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad (Iberley, 2019).

Ahora bien, la Ley de Propiedad Intelectual española y su Texto Refundido de 1996; son dos normativas que se enfocan en materia más amplia que el derecho marcario. Así, por tanto, desde 1929 el derecho marcario y derecho de la propiedad intelectual en España divergen generando la obligación de crear una nueva normativa marcaria que permita diferenciar claramente estos dos campos de actuación adicional a la promulgación de la Ley de Patentes de 1986. Con esto, como lo destaca la exposición de motivos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas:

> Ha originado una cierta fragmentación legislativa en materia de propiedad industrial, al tener que convivir una moderna normativa sobre patentes y modelos de utilidad –que cuenta con instituciones eficaces para la defensa de los derechos exclusivos– con la mencionada protección jurídica en materia de signos distintivos contenida en el EPI.

Finalmente, el derecho marcario en sentido estricto, nace en España.

Dentro del ordenamiento español, reza el primer apartado de la exposición de motivos de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas:

> Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal

> Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

Con este contexto histórico nace en España la Ley de Marcas de 2001 vigente hasta el día de hoy. Como hace referencia la propia ley, España atravesando una globalización e indexación en la Unión Europea debe acoplar su ordenamiento interno a los estándares internacionales; tal y como sucedió en Ecuador con las exigencias de la Comunidad Andina de Naciones y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1996.

Tras todo el galimatías histórico jurídico de las modificaciones y promulgaciones de nuevas leyes de propiedad intelectual; el Estado español finalmente ha armonizado su normativa con las disposiciones de la Unión Europea. La actual legislación, como se verá más adelante, confiere una protección a los titulares de las marcas y en especial, a aquellos titulares de las marcas notoriamente conocidas. Cosa similar ocurrió en el Estado ecuatoriano; promulgación de leyes que finalmente desembocaron en un proceso codificador.

Con lo que respecta al Estado ecuatoriano; ya la Constitución Política de la República del Ecuador de 1897 viene a regular el primer acercamiento a la propiedad intelectual. De tal forma que el Art. 18 de la Constitución disponía: “Todos gozan de libertad de industria, y, en los términos prescritos por la ley, de la propiedad exclusiva de sus descubrimientos, inventos y obras literarias”. Así, la propiedad intelectual fue prevista constitucionalmente hasta que, posteriormente en 1899, se promulgó la primera Ley de Marcas en el país; norma que permitió la independencia en la regulación de esta materia.

La primera ley ecuatoriana en esta materia es la Ley de Propiedad Intelectual de 1976. Dicha ley, en su Art. 2 señala sobre la obtención de la protección de las obras: “El título originario

de los derechos de autor nace de la creación de la obra, sin que sea necesario registro, depósito, ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la presente Ley".

El párrafo anterior evidencia como el Estado ecuatoriano se diferencia del primer sistema español; pues en España conforme a la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 se crea el Registro general de la propiedad intelectual[8] con la finalidad de garantizar protección y derechos a los autores. En la legislación española, en el Art. 33 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 se crea el Registro con el propósito de dotar de derechos de protección a los autores.

Ahora bien, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana de 1976 en su Art. 110 dispone la creación del Registro Nacional de los Derechos de autor donde se deberán depositar todas las creaciones literarias, artísticas o científicas; no obstante, el derecho de autor nace desde la creación de la obra, no desde la inscripción en el registro; el Art. 110 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976 dispone:

> Créase el Registro Nacional de los Derechos de autor como dependencia y bajo la dirección y responsabilidad del Ministerio de Educación Pública.
>
> En las direcciones provinciales de educación funcionarán oficinas de registro para los efectos de esta Ley.

De lo anterior, se extrae que en el Ecuador se creó el registro marcario como un simple depósito y custodio de obras literarias y artísticas. Opera como un catastro, pues el registro de las obras no otorga derechos al autor; como se ha visto, los derechos surgen desde la creación de la obra.

Otra particularidad de la normativa ecuatoriana es que la Ley de Propiedad Intelectual de 1976 otorgaba un plazo de protección de los derechos de autor. Reza el Art. 88 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976:

---

[8] Artículo 36, apartado primero de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879: Para gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con arreglo a lo establecido en los artículos anteriores.

> La protección otorgada por la presente Ley será por el tiempo determinado en las siguientes reglas: a) por toda la vida del autor, y después de su fallecimiento, por el plazo de cincuenta años, a favor de sus herederos y legatarios. Cuando la obra perteneciere a varios autores, este plazo de cincuenta años correrá a partir del fallecimiento del último de ellos.

Reinstaurada la democracia en el Ecuador, la normativa de propiedad intelectual no fue reformada hasta 1998, año en que se modifica la Ley de 1976. Esta modificación responde a las obligaciones internacionales, pues éstas exigen al Ecuador adaptar su ordenamiento jurídico; en particular el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1996. En tal sentido, con la nueva normativa de 1998, el legislador ecuatoriano vino a incorporar las recomendaciones internacionales sobre el alcance de protección de la propiedad intelectual e incluso introdujo protecciones adicionales, lo que, a ojos de la comunidad internacional, cataloga a nuestra normativa como ADPIC PLUS, cosa que apunta al ordenamiento jurídico ecuatoriano como un régimen legal que otorga mayor protección y derechos que otros ordenamientos (SENADI, ND).

Promulgada la nueva Ley de Propiedad Intelectual se produce una innovación importante: la creación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) que viene a independizar la institución, pues en palabras de este mismo organismo:

> De esta manera y con base en la nueva legislación, el 19 de mayo de 1998, se creó oficialmente el IEPI, institución que inicialmente fue constituida por unión de las direcciones de: Derechos de Autor, que hasta entonces perteneció al Ministerio de Educación; Propiedad Industrial, que formaba parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; y Obtenciones Vegetales, del Ministerio de Agricultura (SENADI, 2016)".

Posteriormente en 1999 se publica en el Registro Oficial[9] el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo que contiene y desarrolla las disposiciones creadas para una correcta aplicación de la ley.

[9] Publicado en el Registro Oficial 120 de 1 de febrero de 1999.

Años mas tarde, se inició un proceso codificador, el Ecuador en 2014 presentó una propuesta de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, comúnmente conocido como Código de Ingenios. Esta propuesta vino desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT) y tras pasar todo el galimatías legal y constitucional el 29 de noviembre de 2016 fue aprobado finalmente, tras el veto parcial del presidente de la república.

Este código viene a derogar a la anterior Ley de Propiedad Intelectual que rigió en el país e introdujo algunas novedades en materia de innovación, no solo de propiedad intelectual. Así en sus cuatro libros introduce aspectos como la promoción de la investigación responsable, innovación, ciencia y tecnología, saberes ancestrales y tradicionales, talento humano y por supuesto, la protección en materia de propiedad intelectual (Marín, 2016).

Específicamente en lo que atañe a las marcas, el abogado Luis Marín menciona algunas de las novedades que introdujo el denominado Código de Ingenios. De tal forma que para Marín las principales novedades en materia de marcas son las siguientes:

- Se incluye un listado más completo de los tipos de marca susceptibles de registro en el país, incluyendo ahora expresamente a los sonidos, olores, sabores, letras, números, colores, formas de productos, relieves y texturas, animaciones, hologramas, entre otros.
- Se contempla expresamente la figura de distintividad sobrevenida por el uso (*Secondary Meaning*) para las marcas carentes de distintividad, inclusive para marcas tridimensionales.
- Se introduce la acción de cancelación por genericidad.
- Se replantea el procedimiento de nulidad marcaria, con un término de 5 años en vía administrativa por vicios relativos, y un plazo indefinido para vicios absolutos.
- Se introduce un requerimiento expreso de acreditar uso al momento de realizar la renovación de un nombre comercial.
- Se incluye un nuevo proceso voluntario, no contencioso, de reconocimiento de notoriedad de marca, además de aquel que existe dentro de procesos administrativos ante la Autoridad (Marín, 2016).

