

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS



ACREDITACIÓN DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS

PRESENTADO POR:
ALVARADO CORTEZ, SARA EDITH
LÓPEZ ARGUETA, OSCAR ARMANDO
QUEZADA ANZORA, DIANA LISSETTE

DOCENTE ASESOR:
MSC. NELSON ARMANDO VAQUERANO GUTIÉRREZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, DICIEMBRE DE 2019

TRIBUNAL CALIFICADOR

Dr. Henry Alexander Mejía.

PRESIDENTE

Msc. Hugo Dagoberto Pineda Argueta.

SECRETARIO

Msc. Nelson Armando Vaquerano Gutiérrez.

VOCAL

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Msc. Roger Armando Arias Alvarado.
RECTOR

Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego.
VICERRECTOR ACADÉMICO

Ing. Agr. Nelson Bernabé Granados Alvarado.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez.
SECRETARIA GENERAL

Lic. Rafael Humberto Peña Marín.
FISCAL GENERAL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata.
DECANA

Lic. Edgardo Herrera Medrano Pacheco.
VICEDECANO

Licda. Digna Reina Contreras de Cornejo.
SECRETARIA

Ing. Rene Mauricio Mejía Méndez.
DIRECTOR DE ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS

Msc. Diana del Carmen Merino.
DIRECTORA GENERAL DE PROCESO DE GRADUACIÓN

Msc. María Magdalena Morales.
COORDINADORA DE PROCESO DE GRADUACIÓN
DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS

ÍNDICE	Pág.
RESUMEN	i
SIGLAS Y ABREVIATURAS	ii
INTRODUCCIÓN	iii
CAPÍTULO I	1
DESARROLLO HISTORICO DE LA MARCA NOTORIA	1
1. Antecedentes Históricos de la Marca	1
1.1. Evolución histórica de la Marca Notoria en América Latina	3
1.1.1. Antecedente Histórico de Regulación de la Marca Notoria	6
1.1.2. La Marca Notoria en la Época Moderna	8
1.2. La Marca Notoria en Centroamérica	11
1.3. Evolución de la Marca Notoria en El Salvador	15
CAPITULO II	21
DESARROLLO DOCTRINARIO DE LA MARCA NOTORIA	21
2. Concepto de Marca	21
2.2. Definición de Marca Notoria	23
2.3. Principios de la Marca Notoria	27
2.3.1. Territorialidad	27
2.3.2. Exclusividad	27
2.3.3. Principio de Legítima Defensa Marcaria	27
2.3.4. Temporalidad	28
2.4. Funciones de la Marca	28
2.4.1. Función Distintiva	29
2.4.2. Función Indicadora del Origen Empresarial	30
2.4.3. Función Publicitaria	31
2.4.4. Función Indicadora de Calidad	33
2.4.5. Función Informativa	34
2.5. Tipos y Clasificación de la Marca	37
2.5.1. Tipos de Marcas	37
2.5.2. Clasificación Doctrinaria de las Marcas	38

CAPITULO III	40
REGULACIÓN JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA	40
3. Fundamento Constitucional de la Propiedad Intelectual	40
3.1. Instrumentos Nacionales	41
3.1.1. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos	41
3.2. Instrumentos Internacionales	42
3.2.1. Convenio de Paris	42
3.2.2. El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual	46
3.3. Derecho Extranjero	49
3.3.1. Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala	49
3.3.2. Ley de Marcas y otros signos Distintivos de Nicaragua	52
3.3.3. Criterios de Notoriedad de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos de Nicaragua	54
3.3.4. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica	55
3.3.5. Ley de Propiedad Industrial de Honduras.	57
CAPITULO IV	61
ACREDITACIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN PROCESO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO	61
4. Criterios para Determinar la Calidad de Marca Notoria	61
4.1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público	62
4.1.1. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca	63
4.1.2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca	64
4.1.3. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, solicitud de registro, la utilización o reconocimiento de la marca	65
4.1.4. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en que la marca haya sido declarada como notoriamente por autoridad competente	67
4.1.5. El valor Asociado a la Marca	68

