



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE DERECHO, POLÍTICA Y DESARROLLO

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

**TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO
REQUISITO PREVIO A OPTAR EL GRADO DE ABOGADO DE LOS
TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

AUTOR

FIGURELLA MARÍA GAGLIARDO ILLINGWORTH

TUTOR

DANIEL ANDRÉS KURI GARCÍA

SAMBORONDON, ENERO, 2019

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Fiorella M. Gagliardo. Universidad de Especialidades Espíritu Santo Ecuador, Facultad de Derecho, Política y Desarrollo; Edificio P; Km. 2,5 Vía a Samborondón.

Resumen:

Las marcas cumplen con un rol muy importante dentro de la propiedad intelectual, pues permiten al consumidor distinguir de manera inmediata un producto o servicio del otro e identificar su origen empresarial dentro del mercado de cualquier país. Las marcas notorias, son aquellas que son altamente reconocidas a nivel del territorio de un país o en muy pocas veces, a nivel mundial. Estas marcas son casi siempre, un referente de calidad y esfuerzo en su creación y gozan de campañas publicitarias de alto reconocimiento y de importancia para las empresas; además, representan un gran activo económico para las compañías dentro de cualquier país. A través del conocimiento de sus elementos y características, podremos distinguir cual es una marca notoria y establecer los riesgos que sufren por parte de terceros que quieren perjudicar y aprovecharse de su reputación. Dichas marcas, son sujeto de aprovechamiento ilícito por parte de terceros que a través de varias formas, perjudican y utilizan una marca renombrada, afectando no sólo a la compañía dueña de la marca y su producto o servicio, sino también a los consumidores, quienes son engañados al momento de elegir el producto o servicio de su preferencia.

Palabras clave: Marca, notoriedad, riesgo, activo, propiedad intelectual.

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Abstract

Brands fulfill a very important role within intellectual property because they allow the consumer to immediately distinguish one product or service from the other and identify their business origin within the market of any country. The well-known brands are those that are highly recognized at the level of the territory of a country or, very rarely, worldwide. These brands are almost always a reference of quality and effort in their creation and enjoy advertising campaigns of high recognition and importance for companies; In addition, they represent a great economic asset for companies within any country. Through the knowledge of its elements and characteristics, we can distinguish which is a notorious brand and establish the risks that suffer from third parties who want to harm and take advantage of their reputation. These brands are subject to unlawful exploitation by third parties that, through various forms, damage and use a renowned brand, affecting not only the company that owns the brand and its product or service, but also consumers, who are cheated when choosing the product or service of their choice.

Keywords: Brand, notoriety, risk, asset, intellectual property.

1. INTRODUCCION

El registro de una marca le da una protección jurídica a la misma en contra de personas que pretendan precisamente hacer un aprovechamiento ilícito de la misma. Sin embargo, existe una forma de protección extra registral para aquellos casos donde pese a que una marca no se encuentra registrada aun goza de protección jurídica, siempre que sea una marca notoria. Por ejemplo, el caso que sucedió en Guatemala con la marca Sebastian: dicha marca se utilizaba desde los ochenta en los Estados Unidos para productos cosméticos, en especial para tratamientos de pelo, marca que era considerada en dicho sector del mercado como una marca de renombre. Sin embargo, en Guatemala una compañía decidió aprovecharse de que dicha marca no se encontraba registrada para utilizarla, y así empezar a vender productos similares. Siete años después de que la compañía de Guatemala realizó su registro, la compañía americana solicitó la revocatoria del mismo, debido a un uso por mala fe del mismo, lo cual le fue concedido. Situaciones similares se presentaron en Chile con la marca Häagen-Dazs, y en México con la marca Bulova. En estos casos se puede apreciar cómo una marca notoria puede acceder a una protección extraregistral dentro de un país precisamente por la relevancia que tienen dentro del mercado.