A efectos de esta investigación que se enfoca en la marca notoria y renombrada, aquella innovación que llama la atención es precisamente el último punto relacionado con el reconocimiento de la notoriedad marcaria. Así lo señala el Art. 463 del Código de Ingenios (COESC), pues desarrolla el procedimiento declaratorio de la notoriedad de un signo distintivo, en este sentido, el apartado primero del Art. 463 estipula: "El titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo." De este parágrafo se extrae aquel procedimiento administrativo no contencioso que faculta al titular de una marca o signo distintivo obtener la notoriedad de éste. Naturalmente continúa el artículo 463 haciendo referencia a los requisitos formales que deben acompañar a la solicitud del interesado, en especial a los medios probatorios.

En este sentido es menester hacer referencia a aquellos instrumentos internacionales que regulan esta materia de la propiedad intelectual. Algunos de los convenios internacionales de mayor relevancia en esta materia son decimonónicos como son el Convenio de París de 1883 o el Convenio de Berna de 1886.

Así, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual; convenio de 1883 y que fue firmado ese mismo año por varios países entre ellos el Reino de España y que la República del Ecuador no lo firmaría hasta 1999. Con aquel tratado nace la Propiedad Intelectual formalmente en España. Si bien es cierto que este convenio es firmado en 1883, ha sido enmendado en múltiples ocasiones, siendo la última en 1979. Ahora bien, en los umbrales de la Propiedad Intelectual a nivel global; se habla de una protección de los derechos de autor y la protección de las obras; no existe todavía una noción de una marca como notoria o renombrada. Resulta difícil delimitar el concepto en el ámbito de convenios internacionales pues ni el Convenio de Paris, ni el Convenio de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 refieren una definición en sentido estricto de marca notoria ni renombrada.

Pese a la anterior constatación; el Convenio de Paris en su Art. 6 *bis* hace referencia a las marcas notoriamente conocidas; ahora bien, lejos de una definición o concepto de ésta, se enfoca en la postura que la Administración local debe asumir con respecto a la protección de "una marca

que la autoridad competente del país del registro o del uso que estimare ser allí notoriamente conocida…". No se provee al interesado un concepto, sino que deja al arbitrio de la autoridad local determinar la noción de aquella marca notoriamente conocida. En efecto; el artículo que viene a regular esta materia es el Art. 6 *bis*; lo que quiere decir en su articulado original de 1883 no hacía referencia, sino que se introdujo posteriormente al ser reformado, concretamente en la reforma de 1967. Es por este motivo que como se ha señalado ad supra, resulta difícil determinar una noción de marca notoria dentro del Derecho Internacional. No obstante; en esta materia se ahondará más adelante (Sánchez García, ND).

En 1886, se celebra el denominado Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; el mismo trata sobre la protección de las obras y los autores por medio de tres principios fundamentales. De entre los Estados firmantes el Reino de España se adhirió a en 1887 y Ecuador no lo firmaría sino hasta 1991.

Así las cosas, el Convenio de Berna se fundamenta en los siguientes principios: el primero hace referencia a la protección homogénea de las obras dentro de los estados firmantes. El principio de trato nacional confiere a los autores una protección igualitaria dentro de los Estados firmantes, de tal forma que una obra de un nacional de cualquiera de los Estados o aquella obra que haya sido publicada en uno de ellos por primera vez goza de la misma protección dentro de todos los Estados firmantes (OMPI, ND).

El segundo principio es aquel de protección automática; principio que señala que la protección no debe estar subordinada a cualquier formalismo.

El principio de independencia de la protección es el tercero que conforma el Convenio. Señala que en todo caso la protección es independiente de la existencia de una protección en el país de origen de la obra en cuestión. En este principio la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha señalado que:

> Empero, si en un Estado Contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen (OMPI, ND).

Como ya se pudo observar en páginas anteriores, los inicios de la propiedad intelectual en Ecuador se remontan a la primera Constitución Política de 1897. Ahora bien, de manera formal e independiente, la propiedad intelectual y los derechos de autor aparecen en la República del Ecuador en 1946 cuando en aquella época se celebra en Washington D.C. la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Una convención donde en tan solo 21 artículos, los Estados firmantes se comprometen a la protección de los derechos de autor. Posteriormente en 1952 se celebra una segunda convención de la que Ecuador forma parte.

Paralelamente en 1952 se celebra en Ginebra, Suiza, la Convención Universal de Derechos de Autor. Este es el segundo convenio del que Ecuador forma parte. Esta convención es una de las dos más relevantes en materia de propiedad intelectual; la otra, es la Convención de Berna de 1886 a la que se ha hecho alusión previamente.

Destaca del Convenio de Ginebra de 1952 varios aspectos, entre ellos: ningún Estado firmante puede otorgar un régimen de derechos de autor más favorable para un autor nacional que para un autor de otro Estado firmante. De tal forma lo que se pretende es unificar la protección de los autores y sus creaciones del ingenio dentro de un marco internacional.

Continúa el Convenio de Ginebra haciendo referencia a la incorporación obligatoria en toda copia de la creación del ingenio, el símbolo: © junto con demás requisitos formales entre ellos el nombre del titular del derecho de autor y el año de primera publicación; de tal forma que reza el Art. 3 del Convenio:

> … todos sus ejemplares, publicados con autorización del autor o de cualquier otro titular de sus derechos, llevan el símbolo © acompañado del nombre del titular del derecho de autor y de la indicación del año de la primera publicación; el símbolo, el nombre y el año deben ponerse de manera y en sitio tales que muestren claramente que el derecho de autor esta reservado.

Una tercera novedad que incorpora este convenio de 1952 es el ámbito temporal de la protección de derechos de autor. Al tenor de lo señalado en el Art. 4 de la Convención Universal de Derechos de Autor de Ginebra de 1952, que estipula: “El plazo de protección para las obras

protegidas por la presente Convención no será inferior a la vida del autor y 25 años después de su muerte". En tal sentido se determina un ámbito temporal de protección que varía con respecto al tipo de creación. Lo anterior, repercute a todas aquellas obras literarias; pues en el apartado siguiente del mismo artículo se hace referencia a aquellas obras de arte aplicado y fotografías donde la protección no llega a tal extensión, sino que se limita a protegerlas por un tiempo que "no podrá ser (…) inferior a 10 años".

Haciendo referencia al ámbito temporal viene una cuarta innovación que introduce este convenio; el derecho en exclusiva que tiene el autor a la traducción de su obra por un tiempo de siete años. Cumplido este plazo, si el autor no ha hecho la traducción de lengua un tercero podrá hacer uso de este derecho siempre y cuando, cuente con una autorización o licencia de la autoridad competente del Estado.

Al tratar derecho internacional y en concreto los diferentes tratados a nivel mundial, no se puede dejar de lado a los convenios andinos. En este punto destaca el Acuerdo de Cartagena de 1969, del que Ecuador es miembro, que promulga el Sistema Andino de Integración (SAI), y tiene como finalidad alcanzar el desarrollo de las naciones andinas mediante la integración de las naciones firmantes. Con la firma de este tratado se da inicio al proceso andino de integración. En un inicio se denominó el Pacto Andino y en la actualidad se lo conoce como Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta comunidad cuenta con órganos comunitarios que permiten el desarrollo de las diferentes políticas y decisiones comunitarias.

