

LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA

El régimen marcario vigente en la Comunidad Andina, se asienta sobre el sistema atributivo en virtud del cual solo el registro confiere derechos sobre una marca¹, y sobre el principio de especialidad que garantiza el registro de signos idénticos o similares a otros previamente protegidos siempre que no exista posibilidad de confusión en el mercado.²

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

De la misma manera el apremio de evitar que terceros se aprovechen del prestigio y reputación en el mercado legítimamente adquirido por la marca notoria incluso para productos distintos de los originalmente protegidos, así como también impedir la dilución de la marca notoria, por el uso ilegítimo de terceros, motivó que este tipo de signos rebasen el principio de especialidad de las marcas.

“La protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.”³.

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

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

¹ La Decisión 486 empieza a combinar ciertos aspectos propios de un sistema declarativo, pues el artículo 135 inciso final concede protección como marca a aquellos signos que a pesar de no ser distintivos por cuestiones intrínsecas (genérico, descriptivo, usuales o inclusive colores), han adquirido distintividad por su uso.

² “...el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. **En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.**” Criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2002, Marca: ALPIN, en donde se recoge a su vez la posición del tratadista Alberto Casado Cerviño, **La Marca Comunitaria**. Editorial Lex Nova. España, 2000, 231 y 232

³ Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”.

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

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

La regulación de la Decisión 486 tiene como fundamento de manera general el ADPIC y particularmente la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en 1999, en la que un comité de expertos delineó los parámetros sobre los alcances y limitaciones de las marcas notorias.

a) Notoriedad y Alto Renombre

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

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

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

a.1. Notoriedad

Otamendi no es partidario de adoptar definiciones sobre marcas notorias toda vez que corremos el riesgo de confundir las causas con las características de notoriedad⁴, sin embargo el concepto de este mismo autor es citado por Zuccherino y Mitelman:

“Marca notoria es aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando (sic) un producto determinado”⁵.

Para Zuccherino y Mitelman⁶, la marca notoria debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o no y por el otro, la sola mención de la marca debe inducir al público a su asociación con el producto o servicio identificado.

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

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

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

“Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la “marca notoria es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de derecho de Marcas”, Editorial Montercovo S.A., Madrid, 1984, pág. 32).El profesor Manuel Areán Lalín ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“la Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág.268)...”⁷.

⁴ Cfr. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, 341.

⁵ Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Marcas y Patentes en el Gatt, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, 129, citan la definición de Jorge Otamendi del libro “La marca notoria”,

⁶ Cfr. Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, Ibid, 130.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 13 de febrero de 1998, emitida en el proceso de interpretación prejudicial No. 20-IP-97. Caso “MANUELITA”, vs “MANOLITA”

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

“...basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre el público perteneciente a los círculos empresariales del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada”⁸.

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

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

“Hay una gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la mejor obtenible en plaza, y que sin embargo no son notorias. Las marcas que distinguen la mejor válvula de alta presión, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho o la más resistente fibra textil pueden ser absolutamente desconocidas para el gran público. Estas marcas serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios y por unos pocos más. No son ellas marcas notorias”⁹.

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

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

⁸ Manuel Otero Lastres, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, La Paz, 21 de febrero de 2001. 59.

⁹ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Ibid, 342

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

A nuestro criterio este artículo regula en una faceta positiva la figura de las marcas notorias al prohibir el registro que signos que induzcan al consumidor a confusión y asociación (superación parcial del principio de especialidad) y de las marcas renombradas que rebasan de manera absoluta el principio de especialidad a condición de que el signo solicitado induzca al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación, que exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o una dilución del mismo.

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

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

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

“La modificación del principio de especialidad operó en un inicio cuando se hizo la distinción entre marcas renombradas y marcas notorias. “De acuerdo con esta distinción, se venía extendiendo la protección de las marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad, al paso que se limitaba la especial tutela de las marcas notorias al sector económico a que perteneciesen los correspondientes productos o servicios.”¹⁰.

¹⁰ Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, 245.

Por lo general el conocimiento en el consumidor está asociado con la calidad del producto o servicio, sin embargo esta no es una característica inherente de la notoriedad debido a que marcas que tienen una calidad inferior y se ofertan a bajos precios pueden llegar a adquirir difusión debido a la constante publicidad y en general por manejo empresarial del signo, por lo que es un error al menos en el caso de las marcas notorias relacionarlas con la aptitud del producto o servicio.