En el presente trabajo de investigación, inicialmente se repasarán los conceptos respecto a la marca notoria, tanto en su manifestación legal en los

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

tratados internacionales como en la legislación interna, así como en la doctrina. La idea de la notoriedad de una marca como forma de protección registral y extraregistral de la misma es de suma importancia práctica, debido a los contextos globalizados de las sociedades actuales. A su vez se analiza la importancia que tienen las marcas dentro del valor que tienen las sociedades. Estas no solo generan una confianza con los clientes, sino que tienen un valor patrimonial para las empresas. Las marcas permiten a los clientes identificar productos con compañías, y con ello con la calidad que estas ofrecen.

Luego de ello se analizarán los elementos cualitativos y cuantitativos que permiten identificar una marca notoria, a fin de que estas puedan tener la protección legal extraregistral. Se verá la importancia de la publicidad y del reconocimiento del sector del mercado en el que se desenvuelve la marca. De la misma forma la duración del uso de la marca ayudará a establecer la notoriedad de la misma sea en un sector geográfico específico o en un sector empresarial.

Esta posibilidad de identificar los productos mediante las marcas hace que estas puedan adquirir una notoriedad en un mercado específico. Por ello, en el capítulo final se analiza el principio de especialidad, el cual vincula una marca con bienes o servicios específicos, y limita su protección a estos. Sin embargo, en el caso de las marcas notorias, dicho principio se ve quebrantado, pues el alto renombre de la misma genera una gran expectativa de los clientes que son fieles a la misma. Por eso, el uso o aprovechamiento indebido de las marcas puede ser un riesgo para ellas, por lo que merecen una protección especial que impedirá la dilución o usos parasitarios de la misma. Todo ello denotará la importancia que tienen las marcas notorias y los problemas que pueden generar para las mismas

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

los usos indebidos de dichas marcas, afectando su valor en mercado o la relevancia general que transmiten al público, pudiendo incluso asociar la marca con un producto malo –atentando así contra el prestigio de la marca-.

2. MARCA NOTORIA, ACTIVO PATRIMONIAL E INVERSIÓN

El uso de una marca, en su intensidad dentro de un mercado específico, puede hacer que dicha marca resalte ante otras. Este uso intensivo de la marca terminará en que esta se convierta en una marca notoria, dependiendo claramente de la oferta y venta de dicho producto, así como de su publicidad (Pacón, 1993, p. 310). Esta idea de las marcas notorias ha ido desarrollándose poco a poco en doctrinas, leyes y jurisprudencia que ayudan a su protección. Podría iniciarse con el Convenio de París, tratado internacional que se adoptó en el año 1883, y que trata de la manera más amplia y temprana, la propiedad industrial en el mundo. Hacia el año de 1924 se reunieron de manera urgente para tratar la Competencia Desleal que llegaba con fuerza para ese año. Para el año 1925 se introduce por primera vez (en su artículo 6 bis) y de manera internacional un artículo que concede protección a las marcas notorias:

Artículo 6 bis [*Marcas*: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (Convenio de Paris, 1979).

Este artículo establece, de manera sencilla y simple, las primeras manifestaciones de cómo se va a proteger la marca notoria dentro de cualquier territorio. Establece claramente también, que debe de haber notoriedad en el país donde se va a reclamar la protección de la marca. No está de más decir que siendo un artículo tan antiguo, no ofrece mucha protección a las marcas notorias, de hecho les ofrece una protección limitada (Braun, 1971, p. 462). La protección sería limitada puesto que hoy en día, existen amplios factores para pedir la declaratoria de notoriedad de una marca. Esta protección que tanto se anhela para las marcas notorias, tal vez fuera más efectiva y tenga mejor acogida, si es que se

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

reclamara la notoriedad dentro del país de origen de la marca, cambiando así la forma en la que se la protege. (Dassas, 1976, p. 47) Esto no quiere decir que después de más de 40 años, esta disposición no se haya modificado de cierta manera.

Desde esta misma perspectiva el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 16.2 y 16.3, señalan lo siguiente:

2. 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.

3. El artículo 6bis 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.

Por último, tenemos la antigua Ley de Propiedad Intelectual, derogada el 9 de diciembre de 2016 mediante la publicación del actual Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, que no ofrecía protección tan exacta

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

sobre las marcas notorias, sino que más bien era implícita. Ahora pues, con el actual Código, sí ofrece protección a la marca notoria en su artículo 463, pues incluyó un proceso de reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo y un apartado completo sobre los signos distintivos notorios. De hecho, dentro del artículo 459 del mismo cuerpo legal obtenemos una definición (ecuatoriana) de lo que es una marca notoria.