Conforme a este señalamiento se debe destacar aquellas Decisiones que rigen en la CAN. Concretamente en materia de propiedad intelectual e industrial rige la Decisión 486 de la Comisión.

La Decisión 486 de la Comisión entró en vigor el 1 de diciembre del 2000. Esta normativa comunitaria viene a introducir los lineamientos de la propiedad intelectual y derechos de autor dentro de la CAN. Precisamente esta norma comunitaria regula aspectos de derechos de autor, pero concretamente su Título VI trata sobre: Las Marcas. Este apartado de la norma regula la protección marcaria, así como todo lo relativo a los parámetros de registro y cancelación de las marcas. Por supuesto hace referencia a las marcas notorias y como ya se ha visto anteriormente, el concepto de

marca renombrada no se incluye expresamente en su articulado. El no incluir este concepto no quiere decir que no lo regula, sino que lo relativo a aquellas marcas notorias aplica también para las marcas renombradas; a fin de cuentas, la marca renombrada es una marca notoria con mayor conocimiento de los consumidores.

Dentro de la Comunidad Andina de Naciones, es preciso desarrollar a su tribunal: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCAN). En este punto es imprescindible hacer notar que el TJCAN tiene como función el desarrollo, interpretación y delimitar el alcance de las normas dictadas por la CAN. En este sentido el TJCAN emite interpretaciones prejudiciales donde en ellas señala su postura con respecto a determinadas materias, lógicamente entre ellas se encuentra la materia de propiedad intelectual. Ahora bien, no se debe confundir con la función de un juez; pues el TJCAN en sus interpretaciones prejudiciales hace precisamente eso; interpretar el sentido jurídico de una norma.

Existen múltiples tratados y convenios internacionales que hacen referencia a la Propiedad Intelectual. Sin embargo, conforme a Derecho, todos aquellos convenios y tratados deben ser incorporados y traspuestos al ordenamiento jurídico interno de los Estados firmantes. De tal forma que en el Reino de España y la República del Ecuador se han refrendado y promulgado diferentes leyes en esta materia. En la República del Ecuador es oportuno ahondar en análisis de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976 y sus sucesivas leyes, pues se promulgaron nuevas normas hasta el 2016, año en el que se aprueba el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESC), vigente en la actualidad.

Por su parte dentro del ordenamiento jurídico español, se debe analizar a la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1996 y la normativa vigente que es la Ley de Marcas de 2001 con su posterior Transposición de la UE en 2018.

Como se ha podido observar, el derecho marcario y en concreto la propiedad intelectual, es un derecho cambiante. Constantemente las legislaciones tanto nacionales como comunitarias se adaptan a las necesidades de los mercados y las realidades industriales. Es por este motivo que se observa como los ordenamientos, y en especial el ecuatoriano que no viene a reformar la

normativa, sino que prefiere promulgar nuevas leyes derogando las anteriores. En este contexto las legislaciones se empeñan en brindar una mayor protección a los titulares de los signos distintivos a nivel nacional y comunitario.

3.2. Las principales instituciones internacionales: OMPI y EUIPO

Como ya se ha hecho referencia en líneas anteriores los diferentes convenios internacionales han dado a luz a las instituciones y organismos encargados del cumplimiento y desarrollo del derecho de la propiedad intelectual y marcario a nivel mundial. De esta manera es como nace la OMPI y EUIPO.

Existe un tratado adicional con relevancia significativa en materia de Propiedad Intelectual: El Convenio de la OMPI; este es un convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo en 1967 y que años más tarde, en 1979 fue enmendado puesto que desde 1974 la OMPI dejó de ser una organización intergubernamental y pasó a formar parte como uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Como ya se ha visto previamente los tratados de París y de Berna, el primero de 1883 y el segundo de 1886; en ellos se preveía la existencia de "Oficinas Internacionales" las mismas que fueron constituidas años más tarde de la firma de dichos convenios y posteriormente vinieron a ser reemplazadas por la OMPI.

Con este último convenio se viene a introducir en el ordenamiento y en la comunidad internacional una de las instituciones en materia de propiedad intelectual con mayor relevancia; junto con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, por sus siglas en inglés.

La OMPI se autodefine como "un foro mundial". Este foro tiene como finalidad atender las políticas, cooperación y la información en materia de propiedad intelectual. En la actualidad la OMPI cuenta con 193 Estados miembros y es un organismo de la Organización de Naciones Unidas.

A diferencia de la OMPI, la EUIPO es una agencia europea, no mundial. Por lo que su ámbito de actuación se circunscribe a aquellos Estados miembros de la Unión Europea. Al ser este su campo de actuación, la EUIPO se compone por un representante de cada uno de los Estados

miembros y tiene como finalidad la gestión del registro de marcas en la Unión Europea y manejar aquellos que ya han sido registrados.

Precisamente con todas las modificaciones legales y el dinamismo del derecho marcario, se evidencia la necesidad de contar con instituciones internacionales que vengan a armonizar las legislaciones y a su vez encaminar las directrices de esta materia. Como se ha podido evidenciar, las instituciones internacionales son las llamadas a encaminar a las diferentes naciones en un proceso normativo eficiente y que permita a los titulares de las marcas contar con una protección real y efectiva.

CAPÍTULO II: La regulación nacional e internacional en materia de marcas notorias y renombradas

1. La marca notoria y marca renombrada: características y regulación.

Con este bagaje histórico jurídico, surge dentro de la Propiedad Intelectual una rama dedicada al Derecho Marcario; así es como se promulga la Ley de Marcas en España y el comúnmente conocido Código de Ingenios en Ecuador.

Hoy en día, el COESC regula en su Capítulo XV los signos distintivos notoriamente conocidos. Así, reza su Art. 459:

> Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Lo que se pretende con este artículo es introducir una definición sobre las marcas notorias (dicha ley se refiere a éstas como signos distintivos notoriamente conocidos); no obstante, la definición provista por el legislador ecuatoriano resulta vaga, pues no concreta una definición o concepto. En aras de complementar una interpretación de este artículo, la abogada especialista en Derecho Marcario, Leticia Claramunt ha señalado que: "la naturaleza de notoriedad no se adquiere desde el principio, sino que es un estatus que cuesta esfuerzo lograrlo. Por lo que lo ideal, es que las marcas notorias sean antes marcas registradas" (Claramunt, 2018, párr. 13).

De lo anterior se extrae lo siguiente: una marca notoria es un estatus al que una marca registrada, tras un reconocimiento amplio por los consumidores de un determinado mercado, alcanza con un arduo trabajo.

Tras haber encontrado el campo en el que la marca notoria se desenvuelve; resulta oportuno traer a colación aquella Interpretación prejudicial del TJCAN[10] donde hace referencia específicamente a la materia que a este ensayo atañe: la marca notoria y la marca renombrada o de alto renombre. En ella, el alto tribunal ha precisado un aspecto que resulta interesante, pues ha introducido "la marca notoria andina", y sin presentar una definición concreta se remite a las legislaciones nacionales al establecer que: "marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina (…). Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros". De tal forma que conforme a lo dispuesto por el TJCAN la marca notoria andina queda conforme a las legislaciones internas de cada Estado miembro. Ahora bien, en materia de convenios y tratados internacionales se abordará más adelante[11].