4.2. Criterios de Aplicación del Registro de la Propiedad Intelectual	
Determinar la Notoriedad	69
4.2.1. Escrito de Oposición de Marca	69
4.2.2. Fundamentos de la Oposición	70
4.2.3. Casos de Marca Notoria en Registro de la Propiedad Intelectual	
de El Salvador	71
4.2.3.1. Caso Best Buy	71
4.2.3.2. Caso Bimbo	73
4.2.3.3. Caso Fertica	78
4.3. Criterios Jurisprudenciales de Declaración de Marca Notoria	85
4.3.1. Jurisprudencia sobre Marca Notoria	87
4.3.1.1. Caso Calvin Klein	87
4.3.1.2. Caso Coaster	89
4.4. Criterios Jurisprudenciales de lo Contencioso Administrativo	91
4.4.1. Caso The Coca Cola Company	92
4.4.2. Caso IDEAL	94
4.5. Medios de Prueba para Determinar que una Marca es Notoria	96
4.5.1. Prueba Documental	96
4.5.1.1. Antigüedad, Duración y Extensión de Utilización de la Marca	96
4.5.1.2. Valores Asociados a la Inversión en su Promoción, Volumen	
de Ventas e Ingresos del Titular de la Marca	97
4.5.2. Prueba Testimonial	97
CONCLUSIONES	
FUENTES DE INFORMACIÓN	

RESUMEN

En el presente documento de investigación se expone un apartado de la evolución histórica de la marca en general y específicamente, la evolución histórica de la marca notoria en América Latina, Centroamérica y El Salvador. La cual ha sido objeto de regulación y protección a nivel internacional, diferentes Estados a nivel mundial y organismos internacionales se han dado la tarea a través de los años de buscar una protección reforzada.

Se analizan los Instrumentos Internacionales más importantes que regulan la marca notoria, como el Convenio de París para la Propiedad Industrial. Posteriormente se aborda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC- siglas en español-. Asimismo, se desarrolla un apartado de Derecho comparado, que comenta brevemente las legislaciones de Centroamérica, encontrándose en ellas una protección reforzada a la marca notoria, legislaciones que han tomado en cuenta la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias, emitida por la OMPI, la cual trata de armonizar criterios a considerar al momento de determinar si una marca es notoria.

Luego se citan casos reales de declaración de marcas notorias en la jurisprudencia salvadoreña, también se desarrolla un apartado de los criterios registrales en resoluciones de marcas notorias. Obteniendo como resultados que la forma de acreditación de la marca notoria en un proceso contencioso administrativo no implica solo la presentación de la prueba por parte del interesado, sino también de la interpretación jurídica y aplicación que hace la autoridad competente de los criterios establecidos para determinar la notoriedad de la marca, esto según los parámetros establecidos por la OMPI.

SIGLAS

ADPIC:	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
TLT:	Tratado sobre el Derecho de Marcas.
LMOSD:	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
LMF:	Ley de Marcas de Fabrica
RPI:	Registro de la Propiedad Intelectual

ABREVIATURAS

Art.	Artículo.
Cn.	Constitución.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el trabajo de grado denominado “Criterios Jurisprudenciales de la Sala Contencioso Administrativo en Oposiciones de Marca Notoria”. La marca notoria ha sido objeto de regulación y protección a nivel internacional, a través de los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, diferentes Estados a nivel mundial y organismos internacionales se han dado la tarea a través de los años de buscar una protección reforzada. La búsqueda de esta protección lleva a los propietarios de marcas notorias a solicitar el reconocimiento de las mismas ante las autoridades competentes para otorgar dicha calidad, en este caso el Registro de la Propiedad intelectual y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos que conoce la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La justificación de la presente investigación es la problemática que existe en cuanto a la forma de como un propietario de una marca notoria debe acreditar en un Proceso Contencioso Administrativo y el Registro de la Propiedad intelectual de El salvador, que su marca goza del reconocimiento del público, probar la notoriedad a través de la inversión de recursos económicos y humanos para dotar a ésta de una serie de aspectos que la distingan dentro de un mercado abarrotado de los mismos productos o servicios y lograr así posicionarse en la mente del consumidor para que este elija su marca a través del consumo de productos.