“La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados....Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción (sic) y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.”¹¹.

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

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

“Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca, es la calidad de sus productos o servicios; y es natural que así sea, porque el consumidor recordará y difundirá el conocimiento de la marca y de los productos o servicios que ella proteja o ampare, si éstos son de una especial calidad que satisfaga sus necesidades. Al contrario, una marca cuyos productos no tengan una calidad óptima o aceptable muy difícil será considerada como notoria, porque la notoriedad se ha de entender referida a los hechos relevantes de un signo y de sus productos y no a su mala calidad.”¹².

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

¹¹ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Ibidem, 341.

¹² Salvador Bergel y otros, La marca notoria y la interpretación prejudicial, Propiedad Intelectual en Iberoamérica, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2001, p. 72.

a.2 Renombre

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

La protección de la marca renombrada tiene como antecedente la jurisprudencia alemana de la primera parte del siglo anterior, en la que se otorga una protección particularmente amplia a esta clase signos frente al debilitamiento de su reputación y fuerza distintiva, para lo cual se exigieron que la marca sea conocido por la mayoría del público consumidor y que genere una imagen positiva en su mente. De esta manera se justificó la denegación de marcas idénticas o similares a las de renombre incluso para productos diferentes.¹³

“De esta suerte, el titular de una marca renombrada ve reforzada su posición jurídica no solo frente al riesgo de confusión, sino también frente al riesgo de debilitamiento o dilución (Verwässerung) de la fuerza distintiva y capacidad publicitaria de la marca”¹⁴.

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

“Al preconizar la adopción del término “marca notoria y renombrada”, se subraya implícitamente que nos encontramos ante una modalidad o subtipo (species) de una categoría genérica: las marcas notoriamente conocidas (163). Como su propia denominación indica, la marca notoria y renombrada es una marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca notoria y renombrada se caracteriza justamente por ser portadora de un *goodwill* o prestigio muy acrecentado. Cabe afirmar en este sentido que la marca notoria y renombrada es la que evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios diferenciador por la marca (164).”¹⁵

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

La protección de una manera más amplia de la figura de las marcas renombradas se justifica por la necesidad de evitar la dilución de la marca e impedir que terceros se aprovechen de

¹³ Cfr. Carlos Fernández-Novoa, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid,, 1995, p. 172–173.

¹⁴ *Ibid.* p. 173

¹⁵ *Ibidem*, 180 – 181.

manera “*parasitaria*” del prestigio adquirido por el signo. Otamendi respecto a la dilución acoge el criterio de Schechter:

“Como bien ha dicho Schechter, la dilución “es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva y única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado.”¹⁶.

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

En estos casos se prohíbe la disminución y pérdida de la capacidad distintiva adquirida por la marca que en definitiva es la razón para la existencia de esta regulación, lo que significa que un tercero puede actuar de buena fe pues al proteger artículos disímiles sería poco probable que pretenda algún beneficio. Bertone y Cabanellas sobre este punto, consideran:

“Estas marcas se encuentran protegidas con variable intensidad según el país de que se trate, contra su dilución, o sea contra su uso en mercaderías distintas y no vinculadas normalmente a las que identifica la marca célebre, por terceros...”¹⁷.

La segunda razón por la que existe un amplio margen de protección para el caso de marcas renombradas es la necesidad de impedir que terceros se aprovechen del prestigio adquirido en el mercado a través de un evidente esfuerzo de su titular en el manejo de la marca lo que a su vez le ha significado un reconocimiento de la imagen positiva del signo creada en la mente del consumidor. Fernández-Novoa denomina a este aprovechamiento como un riesgo de envilecimiento de la marca renombrada:

“El riesgo de envilecimiento (42) entraña el atentado más grave contra el goodwill o prestigio de la marca notoria y renombrada. El riesgo de envilecimiento surge, por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente inferiores a la calidad y precio de los productos diferenciados por la marca renombrada...”¹⁸.

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

¹⁶ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, op. cit. 353

¹⁷ Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo I, op. cit. 257.

¹⁸ Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, op. cit. 207.