Así las cosas, la marca notoria y marca renombrada deben ser diferenciadas y analizadas por separadas pese a compartir diversas similitudes. Por tanto, la marca renombrada o de alto renombre es aquella que a diferencia de la marca notoria no es conocida por el mercado en el que desarrolla su actividad profesional, sino que va más allá y es conocida por los consumidores de los diferentes mercados. En palabras del TJCAN, la marca renombrada: "es conocida por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen ni fabrican (…)"[12]. Este último aspecto es crucial en aras de diferenciar a la marca notoria de la marca de alto renombre: incluso por aquellos que no consumen. Este aspecto inmediatamente genera en la mente del consumidor un conocimiento de mercados mayor. Dicho de otra forma, aquel consumidor que desarrolla su actividad profesional o que pertenece aun determinado sector comercial conoce perfectamente a una marca que opera dentro de un comercio diferente a éste.

1.1. Regulación y características específicas

Como se ha mencionado *ad supra*; las marcas notorias y renombradas si bien pertenecen ambas al mismo campo del derecho; comprenden dos conceptos jurídicos que deben ser analizados

[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 07-IP-2020.
[11] Apartado 2: Tratados internacionales aplicables.
[12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 07-IP-2020.

por separado. Mientras que la primera comprende el pleno conocimiento de un determinado mercado; la segunda es aquella que resulta conocida "más allá del sector pertinente".

La notoriedad de la marca, como ya se ha podido ver, es un hecho extraregistral por lo que este estatus se obtiene mediante la difusión y reconocimiento de un determinado círculo de consumidores interesados; ahora bien, no se debe dejar de lado a la normativa ecuatoriana que viene a regular este aspecto.

Se debe tomar en cuenta que, conforme a la legislación ecuatoriana, el titular de una marca se encuentra facultado para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a la declaración de notoriedad siempre que pueda probar dicha condición, conforme al Art. 463 del COESC. Es por eso que previa a la aprobación de la nueva normativa donde se introduce este procedimiento declarativo de notoriedad, la legislación ecuatoriana se mantenía en que la notoriedad de una marca se define dentro de un proceso contencioso donde se aportasen pruebas de dicha condición. Con base en lo anterior, en 2005, el comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, hoy SENADI; dentro de la resolución de la acción de cancelación, presentada por Smithkline Beecham, resolvió declarar la notoriedad de la marca Aspirina[13], registrada en el Ecuador en 1911 bajo el título 36-11. No obstante, esta declaración se da dentro de un proceso litigioso donde se aportaron pruebas de una notoriedad dentro del mercado en cuestión, por lo que se entró a valorar la presencia de dicha marca en el consumidor. Aquí una reflexión importante, la marca registrada Aspirina es una marca renombrada que ha sido declarada notoria por el Estado Ecuatoriano con base en la inexistencia de la figura de marca renombrada en el ordenamiento andino y local.

Dicho lo anterior, resulta pertinente hacer referencia a la prueba de notoriedad. La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alegue; y con lo que respecta a la marca renombrada, el alto tribunal ha manifestado que ésta no debe ser probada en virtud de la teoría general del proceso que desarrolla el concepto de "hecho notorio", y así explícitamente lo ha

[13]ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 05-745 AC. SMITHKLINE BEECHAM v. BAYER. (Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales 28 de Octubre de 2005).

manifestado el TJCA[14]: "Y es que los «hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria, no son objeto de prueba".

En virtud de lo anterior se deduce que la notoriedad de una marca es un estatus que ésta alcanza por su desempeño notable en el mercado que desarrolla su actividad profesional; y que, en Ecuador, el titular de una marca que cuente con este estatus se encuentra facultado para solicitar esta declaratoria; pues no es un proceso obligatorio. Ahora bien, el acreditar la notoriedad de una marca no tiene carácter duradero y permanente; todo lo contrario, este estatus o condición debe ser mantenido por el titular de la marca por medio de la difusión, volumen de producción, calidad y publicidad; por nombrar algunos elementos. Es así como la mera obtención o declaración de notoriedad debe ser conservada por el titular de la marca empleando los diferentes medios probatorios que demuestren su uso y conservación del mismo estándar. Se debe recordar que al ser un estatus que se alcanza este no debe descender puesto que desembocaría en una pérdida de dicha condición.

1.2. Tratados internacionales aplicables a la marca notoria y renombrada en el Ecuador

En acápites anteriores ya se ha hecho referencia a múltiples tratados y convenios internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial. No obstante, existe determinados convenios internacionales que se manifiestan expresamente sobre la marca notoria y marca renombrada; materia que a este ensayo concierne.

En el Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina[15] se ha hecho referencia exclusivamente a dos tratados internacionales que regulan la materia de la marca notoria; éstos son dos: El Convenio de la Unión de París y el Convenio de

[14] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 66-IP-2020.
[15] TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA. Organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con la colaboración del Ministerio de Cultura de España, el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004.

los ADPIC. El primero, data de 1883 y en su Art. 6 *bis* hace referencia expresa a la marca notoria al señalar lo siguiente:

> 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, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso que 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 esta.
>
> 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de 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.

No se provee al interesado un concepto de marca notoria, sino que deja al albedrío de la autoridad local determinar la noción de aquella. En efecto; este artículo que viene a regular el aspecto de la marca notoria es el Art. 6 *bis*, como ya se ha visto; sin embargo, en su redacción original de 1883 no hacía referencia, sino que se introdujo posteriormente al ser reformado, específicamente en la reforma de 1925 y en las reformas sucesivas. Es por este motivo que como se ha señalado ad supra, resulta difícil determinar una noción de marca notoria dentro del Derecho Internacional.

Conforme a lo señalado anteriormente, el Art. 6 *bis* fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925. Concretamente este inciso del convenio viene a regular lo relativo a la protección y registro de las marcas, cuestión que se abordará con mas detenimiento en párrafos siguientes; no obstante, es menester hacer referencia al hecho de que este Convenio y el Convenio de los ADPIC son los principales que regulan o desarrollan con mayor detenimiento la marca notoria.

Precisamente este segundo convenio, el Acuerdo sobre los ADPIC; se limita en su artículo 16 a hacer referencia al artículo que se acaba de analizar, el 6 *bis* del Convenio de Paris de 1967. Lo que pretende este nuevo convenio o acuerdo es manifestar la protección y registro de las marcas notoriamente conocidas, pero no de forma autónoma, sino que en el artículo 16 se refiere a aquel 6 *bis*, en aras de complementar lo que venía desarrollando sobre el registro de la marca de fábrica o de comercio. Dicho de otra manera; el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC menciona a la marca notoria dentro de un contexto de registro y constitución de una marca de fábrica o de comercio; tanto es así, que, esta mención de las marcas notorias se incluye dentro del apartado reservado para derechos conferidos; por lo cual, se puede deducir de este articulado que el Convenio de los ADPIC viene a desarrollar y complementar aquel Convenio de París de 1883.

Existe un instrumento internacional adicional a los dos mencionados previamente que regula y desarrolla la marca notoria: la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Las Marcas Notoriamente Conocidas[16] ahora bien, no tiene carácter vinculante pues no tiene un rango de tratado o convenio. En palabras de la OMPI,

> es la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados.

Ahora bien, siendo este cuerpo normativo el más específico entra a ampliar exclusivamente la materia de las marcas notoriamente conocidas; ni siquiera en su artículo primero, dedicado a definiciones, hace referencia a un concepto de marca notoria. Lo más cercano es su Art. 2 donde hace referencia a la determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro. En él, la OMPI se enfoca en desarrollar aquellos factores que una administración local o autoridad competente debe valorar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida.