El objetivo principal de la investigación es determinar de qué forma se debe acreditar la notoriedad de la marca mediante argumentaciones jurídicas y doctrinarias por medio de la interposición de una Acción en proceso contencioso administrativo, así mismo hacer una identificación del origen y

avances de la marca notoria, estudiando sus elementos a través de los lineamientos doctrinarios y el contenido de la legislación nacional e internacional.

La falta de parámetros en la legislación y la falta de fundamentación y medios probatorios idóneos por parte del propietario de la marca notoria genera dificultad al momento de acreditar la notoriedad de la marca en un proceso contencioso administrativo. A raíz de esta problemática surge la interrogante ¿Qué debe acreditarse para demostrar que una marca es notoria según la jurisprudencia de lo contencioso administrativo? En ese sentido, se desarrolla la presente investigación, que es una construcción argumentativa basada en las exposiciones que se desprenden de la práctica judicial, administrativa y los estudios doctrinarios en torno al problema planteado.

Los propósitos de esta investigación van encaminados a determinar los medios y forma de como acreditar la notoriedad de la marca por medio de la interposición de una acción Contenciosa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de El Salvador, mediante la aplicación de los parámetros emitidos por la OMPI y tomando en cuenta los elementos esenciales de la notoriedad tales como el reconocimiento del público, nivel de ventas, publicidad, ya que son los aceptados por la doctrina y la legislación. Esto con el fin que el tribunal superior reconozca la notoriedad de la marca mediante resolución motivada, la cual daría lugar a que los propietarios de marcas notorias se avoquen ante la institución competente a solicitar el reconocimiento de la misma para que su derecho de uso y propiedad no sea más violentado por terceros que pretenden aprovecharse de la notoriedad de estas.

El tipo de investigación es descriptiva, hermenéutica y aplicada, ya que en la misma se ha realizado una descripción de elementos históricos, doctrinarios,

jurídicos y prácticos, el método utilizado en el presente trabajo para el desarrollo de la problemática han sido los diferentes análisis no solo doctrinarios, sino también jurídicos, jurisprudenciales y resoluciones administrativas, exponiendo una serie de casos y analizando el contenido de los mismos.

El contenido de este trabajo de investigación es un análisis de los criterios aplicables en lo Contencioso Administrativo para determinar la notoriedad de una marca, el grado de dificultad que tiene un propietario de una marca notoria al solicitar ante un tribunal superior que se le reconozca que su marca es notoria. Asimismo, se hace un análisis comparativo de los criterios que aplica el Registro de la propiedad intelectual en relación al reconocimiento de la marca notoria.

En el Capítulo Uno de este trabajo se desarrolla la historia de las marcas, generalidades de la marca notoria y la evolución de la marca notoria en América Latina. Así mismo como se introdujo la marca notoria en la legislación salvadoreña y el impacto que esta ha causado a nivel centroamericano.

Así en el Capítulo Dos, se desarrollan los lineamientos doctrinarios con que se acredita la marca notoria, los aportes de diferentes autores, en cuanto a conceptos, definición, principios marcarios y funciones de la marca notoria.

Luego en el Capítulo Tres, se analizan los Instrumentos Nacionales que regulan la marca notoria, como la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, e instrumentos Internacionales más importantes como el Convenio de París para la Propiedad Industrial, que en sus disposiciones establece la protección a la marca notoria. Posteriormente se aborda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Convenio

Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial, los cuales constituyen un instrumento que protege los derechos de Propiedad Intelectual en forma general incluyendo la marca notoria.

Se hace un ejercicio de Derecho comparado, que comenta brevemente las legislaciones de Centroamérica, encontrando en ellas una protección reforzada a la marca notoria, legislaciones que han tomado en cuenta la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias, emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual trata de armonizar criterios a considerar al momento de determinar si una marca es notoria.