Art. 459.- Definición.- 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.

Para que una marca alcance el reconocimiento de ser notoria sin estar registrada (marcas de alto renombre), tiene que haber adquirido tal nivel de aceptación que ésta puede ser reconocida por cualquier consumidor, sin importar que producto o servicio “proteja”. Según Fernández Novoa una marca notoria hace referencia a “la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador de origen empresarial” (Fernandez Novoa, 1969, p. 174). De ello que, toda vez que el consumidor vea una denominación, imagen, o combinación de ambos, pueda reconocerla a simple vista como la compañía, asociación o sociedad a quien pertenezca. Esto también crea un sentido de que lo que se está adquiriendo (el producto o servicio que está asociado a esa compañía), es de excelente calidad o por lo menos, superior a otros similares; ya que, por esto es que el producto o

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

servicio llegó a ser tan reconocido dentro del mercado en que se está comercializando en general (Cerviño, 2007, p.68).

Al respecto, puede verse como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 07-IP-1996, se ha pronunciado sobre la marca notoria y la caracteriza como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida en dicho grupo”. Es decir que la marca notoria, es aquella que es reconocida dentro de un grupo de consumidores específicos que compran o consumen determinados bienes y servicios. La clave para comprender correctamente que es una marca notoria, es saber que esta se atiene a ser notoria o reconocida dentro del grupo específico al cual está siendo comercializada. Puede llegar a existir un error al escuchar “marca notoria” y confundirla por marcas “de alto renombre”, pues las últimas son aquellas que “a más de una difusión mucho más amplia e intensa, goza de un alto reconocimiento por parte del público en general, hecho que traspasa los límites del conocimiento específico del sector objetivo de mercado que posee la marca notoria” (Lemos, 2015, p.42). Esto se visualiza también en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el cual señala que, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en consideración, la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público; así como el ámbito de la difusión, la intensidad y la fuerza de la publicidad en la promoción de la marca. Otros factores como la antigüedad de la marca, así como su uso constante

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

permitirán además un análisis de la producción y el mercadeo de los productos o servicios que se distinguen con la marca.

Strasser, dentro de su obra "*The Rational basis of trademark protection*", hace énfasis en que la marca notoria, por lo general, conlleva una campaña de publicidad satisfactoria y que ha llevado al público a sentirse seguro de lo que está adquiriendo (Strasser, 2011, p. 375. Con respecto a la importancia de la marca, Cerviño manifiesta que su importancia "radica en que constituyen un activo básico y estratégico en el contexto de una lucha concurrencial en los mercados, donde en la mayoría de situaciones se compite con marcas y no con productos anónimos" (2004, p.14). Desde esta perspectiva, la marca no sólo representa un valioso elemento patrimonial, sino que además se materializa como una "ventaja competitiva sostenible en orden al desarrollo de productividad, a la creación de valor añadido y a la obtención de beneficios y posición de mercado" (2004, p.14). Esto se puede evidenciar en el trabajo de Kerin y Sethuraman (1998), en el cual se muestra como las compañías con un mayor valor de sus marcas tenían a su vez una positiva relación de ratio de valor de mercado/valor en libros (p.270).

Al analizar toda una compañía, se separan en distintos campos: activos, pasivos, ingresos, terrenos, documentos, etc. Dentro de esta composición entra, como activo económico, la propiedad intelectual que posee una compañía, sea este capital un capital basado en los consumidores, el mercado o las finanzas (Fournier, Srinivasan y Hsu, 2012, p. 156). Inmerso en esta propiedad intelectual, tenemos marcas, patentes, know-how, contratos de licencia, secretos empresariales, etc. Las grandes compañías que poseen marcas notorias a nivel mundial, tales como Coca-Cola, Sheraton, Pepsi, Lays, tienen a su favor el