En un desarrollo bastante minucioso y a modo de listado, la OMPI enfatiza en los factores que se deben valorar y los sectores pertinentes del público. Pese a todo este desarrollo continúan

[16] Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999

las disposiciones internacionales sin proveer de un concepto o definición concreta de una marca notoriamente conocida; mucho menos de una marca renombrada. (OMPI, ND).

No se puede dejar de lado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Pese a incluir veintidós veces la palabra notoria o derivados de ésta; su título octavo dedica exclusivamente a los signos distintivos notoriamente conocidos. Su Art. 224 empieza haciendo alusión a lo que se debe entender como signo distintivo notoriamente conocido. En este sentido afirma que: "el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese conocido". Nuevamente, una escasa y deficiente definición de una marca notoria. Al igual que el instrumento internacional anterior, la Decisión 486 hace hincapié en la protección de la marca notoriamente conocida pero también dedica un importante desarrollo de la determinación de la notoriedad.

Es así como el artículo 228 enumera más de diez factores a considerar al momento de valorar la notoriedad de una marca o signo distintivo. Entre ellos se encuentran aspectos de difusión propagandística, como "la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro". Estos son los aspectos que relacionados con la marca notoria recoge la Decisión 486.

A la luz de lo expuesto en los diferentes tratados y convenios internacionales en materia de marca notoria y renombrada; resulta difícil delimitar un concepto propio de estas dos condiciones de marcas. Si bien se hace referencia a que es un estatus y que se fundamenta en el conocimiento de aquellas por el mercado y los consumidores; no se señala, como se ha expuesto, un concepto claro. Es la doctrina quien viene a complementar a los convenios internacionales con el concepto de estas marcas. La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alegue, a diferencia de la condición de renombre que no se debe probar.

1.3. La marca notoria y renombrada en Ecuador y España y su protección

1.3.1. Protección marcaria

Dentro de la protección marcaria es menester hacer referencia a la legislación nacional e internacional. De tal forma, que haciendo alusión a la Decisión 486 de la CAN; existe un claro

apego a la protección de las marcas notorias que se ve reforzado en la legislación ecuatoriana gracias al Art. 463 del COESC, como ya se ha podido ver. Como se ha hecho referencia anteriormente, este es un estatus que las marcas alcanzan y que; sin perjuicio de que la autoridad competente se pronuncie en la materia declarando la notoriedad de una marca; pero esto se da dentro de un proceso a instancia de parte, no de oficio[17]; y pese a la existencia del proceso de solicitud de notoriedad; igualmente este debe ser instado por el interesado, pues como se mencionaba: la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega.

Haciendo referencia a lo establecido en la normativa andina; la Decisión 486 es la que define el sentido de notoriedad de una marca. Lejos de regular un procedimiento, se mantiene en la línea de mencionar los medios probatorios de la notoriedad de una marca, y así es como lo detallan algunos de los apartados del Art. 228:

> Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
>
> el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro[18]
>
> las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;[19]
>
> el grado de distintividad inherente o adquirida del signo[20]

De lo anterior se puede extraer que la notoriedad declarada por la autoridad competente se da por medio de medios probatorios dentro de un proceso; que en el Ecuador puede ser dentro de un "procedimiento administrativo".

---

[17] Véase: ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 05-745 AC. SMITHKLINE BEECHAM v. BAYER. (Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales 28 de Octubre de 2005).
[18] Apartado a) del Art. 228 de la Decisión 486 CAN.
[19] Apartado e) del Art. 228 de la Decisión 486 CAN.
[20] Apartado f) del Art. 228 de la Decisión 486 CAN.

Existe también la vía de oposición al registro marcario; de esta oposición se desprende la esencia del sistema registral: el derecho propiedad y de exclusiva que se otorga a quien primero registra una marca, y así lo establece el Art. 364 del COESC:

> El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.
>
> La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado.

Así, el titular de una marca se encuentra facultado para oponerse al registro de otra, o a los signos distintivos que sean iguales o similares y así evitar que éstos sean utilizados por un tercero en el mercado.

Conforme a lo señalado, en Ecuador, los signos distintivos deben ser registrados a fin de recibir la protección jurídica y económica por parte del SENADI; como se verá en páginas posteriores, la marca notoria no atiende al principio de registrabilidad.

Es así, como, en palabras de la propia institución, el registro de la marca confiere: "Derecho al uso exclusivo de la marca. Solo el titular puede hacer uso del signo. Derecho de actuar contra cualquier tercero que utilice la marca sin la autorización del titular del registro" (SENADI, ND, 40 párr. 4). Esta disposición se entrelaza con lo manifestado por la CAN. En el Art. 136 de la Decisión 486, que establece expresamente las causales que prohíben el registro de una marca. En virtud de aquello, no es registrable un signo o marca que "reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero…"[21]. Pero continúa señalando que dicha negativa al registro de la marca opera en aquellos casos en los que pueda producirse un "riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial". De lo anterior se extraen

[21] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proceso: 459-IP-2015.

aquellas figuras lesivas de las marcas notorias: confusión, asociación, dilución y parasitario (de aquellos riesgos se hablará en líneas sucesivas.).

Retomando la protección de la marca notoriamente conocida, como ya se ha mencionado en apartados anteriores del presente ensayo; existen instrumentos internacionales que prevén una protección específica. Es por eso por lo que, resultó oportuno entrar a analizar previamente los diferentes convenios y tratados y de esa forma poder comprender mejor esta protección.

Así las cosas, la normativa internacional provee una protección especial para la marca notoria. De tal forma que el Art. 6 *bis* del Convenio de París obliga a los Estados miembros a prohibir el registro y uso de una marca que pueda generar confusión con aquellas marcas que sean notoriamente conocidas en ese Estado miembro; pero esta protección se extiende no solo a aquellas marcas registradas, sino que cobija también a las marcas no registradas. Esto con base en el supuesto de que la notoriedad de una marca, al ser un estatus que se alcanza no depende de su registro sino por un conocimiento pleno por parte del mercado.

Esta protección especial a las marcas notorias atiende a una necesidad de precautelar las buenas prácticas empresariales, de lo contrario se dejaría en desamparo a aquellas empresas que por su prestigio y buena labor empresarial son objeto de aprovechamiento injustificado de su prestigio. Lo que se busca es evitar actos de competencia desleal que atenta contra el mercado y el derecho de la competencia. Ahora bien, como ha hecho referencia este Convenio en su Art. 6 *bis*, la marca protegida debe ser "notoriamente conocida". De esto, se ocupa la autoridad competente, ya sea administrativa o incluso judicial.

Una segunda condición que opera dentro de esta protección es la semejanza de la marca conflictiva. Es por este motivo que la protección del 6 *bis* es obligatoria para aquellos casos en los que el conflicto marcario se produce por una marca que se registra o usa para productos idénticos o similares.

Continuando con los instrumentos internacionales, el Acuerdo de los ADPIC en los apartados 2 y 3 de su artículo 16 hace referencia a la protección de la marca en general, pues es una disposición que desarrolla los derechos conferidos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio; pero a esta protección marcaria añade aquella especial de la marca notoria; hace

referencia expresa al Art. 6 *bis*, que se acaba de analizar. En concreto, establece que "el Artículo 6 *bis* se aplicará *mutatis mutandis* a…". Después de ese final abierto incorpora una serie de conceptos que deben ser analizados con detenimiento por lo que resulta necesario incorporar el texto legal:

> El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
>
> El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Primeramente, se introduce en el apartado segundo del artículo: "la notoriedad (…) en el sector pertinente" lo que determina que la notoriedad de una marca debe basarse solo en un determinado sector del mercado y no en todo su conjunto, de lo contrario se estaría hablando de una marca renombrada. Adicionalmente este articulado viene a introducir el reconocimiento de la notoriedad de una marca por medio de la "promoción", cosa que deja de lado la prueba de notoriedad por medio del uso real de la marca y acopla la promoción de ésta.