Posteriormente en el Capítulo Cuatro se cita jurisprudencia emitida por la Sala de lo Civil y Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que versa sobre marcas notorias. Se comentan casos en donde se pretenden inscribir marcas que son similares ya sea gráfica, fonética o ideológica a marcas notorias debidamente inscritas; los criterios utilizados por el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador y los acuerdos a que han llegado las partes para solucionar dichas controversias jurídicas.

Al final del presente documento se concluye de qué forma se debe acreditar la notoriedad de la marca y los criterios aplicados por los magistrados en procesos contencioso administrativos para emitir sus fallos, asimismo, se la necesidad de unificar criterios y de incluir parámetros más específicos de los procedimientos para solicitar la notoriedad de la marca y reforzar la protección de la misma en la legislación salvadoreña.

CAPÍTULO I

DESARROLLO HISTORICO DE LA MARCA NOTORIA

En el presente capítulo se desarrolla los antecedentes históricos de la marca, evolución de la marca en América Latina, época moderna de la marca, posterior la evolución de la marca notoria en El Salvador, asimismo la marca notoria en Centroamérica, se realiza una reseña histórica de la evolución que esta ha tenido a través del tiempo a nivel nacional como internacional y del porqué se denomina marca notoria.

1. Antecedentes Históricos de la Marca

En realidad, aunque las primeras marcas hayan sido puestas por la naturaleza del hombre, antes que se haya convertido en un industrial o un comerciante, con empleo de marcas propias para distinguir sus productos de los demás, de otra procedencia el hombre fue esencialmente un artífice e inventor¹. Como corolario de esta asertiva, el Instituto de protección de la Propiedad Industrial deberá haber surgido con vistas al amparo de las obras del intelecto, pero la historia muestra lo contrario porque la aplicación de una marca a los productos es lo que llevo originalmente, a esta institución. Es exactamente en la edad media que la marca aplicada a los más variados objetos de una industrialización o comercio pasa a tener las características de, sea señal distintiva, sea por elemento figurativo o nominativo, designar o particularizar los productos, en esta edad aproximadamente entre el cuarto y sexto siglo de iniciada, hay un sustancial desarrollo del comercio.

¹ José Carlos Tinoco Soares, *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres*, (Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006). 22. Según la historia las marcas eran utilizadas en un inicio para identificar al hombre ya que eran artesanos, estas eran marcas en los productos que elaboraban.

Como corolario de este, hay también la necesidad urgente del uso de marcas de los más diversos géneros. Sin embargo, aún existían muchos iletrados y como consecuencia de ello, las marcas solían restringirse a los dibujos y a los simples monogramas. No obstante, el uso de marcas prolifera tanto que hace posible identificar sus diferentes tipos, clasificándolos. En esta misma época, las marcas adquieren su preponderancia y pueden ser distinguidas bajo 3 tipos: Marcas de Familia o Marcas de la Casa; Marcas Privadas voluntariamente adoptadas y Marcas compulsorias².

Las marcas de familia³ eran usadas por los comerciantes, tanto en sus casas como en sus productos y tenían su origen en la costumbre prehistórica de marcar las casas, Las marcas privadas, voluntariamente adoptadas, se encuentran en manuscritos, libros de contabilidad, trabajos de carpintería o de impresión. Ya en esa época eran utilizadas las marcas de origen y se publicaban libros sobre el registro de marcas.

Las marcas compulsorias fueron utilizadas en tiempos del imperio romano Bizantino pero adquirieron mayor proyección en la edad media, basadas en el “Principio de Protección al Consumidor”. Un estatuto de Inglaterra de Eduardo I, en el año 1300 D.C. reglamentaba el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata; en 1492 por Eduardo VIII. Un libro de Danzig de 1420 registra las marcas de comerciantes de Inglaterra, de Ámsterdam y de Genova. Otro libro de Amberes, en 1556 contiene las marcas utilizadas en Genova y Venecia, las marcas privadas fueron utilizadas para identificar una gran variedad de

² Ibid. 25.