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

prestigio de las marcas que han cultivado a lo largo de mucho tiempo, ya sea por su calidad, publicidad, etc. Este prestigio les da una ventaja por sobre las demás marcas, pues el consumidor conoce mundialmente la calidad del producto o servicio que ofrecen, lo que proporciona muchas veces una lealtad a la marca (Lau y Lee, 1999, pp. 342 y ss). No obstante, pequeñas compañías con marcas bien hechas y bien publicitadas, también tienen esta ventaja, la cual si bien se ve claramente reflejada en el valor contable de la empresa, no necesariamente se verá reflejada en valor de acciones (Eng y Keh, 2007). Un ejemplo de esto es cuando se hacen alianzas intercompañías para la producción y venta de algún producto: cuando General Mills decidió hacer una alianza de marcas con Hershey para proveer la mezcla de negritos Betty Crocker en conjunto, le permitió a ambas firmas tener un éxito en la entrada de dinero por la venta de estos productos, pues la fuerza de las marcas les permitió explorar un nuevo mercado, extendiendo la base de consumidores que ya los reconocían (Fournier et al, 2012, p. 164).

3. ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE UNA MARCA NOTORIA

De acuerdo al Congreso Internacional sobre el Derecho de los Mercados, evento realizado en Cali, Colombia 2014, la marca notoria se la debe de valorar, mediante dos instancias: elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Dichos elementos, reflejan la calidad y la forma de comprender al consumidor, lo que permite que las empresas entiendan a su cliente y logren el objetivo de transformar una simple marca, en una marca reconocida a nivel nacional y/o internacional. Las ventajas más importantes de estas cualidades son la duración de una marca en la mente del consumidor; el alcance al que llegue dentro del

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

territorio donde se haya logrado el registro de la marca notoria y el valor que se le asocie a la marca con la empresa o compañía que fabrique el producto (Krayenbuhl, 1946, p. 66-71)

Al respecto, dichos elementos se encuentran explicados dentro de las recomendaciones conjuntas relativas a disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, aprobado por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), en la Trigésima reunión de la Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999, podemos encontrar en su artículo 2, cuales son los factores que deben considerarse a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida dentro de un Estado Miembro.

Disposiciones sobre la protección de Marcas Notoriamente Conocidas, artículo 2.

1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Dentro del numeral 1, literales a y b del artículo, hacen mucha referencia al hecho de que para otorgar protección a las marcas notorias, la autoridad competente tiene que tomar cualquier información de la que se pueda asumir que la marca es notoria. Siendo así, cualquier estudio de mercado, publicidad masiva, inventario, informes de ventas, comercialización del producto, importaciones o exportaciones del producto; todo en cumplimiento con la ley del país de donde se origine o donde se vaya a realizar el petitorio de la marca notoria. Cuando las compañías saben que el producto asociado a su marca, es bueno y asequible al público, logran forjar una imagen dentro del consumidor y de esta manera lo tornan reconocible (Delgado Gutiérrez, 2014, p. 10); así, el siguiente paso es buscar la declaratoria de la notoriedad.

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

El numeral 1 del literal b del artículo 2, ya nos da pautas específicas para determinar la notoriedad. Siendo así, que el reconocimiento de la marca en un sector pertinente es el primero de estos factores. Cuando se va a publicitar un producto, se toman en cuenta muchos elementos, entre ellos, el sector al que se van a dirigir. No es lo mismo ni tampoco abarcan el mismo sector pertinente del público, la venta de dulces o confitería con la venta de carros y maquinaria. Se debe segmentar los consumidores para así ver cuáles son los compradores reales que se deben de tomar en cuenta (Loudon y Della Bitta, 1995, p. 79).

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

Los numerales 2, 3 y 4 indican la duración y alcance de la publicidad de la marca en concordancia con el territorio donde se expendía el producto. Pero existen circunstancias que permiten que la notoriedad se extienda a otros países y se convierte en una marca “mundialmente notoria” (Cabanellas de las Cuevas, 2008, p. 93) Las marcas más reconocidas llevan por detrás grandes campañas publicitarias que permiten que lleguen al sector pertinente pero a nivel de un país entero. Podemos tomar el ejemplo de Coca-Cola pues sus campañas son innovadoras y las renuevan varias veces al año. Son muy reconocidas pues al ser un producto de consumo masivo, sus medios de publicidad no solo abarcan tiendas de barrio, supermercados y gasolineras, sino que también incluyen spots en televisión, radio, publicaciones en revistas y periódicos. Este tipo de campañas son aquellas que demuestran la utilización y el reconocimiento de la marca. Cualquier persona puede reconocer una botella de Coca-Cola a simple vista y asociarla con el valor de la marca. (González, 2006, p. 19)

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

Dentro del numeral 5 se incluyen los derechos implícitos del derecho de marca. Deben ser ejercidos de manera correcta a lo largo de su inscripción y su eventual declaratoria como marca notoriamente conocida.