Como se hizo referencia previamente, las marcas se ven expuestas a unos factores de riesgo como son la comparación, asociación, dilución y parasitario. El TJCAN dentro del proceso 66-IP-2020 se ha manifestado sobre estos riesgos del mercado. En tal sentido ha señalado que: "Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados". A continuación, en el pronunciamiento del tribunal se ha enfatizado que, en relación con el riesgo de confusión, el público puede verse inmerso en error por culpa de la semejanza de un signo distintivo al imitar o traducir total o parcialmente un signo notoriamente

conocido. El alto tribunal diferencia el riesgo de confusión con el riesgo de asociación precisamente en el error del consumidor. En la confusión el consumidor equipara a los productos en conflicto, mientras que en el riesgo de asociación:

> Se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación económica[22].

Como se puede ver en el primer supuesto, el consumidor se encuentra completamente en error por desconocimiento; mientras que en el segundo escenario diferencia a los productos, pero asocia erróneamente a los productores.

Continúa el TJCAN con el tercer riesgo que es la dilución. Este riesgo ocurre cuando una marca notoriamente conocida pierde su capacidad identificadora en el mercado y su altísima distintividad se ve mermada por el mal uso de un tercero de aquellos elementos diferenciadores.

Finalmente, el riesgo de uso parasitario opera en aquellos casos en los que un competidor se aproveche del buen nombre y prestigio de los signos notoriamente conocidos. El TJCAN ha definido al competidor parasitario como:

> Aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara el signo notoriamente conocido[23].

No se debe olvidar que la notoriedad es un estatus que alcanza una determinada marca, este estatus es además un respaldo de calidad y prestigio, por lo que un competidor que acopla a su actividad profesional un signo notorio no solo incurre en un riesgo parasitario, sino que comporta actos de competencia desleal incurriendo incluso en actos de engaño.

En virtud de lo señalado en líneas anteriores, se puede comprender que el derecho marcario viene a proteger a las marcas notorias y renombradas frente a los diferentes riesgos que operan en

---

[22] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial: Proceso 66-PI-2020.
[23] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial: Proceso 619-PI-2019.

el mercado. Es por este motivo que la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alegue. La finalidad de este acápite ha sido demostrar una protección reforzada a aquellas marcas notorias y renombradas, cosa que evidentemente opera dentro de los ordenamientos tanto nacionales como comunitarios. En virtud de aquello, y en aras de reforzar la protección marcaria, se ha dispuesto que aquellas marcas que alcanzan este estatus de notorias tienen la potestad de romper los diferentes principios marcarios.

1.3.2. Los principios marcarios

1.3.2.1. El principio de especialidad

En atención al principio de especialidad, éste hace referencia a la vinculación de una marca con un determinado bien o servicio. Es decir, es la esencia del derecho de exclusiva que el registro de una marca o signo distintivo otorga a su titular con respecto de un bien o servicio.

Según el TJCA, la marca notoria rompe el principio de especialidad de forma relativa o parcial; a diferencia de lo que sucede con la marca renombrada que rompe este principio de forma absoluta. La protección que se brinda a la marca renombrada es contra cualquier bien o servicio. Por su parte la marca notoria se encuentra protegida frente a aquellos bienes o servicios idénticos, similares o conexos y menciona también el TJCA que el alcance de la protección llega hasta aquellos bienes o servicios diferentes pero que se encuentren dentro del sector pertinente. En este punto conviene remitirse a la Decisión 486 donde en su Art. 230 expone:

> **Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
>
> a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
>
> b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
>
> c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

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

Al tenor de aquello el principio de especialidad se encuentra íntimamente vinculado con el derecho de exclusiva que el registro otorga. Ahora bien, esta excepción al principio de especialidad es una respuesta frente a los riesgos que las marcas notorias experimentan en el mercado. De tal forma que existen supuesto en que un tercero pretende inscribir una marca extranjera no registrada para así, poder aprovecharse del prestigio de aquella; y en esta materia la doctrina se ha manifestado aseverando que "se presume, en consecuencia, sin posibilidad de demostración en contrario, la mala fe de quien usa ese tipo de marcas sin ser su titular, ni estar autorizado expresamente para ello" (Kors, 1999).

El romper el principio de especialidad significa una suerte de independencia de la marca con respecto de los bienes o servicios que recoge. Así lo ha definido Vanessa Saltos al decir que "la marca notoria llega al punto de independizarse del bien que originalmente protege, y puede cubrir todas las clases por su poder de venta y difusión, liquidando el principio de la especialidad" (Saltos, 2004).

1.3.2.2. El principio de territorialidad

Para el correcto desarrollo de cómo las marcas notorias y renombradas rompen el principio de territorialidad, se debe partir del concepto de éste: la protección que un Estado otorga a una determinada marca o signo distintivo se circunscribe a sus fronteras; es decir, no opera fuera del Estado que otorgó la protección y los derechos marcarios.

No obstante, de lo anterior, dentro del principio de territorialidad operan unas excepciones en las que se incluye lo relativo a aquellas marcas notorias y renombradas. Si bien la Decisión 486 de la CAN no hace referencia a las marcas renombradas se las puede incluir dentro de lo que regula a la marca notoria. De esta manera el Art. 229 de la mencionada norma señala con claridad en su apartado a) que "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero".

En este sentido se rompe el principio de territorialidad pues el legislador comunitario andino ha facultado a los titulares de las marcas notorias ejercer el derecho de exclusiva en un tercer país donde no se encuentra registrado. Constituye una excepción al principio de territorialidad el hecho de que el titular de una marca notoria no registrada en un Estado pueda ejercer en él las acciones de oposición al registro e incluso instar la nulidad en aquellos supuestos en que la autoridad nacional haya concedido el registro.

Con lo que respecta a aquellas marcas notorias extracomunitarias, el TJCA se ha pronunciado[24] señalando que el mero reconocimiento como notoria a una marca no la faculta para impedir el registro de una marca similar o incluso idéntica en un Estado miembro de la Comunidad Andina. Esto constituye la excepción de la excepción en el sentido de que la marca notoria extracomunitaria no puede ejercer la excepción regulada en el Art. 229 de la Decisión 486. El TJA ha matizado que para que proceda la oposición se debe probar la existencia de "un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante".

1.3.2.3. El principio de uso real y efectivo

Antes del pronunciamiento de la excepción que contempla este principio marcario, es menester hacer referencia al concepto de este. En tal virtud, el Prof. Fernández Novoa ha expuesto su postura con respecto al uso real y efectivo:

> El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso. (Fernández, 2004).

[24] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proceso: 07-IP-2020.

Este principio cuenta con una excepción para aquellas marcas notorias y renombradas. En atención a lo señalado por la Decisión 486 en el apartado b) del Art. 229[25]; de aquello se desprende el rompimiento del principio de uso real y efectivo, pues la normativa permite a los titulares de las marcas notorias que, sin importar que tengan su nombre o signo distintivo en desuso, se les garantiza una protección marcaria. De lo anterior se evidencia una protección excepcional de aquellas marcas notoriamente conocidas; pues en este punto es menester tomar en cuenta que la protección que el legislador ha dado a la marca notoria es ampliada y especial en el sentido de que su protección no se encuentra vinculada con el registro de ella. En este sentir, se deduce con claridad que el desuso de una marca notoria y su posterior cancelación no priva de los derechos a su titular.