³ Cf. Roberto Dvoskin, *Fundamentos de Marketing*, Teoría y Experiencia, (Editorial Granica, Buenos Aires, Argentina, 2004), 218. Para este autor las marcas de familia identifican una línea de productos que la misma empresa produce.

objetos, tales como telas, productos agrícolas, de cuero, barriles, armas, herramientas.

En 1739 fue expedido un estatuto para el uso de marcas en joyería. En Francia las telas llevan cinco marcas, la del tejedor, la del tintorero, la del inspector del gremio (unión), la del mayorista y en algunos casos la del fabricante real. Una de las más antiguas marcas que todavía se encuentra en utilización en el mundo fue adoptada de 1957 con el nombre civil “Francesco Cinzano”, para distinguir productos vinícolas. Más tarde se convirtió también en el nombre de una empresa, es decir nombre comercial “Francesco Cinzano & C.Y” finalmente se limitó al patronímico Cinzano⁴.

En esta época se dieron a conocer las primeras marcas las cuales se enumeran a continuación⁵:

1. Marcas transparentes de agua o filigrana hispana: se utilizaba para agregar a las cartas.
2. Marcas de fuego: la cual se imprimía por medio de hierro.
3. Marcas estampadas en metales preciosos: eran impresas en metales preciosos (joyería).

1.1. Evolución histórica de la Marca Notoria en América Latina

Durante la llegada de los españoles a América Latina en el año 1519,⁶ se encontraron en la región exactamente en la ciudad de México una familia de indígenas quienes poseían una tecnología que cumpliría con sus

⁴ José Carlos Tinoco Soares, *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres*, (Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006). 3-4. Una de las marcas más antiguas según la historia de marcas.

⁵ David Rangel Medina, *Derecho de las Marcas*, (Editorial Porrúa, S.A., México, 1985), 12. Se reconocen las primeras marcas para distinguir productos en la edad antigua.

⁶ *Ibid.* 3.

necesidades y/o satisfactores económicos, estos poseían un alto grado de perfección en artes e industria, lo que creó en los españoles una expectativa grande, considerando que la ciudad de México era un campo propicio para ejercer sus industrias. En esta época el comercio alcanzó un gran auge debido a la formación de organizaciones de comerciantes, así mismo los artesanos aportaban al desarrollo del comercio.

La historia de las marcas se remonta al origen de las actividades comerciales, estas han sufrido constantes cambios respecto a sus características e importancia, así como las funciones que realizan dentro de la economía. Sobre sus inicios, se ha determinado que las marcas datan de la época en que los artesanos y mercaderes identificaban sus productos a través de los recipientes que los contenían, el procedimiento consistía en escribir o grabar durante el período de cocción del barro, los signos y figuras que los representaban, antes de la Edad Media⁷. Esto servía para identificar a las personas que los elaboraban o producían, pues aludían a la procedencia para determinar a las personas encargadas de su fabricación, incluso individualizando al autor en caso que el producto adoleciera de algún defecto.

Desde ese orden de ideas, se confirma dicha función histórica de las marcas, *“la función inicial de la marca era informar el lugar de origen del producto, por medio de la marca del alfarero, para asegurar las características o calidad de éste, se trataba de una especie de garantía y se configuraba como una marca de un grupo artesanal⁸”*. En estos casos, las marcas no identificaban al producto, sino su origen.

⁷ Ecolink 1.1. *Origen y Evolución Histórica del Surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas*. Acceso el 28 de agosto de 2019. <https://www.ecolink.com.ar/marcas-colectivas-1>

⁸ Manuel Martín García, *Modelo General de Construcción de Marcas y Gestión de sus Activos*; (Madrid, España 2005). 21.