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

Desde el inicio de la evolución jurisprudencial en la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de las marcas de renombre, a pesar de no tener una tradición normativa que regule expresamente este tipo de hechos, es así que en el proceso 1-IP-87 se reconoce que la marca renombrada *“debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.”*¹⁹.

En posteriores interpretaciones prejudiciales²⁰, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reafirma esta distinción afirmando que la difusión está encaminada a determinar la notoriedad de una marca mientras que el prestigio se relaciona con el renombre, mencionando además que éstas últimas deben tener un nivel de conocimiento de alrededor del 80% del consumidor en general a diferencia de las notorias que se restringirían al 60% del público relevante.

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

“Pues bien al igual que el Maestro FERNÁNDEZ-NOVOA (vid. Fundamentos de Derecho de Marcas, Edit. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 32 y sss) creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores. El prestigio y la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca notoria...mientras la marca notoriamente conocida está sujeta a la regla de la especialidad, pero ampliando el sector de las mercancías que quedan incluidas en aquel al que pertenece dicha marca, en cambio la marca renombrada goza de una protección que va más allá del principio o regla de la especialidad....Precisamente porque la marca renombrada reúne siempre un elevadísimo grado de difusión y una elevada reputación es por lo que este tipo de marca suele ser protegida en los ordenamientos jurídicos más avanzados contra un doble riesgo: el riesgo de debilitamiento o “dilución” de su fuerza distintiva y el riesgo de envilecimiento de su prestigio o buena fama.”²¹.

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro de marcas que puedan ocasionar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario así como también que impliquen un aprovechamiento del prestigio de signos distintivos notoriamente conocidos; de la

¹⁹ Ver. Proceso 1-IP-87. Marca “Aktiebolaget Volvo”.

²⁰ Cfr. Procesos 17-IP-96 y 20-IP-97

²¹ Manuel Otero Lastres, Op. cit, 60 – 61.

misma manera el artículo 224 del mismo cuerpo legal considera como uso no autorizado si se pudiera ocasionar una disminución de capacidad distintiva del signo o que implique un beneficio injusto del goodwill de la marca notoria.

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

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

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

b) Justificación de la protección especial

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

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

El derecho de exclusiva sobre una marca corriente constituye una exclusión en el sentido de prohibir a terceros utilizar el mismo signo para productos o servicios idénticos o similares. Con mayor razón esta protección debe justificarse cuando el signo tiene difusión y reconocimiento

en el mercado a fin de evitar que exista un aprovechamiento ilegítimo de estos supuestos inclusive para productos o servicios disímiles.

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

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

Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la materia atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de las marcas comunes.”²².

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

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

“La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación.”²³

1.1. Condiciones que debe reunir un signo

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

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de marzo de 2001; emitida en el Proceso No. 101-IP-2000. Marca "McDonalds".

²³ Ibid.

más bien ciertos lineamientos que conduzcan a las oficinas nacionales competentes a establecer la notoriedad en un signo.

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

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

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

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

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73. Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.”²⁴.

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

24 Sentencia de febrero 13 de 1998, emitida en el Proceso No. 20-IP-97. Caso Manolita.

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

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

a) Sector pertinente

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

Ricardo Metke²⁵ cita una Resolución de Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) en la que reemplaza el concepto de consumidor por el de público relevante *"que significa todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas a adquirentes, potenciales adquirentes, usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta. Para efectos de determinar la notoriedad de la marca en un momento dado, esta noción resulta más apropiada que la de "consumidores del producto."*²⁶.

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

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

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

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

²⁵ Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, Baker & McKenzie, Primera Edición, Bogotá, 2001, 133.

²⁶ Ricardo Metke, Ibid.