El legislador ecuatoriano, andino, español y europeo se ha decantado por la definición de la marca notoria y renombrada como aquellas que son conocidas por el sector pertinente o el público en general. En ninguna parte del concepto de aquellas se hace referencia al uso de la marca o signo en el Estado. Por el contrario, la notoriedad de la marca lo determinan los consumidores.

La protección de la marca notoria va mas allá de los bienes y servicios de un determinado sector, pues al romper el principio de especialidad, la marca notoria cuenta con una protección extendida que abarca incluso aquellos bienes y servicios de clases diferentes que la marca notoria no hace uso.

Finalmente, de lo anterior se desprende la idea de que la marca notoria no es objeto de cancelación por desuso gracias a la protección excepcional que ha garantizado el legislador. Ahora bien, como ya se ha mencionado con anterioridad, la notoriedad debe ser probada por quien la alegue. En este sentido el interesado debe probar la notoriedad de su marca.

En conclusión, en lo relativo al principio de uso real y efectivo se debe hacer notar que aquella marca ordinaria que se encuentre en desuso por su titular podría se cancelada. Aquello no opera para la marca notoriamente conocida, pues precisamente al romper este principio la

---

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

protección de esta marca alcanza incluso a aquellas que no se encuentran en uso por parte de su titular; y es aquí donde el siguiente principio marcario entra en juego; en el sentido de que la protección de la marca notoria va más allá incluso para aquellas marcas no registradas.

1.3.2.4. Principio de registrabilidad.

En virtud de este principio, aquellas marcas que se encuentren registradas; en el caso ecuatoriano en el SENADI y en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); aquellas que figuren en el catastro obtendrán la protección propia del registro, es decir, la otorgación del derecho de exclusiva a su titular.

En atención a lo anterior, el titular de una marca notoria se encuentra facultado para romper este principio y gozar de una protección extendida. En este sentido, para aquellas marcas notorias que no han alcanzado el registro, estas igual gozan de una protección. Es decir, el registro de una marca notoria no es la única vía de protección con la que cuentan.

Como se ha podido apreciar, el principio de territorialidad se encuentra ligado al de registrabilidad, en el sentido de que aquella marca notoria cuenta con una protección que va mas allá del espacio territorial donde se encuentra registrada. Atendiendo a este supuesto, aquella marca notoria que cuenta con una protección territorialmente extendida implica también una protección allí donde no se encuentre registrada.

En tal virtud, el principio de registrabilidad no opera en esta materia pues como se ha podido ver las marcas notorias se ven protegidas independientemente de si se encuentra registrada, o no. De tal manera se ha manifestado Vanesa Saltos al enfatizar que:

> En efecto, solo se requiere que la marca realmente goce de la pretendida notoriedad, dentro de los sectores interesados para efectos de esa protección ampliada que brinda la marca notoria. Este tipo de marcas no necesitan ser registradas; "no es imprescindible su reconocimiento mundial, siendo suficiente el conocimiento intenso en el ámbito local y su protección puede extenderse más allá de las fronteras nacionales”. (Saltos, 2004).

CONCLUSIÓN

Con todo el bagaje y contexto histórico que ronda al derecho marcario, como se ha podido ver; y con una estructura institucional bien definida; en lo que concierne a las marcas notorias y renombradas existe una relevancia superlativa en los diferentes ordenamientos jurídicos.

La presencia de diversos instrumentos internacionales y las regulaciones nacionales en materia marcaria representan una importantísima organización que dota de seguridad jurídica a los inversores extranjeros. La finalidad de este trabajo de titulación ha sido resaltar la importancia que tienen las marcas notorias y renombradas en la seguridad jurídica de los mercados. Darse cuenta de cómo las marcas notorias y renombradas condicionan el comportamiento de los consumidores y los mercados al punto de permitir el rompimiento de los principios básicos. Con esta investigación se ha pretendido incorporar en la mente del lector una postura relativa a las marcas notorias y renombradas que permita dimensionar la importancia de ellas en los mercados nacionales e internacionales.

Lo que se debe hacer notar y que se ha podido ver a lo largo de este ensayo es la ausencia de mención explícita del concepto de la marca renombrada por los legisladores. El concepto de marca notoriamente conocida es escueto y debe ser complementado con doctrina y pronunciamientos judiciales. Por su parte, la marca renombrada es completamente ausente en las diferentes legislaciones tanto nacionales como internacionales en el sentido de que su concepto no se encuentra desarrollado; a excepción de la Ley de Marcas española donde en su exposición de motivos si que se hace referencia a este concepto. Esto, con fundamento en que no existe una necesidad de diferenciarlas puesto que la finalidad del legislador ha sido dotar de una protección extendida a la marca notoria sin entrar a valorar el grado de notoriedad, habida cuenta de que la marca renombrada es una marca con una notoriedad superior que trasciende en los diferentes mercados.

Dicho lo anterior en otras palabras; la ausencia de diferenciación entre ambos conceptos en las normativas nacionales y supranacionales atiende al hecho de que en aspectos de protección marcaria no existe una diferenciación para marcas notorias y otra para marcas renombradas; ambas gozan de la misma protección y cuentan con los mismos derechos. Lo que respecta a las marcas renombradas es que aquellas no deben ser probadas, pues los hechos notorios no requieren de

actividad probatoria; sin embargo, este beneficio igual le otorga los mismos derechos de la marca notoria a la marca renombrada, que, a diferencia, si debe ser probada su condición de notoria por quien alega su notoriedad.

Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, la normativa ecuatoriana y española no se diferencian en materia marcaria. Ambos ordenamientos jurídicos vienen a regular el derecho marcario de la misma manera: leyes protectoras de los titulares de las marcas notorias y renombradas a fin de precautelar el mercado. Resalta la importancia de las normativas internacionales; tanto la normativa ecuatoriana como la española, se han visto en la obligación de adaptar sus leyes a los estándares internacionales.

Tras una extensa investigación y con la finalidad de este trabajo, de realizar un estudio comparado entre las legislaciones ecuatoriana y española, se ha podido evidenciar una importante presencia de las marcas notorias y renombradas en el comportamiento del mercado. La marca notoria viene a romper los esquemas del sistema registral en el derecho marcario al contar con una protección extendida y especial. De esta manera, como se ha podido evidenciar, la marca notoria rompe varios principios marcarios. Dentro de estos el principio paraguas de registrabilidad engloba a los demás principios: especialidad, territorialidad y uso real y efectivo. Todas estas excepciones a los principios tienen como finalidad la protección a aquellas marcas que han alcanzado este estatus de notorias o en su caso, renombradas de todos los peligros del mercado como se ha expuesto. La dilución marcaria, la confusión y el riesgo parasitario.

Habida cuenta de que ambos ordenamientos se centran en brindar seguridad jurídica a los titulares de las marcas y robustecer el mercado; ambos ordenamientos, ecuatoriano y español con sus normas comunitarias, se asemejan en múltiples aspectos. Así, existe un gran paralelismo en el sistema registral de protección marcaria y por supuesto las excepciones a los principios marcarios que ambos ordenamientos brindan a las marcas notorias y renombradas. En otro aspecto la legislación andina como europea concuerda en el sentido de que no se debe ahondar y entrar en diferenciar los conceptos de marcas notorias y renombradas, pues como se ha expuesto ambas cuentan con los mismos derechos y protecciones por lo que diferenciarlas sería casi redundante.