La marca en sus inicios fue solo un nombre que comenzó a utilizarse en el siglo XVIII en sectores como el de la medicina para patentar descubrimientos, en las bellas artes para reivindicar la paternidad de las obras, y en el gremio artesano para limitar el exceso de producción de mercancías⁹. En este último caso, se obligó a los productores a marcar sus productos, no para presentar a los consumidores en esta época, compradores un símbolo para reconocer la mercancía que buscaban, sino para conceder a los gremios una marca administrativa; por eso constituía una obligación más que un derecho, ya que era la única manera de descubrir y castigar a quienes no acataran las órdenes del gremio.

A mediados de 1870, en pleno auge de la economía industrial, los artículos ya eran producidos en serie y el interés de los fabricantes radicaba principalmente en fabricar cosas y cuantas más, mejor pues se consideraba que sería mayor la ganancia. Cuando nació la Revolución Industrial, la producción excedió la demanda y la fábrica cobro importancia al reemplazar a la industria doméstica, ya que a partir de ese momento el comprador tenía la capacidad de escoger entre una gran cantidad de opciones para abastecer sus necesidades, desde entonces la marca empezó a surgir como una distinción entre los diferentes productos y servicios ofrecidos al mercado.

Por eso, la historia de la marca ha estado siempre ligada al sistema capitalista, un modo de producción que se gestó desde el siglo XIII y se expandió en el siglo XIX con la Revolución Industrial¹⁰, época en que se produjo la necesidad de diferenciar productos, que, con cualidades iguales, entraron a competir en el mercado.

⁹ Ibid. 22.

¹⁰ Ibid.

El origen de la marca como hoy se le conoce, está muy alejado de la definición tradicional comercial. La marca surge aproximadamente a fines del siglo XIX, luego de la revolución industrial, ya que esta pretendía dejar de basar su economía solo en la agricultura y artesanía, con la revolución industrial se buscaba crear un cambio y desarrollarse dentro del ramo de la industria para lo cual era necesario incorporar una forma de identificar los productos y servicios, por esa razón se da el surgimiento de la marca, siendo utilizada como un símbolo de propiedad para marcar caballos. Desde allí y hasta la actualidad la marca ha ido evolucionando exponencialmente para ocupar un lugar privilegiado dentro de la estructura comercial¹¹.

Sin dudas que este progreso estuvo marcado en gran parte por el crecimiento económico de posguerra generando el fortalecimiento de las clases medias y el aumento del consumo. La primera noción de marca fue el nombre, una denominación para los productos diferente de la conocida como genérico. Las primeras campañas publicitarias masivas se vieron en el siglo XIX en los países industrializados, enfocadas básicamente a cambiar estilos de vida a través de la difusión de invenciones.

1.1.1. Antecedente Histórico de Regulación de la Marca Notoria

El primer antecedente de reglamentación en materia de notoriedad de marcas se remonta al año 1883 con la Convención de Paris, que en su artículo 6bis, numeral 1, establece:

“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 prohibir el uso de una marca de fábrica o de

¹¹ Universidad de Palermo, “Los Fundamentos del Branding”, acceso 09 de septiembre de 2019. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/6105_5537.pdf

comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como la 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.”¹²

Luego de la conquista española, en la ciudad de México, hubo una notable transformación en el área de la industria y el comercio, introduciendo nuevos productos, dando impulso a la protección de minerales, abriendo nuevas fuentes de trabajo para los indígenas. En esta época las marcas tenían por finalidad identificar al fabricante, significando procedencia, se conformaron gremios artesanales un tanto estrictos, que no permitían la incursión de nuevos productores, estos dibujos o monogramas indicativos de procedencia pueden ser el germen natural de la marca notoria, pues claramente se aseguraba que la marca no indicara una procedencia que fuera falsa y que, por tanto, engañase a quien adquiriera el producto¹³.

Estos gremios de artesanos conllevaron la creación de monopolios en los mercados, debido a que se trataba de establecer sectores especializados en la producción de cierto tipo de productos, sometiéndolos a control de dichas gremiales. Posteriormente, sobrevino la libertad de mercado que se fue

¹² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 20 de marzo de 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925.