6. el valor asociado a la marca.

El valor que se le asocia a una marca, como establece el numeral 6, es muy importante pues los productos de calidad son aquellos que se asocian a marcas de alto renombre o notoriamente conocidas. Un producto que genere confianza en el consumidor hace crecer la marca considerablemente. Una marca notoria genera en el público consumidor, una fuente de satisfacción invaluable, que le da ese valor agregado al producto (Schechter, no hay año, p. 60-340)

El grado de conocimiento de la población donde se quiera probar la notoriedad de la marca es muy importante, pues se le debe de agregar un reconocimiento y protección a las marcas porque “el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, 2010, p. 393)

Muchas veces se presentan documentos tales como recortes de prensa, revistas y material publicitario; estudios de mercado del impacto de la marca; declaraciones juramentadas por parte de los representantes legales de la compañía

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

dueña de la marca que desean probar notoria; informes económicos sobre las ventas y producción del producto, facturas, etc. Dicho material probatorio sólo será válido si es que va en concordancia con los factores detallados anteriormente.

4. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y LOS RIESGOS A LAS MARCAS

Partiendo de lo anteriormente expuesto es necesario entender la relación del concepto de notoriedad de la marca con el llamado principio de especialidad. Según Otamendi, dentro de su libro “Derecho de Marcas”, la especialidad es un requisito esencial del registro de marcas, puesto que este determina que el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad (Otamendi, 2006, p. 107). Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. Este principio es uno de los más importantes dentro de la propiedad intelectual: pues aquel determinará los productos y servicios que se van a ser protegidos a través de las clases internacionales o clasificador internacional de NIZA (Pacón, 1993, p. 309). Esto le da a cada marca que se registra, una identidad suficiente para que pueda evocar una protección específica a los productos o servicios que va a comercializar.

Al tener una clasificación de los bienes y las actividades comerciales, se permite que distintos titulares posean marcas iguales o similares conviviendo en el mercado pero con la característica de que protejan servicios o productos diferentes. De acuerdo a Pouillet, “es necesario naturalmente que ella sea distinta de otra marca y, por ser distinta, que sea especial, es decir, de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente” (Pouillet, 1962, p.27).

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Se destaca el principio de especialidad, pues para ello tenemos la clasificación internacional de Niza de bienes y servicios, donde se clasifica a cada producto dentro de una determinada clase internacional y, pese a que la marca notoria debe defendérsela en un sector pertinente del público, deja de aplicarse este principio en ciertos casos, pudiendo señalar que ingresa o llega la marca notoria a categorizársela incluso como renombrada, en pro de la defensa de esa inversión y en contra de la obtención ilícita de beneficios gracias al esfuerzo ajeno. (González-Bueno, 2005, p.184). La característica específica de la marca notoria es que su registro va más allá de la Clase de productos o servicios en la que está inscrita, para impedir un registro igual o similar en todas las demás clases de productos y servicios, ya que la marca notoria sería lo suficientemente conocida a lo largo del territorio donde se esté registrando o usando.

Debido a que el principio de especialidad mirará el conjunto de la marca con los bienes y servicios brindados, siendo la marca no un signo estricto sino uno asociado con una o varias clases de productos o servicios (Fernández Novoa, 2002, p. 278), la marca notoria romperá con esta relación monógama. Así, del texto del artículo 16.3 del ADPIC anteriormente transcrito se ha interpretado precisamente esta situación. Por ejemplo, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (proceso 220-IP-2015) se ha expresado respecto a la notoriedad de la marca manifestando:

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136 literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

(...)

Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a alguno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal. (...)

La protección por especialidad entonces estaría, en inicio, dirigida a la esfera de los productos o servicios a los que hace referencia la marca registrada. Debido a ello, la notoriedad de una marca puede ser considerada la excepción a esta regla, debido a los riesgos que le puede representar a dicha marca (confusión, asociación, dilución y uso parasitario, tal como manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). La razón de esto está en el poder de atracción e independencia de los bienes y servicios de la marca no debe ser utilizados por otras personas para evitar precisamente la trivialización o el debilitamiento del poder distintivo de la misma (Adam, 2010, p. 68).

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Así como la especialidad está dirigida al tipo de bienes o servicios territorio donde se use o registre la marca notoria. Este se llama principio de territorialidad pues va muy de la mano del principio de especialidad. Los derechos de propiedad intelectual siempre son de naturaleza nacional, refiriéndose al país de donde emanan. Una marca se registra dentro de un país, bajo sus propias leyes y trámites. El estado donde se proteja la marca, va a ser el encargado en reconocer su tutela, validez y tiempo de duración. (Cevallos, 2001, p. 70). Estando registrada en un determinado país no quiere decir que va a estar registrada en el resto de países del mundo; aunque, si puede conllevar a ciertos beneficios, como lo son aquellos que se obtienen en la Comunidad Andina (reivindicar prioridad). Las empresas que son dueñas de marcas notorias, a veces, quieren acaparar el mercado con su producto; y con arras de convertir su negocio en un monopolio, tratan de registrar su “marca notoria” en todos los países del mundo, aun cuando no se comercializan ahí. El que una marca sea considerada notoria en Ecuador, no conlleva de ninguna manera que vaya a ser considerada como tal en ningún otro país. La notoriedad radica únicamente en el país donde fue efectivamente explotada y publicitada. Por lo tanto, el principio de territorialidad trata de proteger los intereses de todos en el mercado de la propiedad intelectual y así evitar monopolios por parte de compañías que por querer abarcar toda clase internacional y todo mercado internacional que encuentren, cometen un grave error y un gran perjuicio a terceros. Sin embargo, el registro de la marca es recomendable de primera instancia puesto que así es como se puede evitar la dilución o el uso parasitario de la misma y lograr la ampliación del derecho marcario y convertirse en una marca notoria.

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Ahora que tenemos más claro cómo funcionan las marcas notorias y de donde radica su esencia, podemos pasar a analizar cómo son afectadas y aprovechadas por terceros que desean usarlas ilícitamente. Cabe recalcar, que la protección de las marcas notorias es específica, sin embargo los riesgos que conllevan son numerosos y vale la pena detallarlos.

Se explicó en apartados anteriores, que la propiedad intelectual (incluyendo las marcas notorias) es una fuente riquísima de dinero e ingresos para la compañía dueña de ellas; de modo, que existen personas o compañías deshonestas (piratas) que desean aprovecharse de esa fuente de utilidad y aprovecharse del reconocimiento de alguna marca. La marca notoria es aquella que goza de reconocimiento, renombre, originalidad y retiene la atención del público; habiendo establecido esto, el mayor riesgo que pueda conllevar es el riesgo de dilución. El riesgo de dilución es aquel que se explica así: la dilución no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad (Antequera, 2009, p.207)

No obstante, existen otros riesgos que puede conllevar la marca notoria. El Tribunal de la Comunidad Andina, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Analicemos brevemente cada uno:

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), de acuerdo al Tribunal de Justicia Andina Proceso 178-IP-2015.

El riesgo de asociación es aquel donde el público consumidor, a pesar de distinguir correctamente el origen empresarial de un producto, pueda llegar a asociar los productores de dos marcas similares, ocasionando una asociación incorrecta de empresas que no tienen ninguna relación (Massaguer Fuentes, 1999).

Ahora, hay otro riesgo conocido como el riesgo de uso parasitario, que como bien se explica, es cuando un competidor desleal decide usar “parasitariamente” y se aprovecha de manera incorrecta del renombre y prestigio que pueda conllevar una marca.