REFERENCIAS

Acción de cancelación por vulgarización del caso SMITHKLINE BEECHAM v. BAYER 05-745 AC. (Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales 28 de Octubre de 2005).

ARANA COURREJOLLES, Maria del Carmen. (2017). La protección jurídica de los signos distintivos, marcas, nombres y lemas comerciales. Lima, Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de https://books.google.com.ec/books?id=2ULZDwAAQBAJ&pg=PT38&dq=%22marca+notoria%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJy8nqwYHxAhU6MVkFHQOHDQIQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=%22marca%20notoria%22&f=false.

BODENHAUSEN, G. H. C. (1969). Guía para la aplicación del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Revisado en Estocolmo 1967. Ginebra, Suiza. Oficinas Internacionales Reunidas Para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf.

CALDERÓN CISNEROS, Juan. (2014). *La Propiedad Intelectual como valor a las Universidades y su influencia en las principales Universidades Públicas en la ciudad de Guayaquil, en los últimos cinco años para alcanzar la Acreditación*. Guayaquil.

CASTILLO GIBSONE, Luis Felipe. (1992) *La marca notoria*. República de Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas.

CERDA SILVA, Alberto J. (2016). Evolución histórica del derecho de autor en América Latina. Santiago de Chile, Chile. Ius et Praxis. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000100002#118.

CLARAMUNT JULIÁN, Clara. (2018). *Las marcas notorias*. Madrid: ILP abogados. Recuperado de https://www.ilpabogados.com/las-marcas-notorias/

DURÁN VIVANCO, MARÍA BELÉN. (2014). La protección de la marca notoria y su relación con el principio de especialidad en nuestro sistema legal. Quito, Ecuador. Universidad de los Hemisferios.

FERNÁNDEZ MASIÁ, ENRIQUE. (ND). *La protección internacional de las marcas notorias y renombradas*. España: Revista Electrónica de Estudios Internacionales.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, España.

FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (2007). *Valoración del renombre de las marcas españolas: Un análisis empírico en España*. Recuperado de Foro de Marcas Renombradas Españolas – FMRE website: https://www.marcasrenombradas.com.

GARCÍA PÉREZ, Sandra. (ND). *Imprenta y censura en España desde el reinado de los Reyes Católicos a las Cortes de Cádiz: Un acercamiento a la legislación.* (ND).

HARO BRAVO, Vanessa. (2019). Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad. Quito, Ecuador. Universidad Internacional de La Rioja. Recuperado de https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/8253/HARO%20BRAVO%2C%20ZAIRA%20VANESSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

KORS, Jorge Alberto. (1999). *Derecho de marcas, temas de derecho industrial y de la competencia*. (p. 168) Buenos Aires, Argentina.

IBERLEY. (2019). *En vigor la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual*. España. Recuperasdo de https://www.iberley.es/noticias/vigor-modificacion-ley-propiedad-intelectual-29454.

Interpretación prejudicial del caso Fruit of the Loom, 440-PI-2017 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 16 de julio de 2018).

Interpretación prejudicial del caso Kindle, 07-IP-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 8 de mayo de 2020).

Interpretación prejudicial del caso La Polar, 94-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 16 de julio de 2013).

Interpretación prejudicial del caso Smiley, 66-IP-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22 de abril de 2021).

Interpretación prejudicial del caso Pollo Común Mac Pollo, 459-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 23 de junio de 2016).

Interpretación prejudicial del caso El Maná, 460-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 7 de julio de 2016).

Interpretación prejudicial del caso Verde Pantóne 361C, 619-IP-2019 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 7 de octubre de 2020).

Interpretación prejudicial del caso Ron Castillo el Verdadero Sabor del Ron, 44-IP-99 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28 de febrero de 2000).

Interpretación prejudicial del caso V-Eagle, 92-IP-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 11 de diciembre de 2020).

Interpretación prejudicial del caso Old Parr, 242-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 24 de agosto de 2015).

Interpretación prejudicial del caso Hennessy, 23-IP-99 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3 de septiembre de 1999).

LEMOS ORTI, Carlos Enrique. (2015). *Caso Aspirina: Una marca no vulgarizada en Ecuador.* Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

LOCKE, John. (ND). *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*. (Alianza Editorial).

MAGAÑA RUFINO, José Manuel. (2020). *Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*. México: Boletín Mexicano de Derecho Comparado.

MALDONADO CORTÉS, Luis Eduardo. (2019). *Aspectos controversiales de la marca notoria y renombrada, sistema andino y de la Unión Europea*. Bogotá, Colombia. Universidad Externado de Colombia.

MARÍN, Luis. (2016). *Código de Ingenios: Capítulo Marcas*. Pérez Bustamante y Ponce. Recuperado de https://www.pbplaw.com/es/codigo-ingenios-nuevo-regimen-de-propiedad-intelectual-en-ecuador/.

MATÍAS ALEMÁN, Marco. (2004). CUESTIONES MÁS ACTUALES DEL DERECHO DE MARCAS. LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet. *Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de américa latina*. Recuperado de https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34351.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. (2007). *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Bogotá, Colombia.

MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. (ND). *Marketing en el Siglo XXI*. España.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (ND). *Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)*. Recuperado de https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html.

PEINADO GRACIA, José Ignacio. (2019). *Derecho Industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado.* En MENÉNDEZ, A. (Ed.) *Lecciones de Derecho Mercantil* (pp. 271-299) Pamplona, España: Thomson Reuters.

PEINADO GRACIA, José Ignacio. (2019). *La propiedad intelectual: Derechos de autor y derechos afines*. En MENÉNDEZ, A. (Ed.) *Lecciones de Derecho Mercantil* (pp. 215-240) Pamplona, España: Thomson Reuters.

ROFFE, P., & Santa Cruz, M., (2006). *Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por país de América Latina con países desarrollados*. Chile.

Organización de Naciones Unidas, CEPAL. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4416/S2006610_es.pdf.

SALTOS CISNEROS, Vanessa. (2004). *Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a marcas notorias en materia de propiedad industrial*. Quito, Ecuador: FORO revista de derecho, No. 3, UASB-Ecuador.

SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel. (ND). *La propiedad intelectual en la España contemporánea, 1847-1936*. Recuperado de https://eprints.ucm.es/id/eprint/16991/1/PROPIEDA.pdf.

Sentencia del caso Interflora S. TJUE C-323/09 *Interflora* e *Interflora Unit*., Rec. I-08625, (Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2011).

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, (ND). *Los Derechos de Autor (Propiedad Intelectual) en relación a la Ley Orgánica de Comunicación y a la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado*. Recuperado de https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/7_estudio_derechos_de_autor_frente_la_ley_org_comunicación_y_la_lorcpm.pdf.

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, (ND). *Signos Distintivos*. Recuperado de https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/.

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, (ND). Derechos de Autor y Derechos Conexos. Recuperado de https://www.derechosintelectuales.gob.ec/descargas/.

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, (2016). *CRÓNICA IEPI cumple 16 años al servicio de la Propiedad Intelectual en el Ecuador*. Recuperado de https://www.derechosintelectuales.gob.ec/iepi-cumple-16-anos-al-servicio-de-la-propiedad-intelectual-en-el-ecuador/.

VARGAS MENODZA, Marcelo. (2006). *La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual.* Quito, Ecuador: FORO revista de derecho, No. 6, UASB-Ecuador.

VILLACRESES, Francisco. (2008). *La marca notoria en la CAN*. Quito, Ecuador. Universidad Andina Simón Bolivar.