¹³ Manuel Martín García, *Arquitectura de Marcas*, (Editorial Esic, Madrid, 2005). 21-23. En esta época los famosos monogramas eran los que diferenciaban o hacían única la marca notoria, quienes creaban las marcas eran los grupos artesanales por medio de sus diseños figurativos y geométricos.

degenerando en la elaboración de imitaciones y con la revolución industrial comenzaron a surgir los primeros registros de marcas en forma incipiente. Con estos cambios en Europa y el surgimiento de nuevas naciones independientes en el continente americano, se da inicio a la relación de marcas vinculadas a productos, como una forma de distinción.

Los medios de comunicación escrita fueron objeto de más circulación debido a que los Estados se interesaban en reducir el grado de analfabetismo, se procuraba que la educación llegara a otros niveles de la población. En ese entonces, los empresarios aprovechaban la recepción de los periódicos para publicar sus anuncios y aumentar sus ventas.

A finales de siglo XIX surgieron grandes fábricas y por tanto las primeras marcas, en Estados Unidos se dieron varios casos, debido a su nivel de inmigración y producción industrial. Las marcas como se conocen modernamente surgieron a inicios del siglo XX, al definirse cuestiones como su registro y defensa, además se regula mediante acuerdos internacionales que propiciaran su protección¹⁴. Así, la evolución en materia de marcas, permitió que éstas llegaran a identificar o distinguir al producto, que es una de sus funciones más reconocidas por los ordenamientos jurídicos actualmente.

1.1.2. La Marca Notoria en la Época Moderna

En términos generales los países con economías avanzadas tienden a ser aquellos que despliegan sistemas de propiedad intelectual en los que el público tiene un grado básico de confianza. Cuando se piensa en esos

¹⁴ “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas” emitida por la OMPI como máxima institución protectora de la marca notoria a nivel internacional.

sistemas en lugar de tomarlos por dados, se considera que son razonablemente efectivos en salvaguardar la innovación y la expresión creativa. Inversamente, los países que se encuentran en diversos grados de desarrollo tienden a tener sistemas de protección de la creatividad intelectual en los cuales sus poblaciones no depositan mucha confianza¹⁵.

En la literatura abundan los estudios sobre la relación entre la innovación y el crecimiento económico, pero la relación entre la propiedad intelectual y la innovación en los países en desarrollo es en gran medida objetos de conjetura. La protección legal sobre la marca trajo como consecuencia la necesidad de proceder su registro público, pues se sostiene que:

“El derecho intelectual en muchos casos sólo adquiere su plenitud y la consiguiente pretensión a la protección más amplia, tras el cumplimiento de una formalidad administrativa, cual es la inscripción ad hoc; mientras no se presenta la solicitud de inscripción en el Registro”¹⁶.

La protección que otorga el ordenamiento jurídico a las marcas, tiene como paso previo para su defensa ante terceros la inscripción en el registro correspondiente, a esto se le denomina derecho de prioridad. Desde el momento que se presenta la solicitud y si esta no contraviene prohibición alguna el titular de la marca gozará de protección, podrá ser defendida por su titular si se quiere registrar una marca parecida, similar o igual, la cual si se

¹⁵ Robert M. Sherwood, *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, (Editorial Heliasta, 1990). 11.

¹⁶ José Luis Lacruz Berdejo, Isaac Tena Piazuelo y Agustín Luna Serrano, *Elementos del Derecho Civil*, 344. Se expone la relación de protección legal de las marcas y su inscripción en el registro público correspondiente.

permitiera su registro restaría distintividad a la marca registrada y además debilitaría las funciones que esta cumple¹⁷.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) comenzó a trabajar en la unificación de ciertos aspectos del Derecho de Marcas, lo que condujo a la elaboración del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT por sus siglas en inglés¹⁸). Durante el proceso de discusión de este texto uno de los puntos que causó mayor controversia fue el de la conveniencia o no de efectuar una regulación del tema de forma global, optándose finalmente por una regulación limitada a los aspectos meramente formales, lo que implicó que ciertos temas no fueran aprobados ni incluidos en dicho Tratado, como fue el caso del artículo 103.2 del proyecto de 1990 en el que se incluía el tema de las marcas notorias (well-known marks) y el de las marcas excepcionalmente notorias (exceptionally well-known marks).