Además, existe el riesgo de dilución, el cual es el más importante en cuanto a la marca notoria. Se lo conoce, pues, para defender una marca notoria. También se debería de tomar en cuenta la carga de distintividad que esta conlleva. A más distinción, más notoriedad. El evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca notoria debe ser una causa independiente de la de mala fe y de la de confusión, que son, sin duda, las más habituales (Otamendi, 2007, p. 245). La dilución es aquella fractura de la identidad de una marca (que ha ganado notoriedad durante algún tiempo) paulatinamente dentro de la mente de los consumidores, frente al uso de una marca de productos no iguales o no competitivos.

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

De acuerdo a la doctrina, “cuando más se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atención el público”, y “la marca se diluye, como un alcohol que se estira con agua y se encuentra gravemente menoscabado, si no es su función de identificación, al menos lo es en su función de propaganda y calidad” (Van Bunnem, 1966, p. 213).

5.- CONCLUSIONES

El valor de las marcas para las compañías va más allá de solamente un valor subjetivo, pues representan un valor económico y real de las compañías que les permiten desenvolverse mejor en un mercado. Una marca bien publicitada puede ayudar a crear confianza del público en la misma, y si este es bueno, adquirirán ambos una prominencia y eventualmente una notoriedad. Esta notoriedad significará una ventaja en el mercado, donde el conocimiento de una marca le permitirá al consumidor identificar un producto con su calidad en cualquier región del globo, creándole una lealtad sobre dicha marca (Lau y Lee, 1999, pp. 343). Por ejemplo, no importa en qué país uno se encuentre, uno sabe que al ir a un McDonald's podrá encontrar una misma línea de productos con una misma calidad. El que la prominencia de la marca refleje una relación positiva con el valor de la empresa, así no signifique algo esencial de forma directa a sus accionistas, sí que representará un mayor valor de mercado y en libros (Kerin y Sethuraman, 1998, p, 270). Por eso es que las marcas tendrán un valor como activo económico de la compañía, como un capital evaluable financieramente como capital (Fournier, Srinivasan y Hsu, 2012, p. 159).

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Las marcas notorias tendrán entonces una relación con los consumidores del sector pertinente en el que se maneja dicha marca, dentro de las clasificaciones NIZA de los productos –por ejemplo-. Ese reconocimiento de los consumidores se ve vinculado precisamente a la publicidad, la cual reconoce precisamente ese mercado e induce al consumo de los bienes o servicios asociados. Por eso, la publicidad de la misma toma en cuenta cual será ese segmento de consumidores para dirigirles la publicidad (Loudon y Della Bitta, 1995, p. 79). Esta publicidad entonces tendrá una magnitud y alcance específico, un espacio y un tiempo, pero que podrá extenderse a nivel global –mucho más en estas épocas de globalización. Por eso es que se puede hablar de marcas “mundialmente notorias” aunque sean un sector específico, y aunque no se vendan de forma directa en un mercado territorial delimitado (Cabanellas de las Cuevas, 2008, p. 93). Así, por ejemplo, la marca de automóviles Bentley es mundialmente reconocida, y pese a que no se comercialice en el Ecuador, podríamos asegurar que tendrá una protección extraregstral si alguien desea hacer un aprovechamiento ilícito de dicha marca. Cualquier persona que se maneje en ese sector podrá asociar dicha marca con su valor (González, 2006, p. 19).

Este uso indebido de la marca es lo que puede generar un riesgo para la misma, siendo los cuatro riesgos más importantes los de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En todos estos casos un aprovechamiento ilícito de las marcas afectará al valor de la misma, un valor no solo económico y financiero, pero además ese valor de confianza del público sobre dicha marca. El que una marca de alto prestigio se vea reflejada en una serie de productos o servicios no asociados podrá diluir el valor de la misma; o podrán asociar la marca con un