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

Metke realiza una crítica válida al término "*sector pertinente*"²⁷ pues como tal, carece de entidad propia para reconocer la notoriedad de una marca, posición que es compartida por Otero Lastres que manifiesta:

"En este punto, la Decisión 486 parece a primera vista, que no sigue fielmente el criterio del Tribunal Andino que hace descansar el reconocimiento de la notoriedad de la marca en la "autoridad" y, no en la "autocalificación" de cada interesado ni en el reconocimiento de un grupo determinado de consumidores."²⁸

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

"Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria."²⁹

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

"Sin embargo ni la declaración de unos o de otros en forma aislada y no comprobada, puede ser el fundamento para que las Oficinas Nacionales Competentes reconozcan por sí y ante sí, que una marca es notoria, y en base de esta improvisada declaración se rechace el registro de marcas o se pretenda anular las ya registradas."³⁰

Creemos que existe un error de técnica jurídica en el la Decisión 486 (artículos 224, 228 y 230) que prescribe que es el sector pertinente quien determina la notoriedad, por lo que se debería

²⁷ Cfr., Metke, *ibidem*. 140

²⁸ Otero Lastres, *op. cit.*, 63

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 8 de octubre de 1999, emitida en el proceso 42-IP-99. Marca "Old Parr".

³⁰ Salvador Bergel y otros, *op. cit.* 73 y 74.

aclarar que es la Oficina o Autoridad Nacional Competente quien declare la notoriedad de una marca, en función del material probatorio incorporado que puede demostrar esta calidad en cualquiera de los campos considerados como sectores pertinentes.

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

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

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

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

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

El proceso de globalización involucra un desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, con el propósito de recortar cada vez más las brechas geográficas que separan a los países y regiones, en este sentido la televisión por cable, el Internet, las revistas con enorme circulación, inclusive la radio y en general el desarrollo del comercio internacional (distribuidores y círculos empresariales), contribuyen para la difusión y conocimiento del signo dentro de nuestra subregión, un ejemplo de este supuesto puede ser la marca de cervezas "**BRAHMA**" que auspicia eventos deportivos que son conocidos por el sector pertinente de la Comunidad Andina, la marca de autos "**LAMBORGHINI**" que puede tener una comercialización escasa o

nula, sin embargo es conocida por su valor comercial o el signo "VODAFONE" líder en el mercado europeo de telefonía celular que patrocina a importantes equipos de formula 1, de fútbol o de rugby.

"Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque éste, por sí solo, tampoco es decisivo. No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria . Un ejemplo claro es la marca "Roll Royce" en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente"³¹.

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez consideran que: *"...por consecuencia de las intensas relaciones económicas internacionales hoy existentes, la notoriedad puede brotar antes de que la marca haya sido utilizada en el interior del correspondiente país, así ocurrirá cuando la marca es notoriamente conocida en el mismo debido al turismo y demás movimientos de personas o –como ha apuntado Lema- por virtud de la propaganda llevada a cabo por televisión en otro país y difundida vía satélite en otros."*³².

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

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

c) Alcance de la protección

La Decisión 486 protege a los titulares de signos notorios en contra del uso y registro no autorizado de los mismos. El artículo 226³³ establece el alcance de la protección diferenciando dos supuestos.

³¹ Otamendi, op cit., 343.

³² Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, op. cit., 246.

³³ "Art. 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo,

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

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

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

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

No obstante la Decisión 486 al no contemplar de manera expresa las marcas renombradas y al prescribir inclusive un título independiente en el que se tutelan los signos distintivos notoriamente conocidos, parecería incluir en el mismo nivel de protección a las primeras. Otero Lastres opina al respecto:

“En el párrafo segundo, se amplía la protección de la que el precepto denomina “marca notoria”, pero con las características propias de la denominada “marca renombrada”.

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

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

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

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

En efecto, en dicha norma se protege al titular de la marca notoria o, por mejor decir renombrada, frente al uso que realice un tercero de dicha marca en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la misma, para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o renombrada o para fines no comerciales...³⁴

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

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

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

La inclusión del riesgo de confusión y asociación dentro de los supuestos que superarían el principio de especialidad en forma absoluta, hace prever que las marcas notoriamente conocidas únicamente pueden beneficiarse de esta posibilidad y que los demás casos (dilución, aprovechamiento del prestigio) están reservados para marcas renombradas.

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

La mencionada norma rebasa el principio de especialidad siempre que exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor con lo cual se deja abierta la posibilidad de registros idénticos o similares que protejan artículo disímiles, sin embargo este nivel de protección se incrementa cuando el registro pueda ocasionar dilución o aprovechamiento del goodwill del signo notorio, supuestos reservados en la doctrina y jurisprudencia para los casos de alto renombre de la marca.

³⁴ Otero Lastres, op. cit., 66.