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

producto de inferior estándar de calidad; o confundir un producto verdadero de dicha marca con una vil imitación o aprovechamiento del valor ajeno. Por eso la importancia de la protección de las marcas notorias ha sido reconocida mundialmente y rompe con esos principios de necesidad de registro, que pese a que es recomendable que siempre se encuentre registrado, existirán supuestos donde los principios de protección de marcas notoria tendrán mayor fuerza que los que rigen la mera legalidad del registro.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- ADAM, N. (2010). La distinctivité forcée. Sarrebruck, Alemania: Éditions universitaires européennes.
- ANTEQUERA, R. (2009). Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Bogotá, Colombia: Temis.
- BECERRA M. (2000). Derecho de la Propiedad Intelectual: Una perspectiva trinacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.
- BRAUN A., (1971). Précis des marques de produits: loi uniforme Benelux, loi belge, droit international. Bruselas, Bélgica: F. Larcier

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y Bertone, L. (2008). Derecho de Marcas, tomo II, 3era edicion, HELIASTA.
- CERVIÑO, J. (2004). Las marcas y la creación de valor para los accionistas, La Revista de Bolsa de Madrid, 153 (Octubre).
- CEVALLOS, V. (2001). Libre competencia Derecho de consumo y contratos. Quito, Ecuador. Editorial Jurídica del Ecuador.
- DASSAS, G. (1991). Conditions et effects de la notoriété, *Le nouveau droit de marques en France*, París, Francia: Libraries Techniques, pp.27-29.
- DELGADO GUTIÉRREZ, P. (2014), Elementos de Identidad de Marcas vs. Elementos de Lovemarks. UCAB. Caracas
- ENG, L., & KEH, H. (2007). The Effects of Advertising and Brand Value on Future Operating and Market Performance. *Journal of Advertising*, 36(4), 91-100
- FERNANDEZ NOVIA, C. (2009). Manual de la Propiedad Industrial. Madrid. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- FERNANDEZ NOVOA, C. (1969). El relieve jurídico de la notoriedad de la marca. *Revista de Derecho Mercantil*.
- FERNANDEZ NOVOA, C. (2004). Tratado sobre Derechos de Marcas. Madrid. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- FOURNIER S., SRINIVASAN S. y HSU L. (2012). Branding and Firm Value, Handbook Of Marketing And Finance. Londres, Reino Unido: Edward Elgar Publishing
- GONZALEZ, Diana. (2006) Medición de marca: Investigación continua y escucha activa.

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

- GONZÁLEZ-BUENO, C. (2005), *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia*. Editorial La Ley. Madrid, España.
- KERIN, R.A. y SETHURAMAN, R. (1998). Exploring the Brand Value-Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 26 (4), pp. 260-273.
- KRAYENBUHL, Robert, *Essai sur le Droit des Marques*, Lausanne, 1946, pags. 66/71, citado por el Dr. Otamendi en “Derecho de Marcas, seg. Edicion, pag. 365.
- LAU, G.T. & LEE, S.H. (1999). Consumers’ Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty *Journal of Market-Focused Management*, 4, 341-370.
- LEMONS ORTIZ, C. E. (2015, septiembre). *Repositorio de la Universidad Católica de Guayaquil*.
- LOUDON, D. y DELLA BITTA, A., (1995). *Comportamiento del Consumidor*. Mcgraw –Hill, México.
- MASSAGUER FUENTES, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas.
- METKE MENDEZ, R. (Julio-Diciembre 2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*.
- OTAMENDI, J. (2006). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Lexis-Nexis Abeledo-Perrot.
- PACÓN, A. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputación. *Derecho PUPC: Revista de la Facultad de Derecho*, 47, 303-384.
- POUILLET, A. (1962). *Les grandes marques*. Presses Universitaires de France.

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

SCHECTER, F. I. (n.d.). *The rational basis of trademark protection*.

STRASSER, Mathias. (2011). The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context. *Prop. Media & Entel*, 375.

VAN BUNNEN, L. (1966). *La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE*. Bruselas.

LEGISLACIÓN

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1979

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio de 1994.

Ley de Propiedad Intelectual, derogada el 9 de diciembre de 2016

Código de la Economía Social de los Conocimientos publicado el 9 de diciembre de 2016.

Congreso Internacional sobre el Derecho de los Mercados de 2014, Cali, Colombia.

Recomendaciones conjuntas relativas a disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la OMPI, 20 al 29 de septiembre de 1999.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 220-IP-2015

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-2008

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 178-IP-2015

EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA MARCA NOTORIA

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-IP-

1996