Así las cosas, en los programas para el ejercicio de la OMPI entre los años de 1994 a 1997, se estableció que debían convocarse reuniones de consultores con el objetivo de examinar entre otros los siguientes temas: i) criterios a tener en cuenta para definir la noción de marca notoria protegida de conformidad con el artículo 6bis, numeral 1 del Convenio de París, ii) medidas a adoptar para lograr una mayor protección de las marcas notorias y iii) condiciones y alcance de la protección contra la dilución.

En relación con los criterios a tener en cuenta para definir la noción de marca notoria teniendo en cuenta que el Convenio de París no incluye criterios orientativos que faciliten la aplicación de la norma, la OMPI determinó que se

¹⁷ María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de Propiedad Industrial*, (Editorial La Ley, 2002. Madrid, España). 88. Prohibiciones relativas para registrar un signo como marca.

¹⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Tratado sobre Derecho de Marcas* (1994).

debía distinguir dos métodos para definir el concepto de marca notoria, y estos son el cuantitativo y el cualitativo¹⁹.

El método cuantitativo, consideraría como notoria aquella marca que es conocida por una determinada parte del público, dentro del país en el que se solicita su protección, siendo entonces necesario delimitar dos aspectos, uno es el sector específico y concreto que debe ser tenido en cuenta, y dos, la proporción del público dentro de ese sector que ha de conocer la marca. Hay que resaltar que la mayor parte de la doctrina ha considerado que es precisamente el criterio cuantitativo el que sigue el artículo 6bis de la Convención de París.

Por su parte el método cualitativo, cuya aplicación ha sido igualmente aceptada por la OMPI, consiste en considerar la notoriedad de una marca partiendo del valor financiero de la misma. Este valor se determina teniendo en cuenta los costos asociados con su creación, comercialización e inversión en publicidad, así como su valor comparado con otras marcas del mismo sector y el valor de los ingresos que la marca genera²⁰.

1.2. La Marca Notoria en Centroamérica

En el año de 1960 Centroamérica suscribe el Tratado General de la Integración Económica Centroamericana²¹, los países que la integran manifiestan su interés de armonizar las legislaciones en materia económica;

¹⁹ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra 2000.

²⁰ Manuel Martín García, *Modelo General de Construcción de Marcas y Gestión de sus Activos*; (Madrid, España 2005). El valor asociado a la marca notoria.

²¹ Tratado General de la Integración Económica Centroamericana, firmado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el día 13 de diciembre de 1960.

avanzando en este proceso, el día uno de junio de 1968 se firma el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en el cual se establecía como requisito para entrar en vigencia que por lo menos tres países de Centroamérica lo ratificaran; los primeros en hacerlo fueron Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; El Salvador lo ratifica hasta el año 1989 y Honduras a pesar que lo suscribió nunca lo ratificó como los demás países²².

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial tenía por objeto establecer un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, así como la represión de la competencia desleal en esas materias. El Convenio no contaba con regulación expresa sobre la protección de marcas notorias, ni un concepto que se pareciera al que se conoce hoy en día, razón por la cual este es derogado por los países miembros.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el afán que Centroamérica actualizara sus legislaciones en el año de 1985 suscribe un Convenio de Cooperación redactando así el Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Este protocolo estuvo en análisis y estudio de los países miembros, dándose cuenta que contenía disposiciones que iban en contra de la legislación interna especialmente con sus Constituciones, las cuales era imposible cambiar para adecuarlas al referido protocolo, por esta razón cada país decide modernizar su legislación adoptando su propia ley en materia de propiedad industrial.

²² Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el día 1 de junio de 1968, en la Décima sexta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en San José de Costa Rica.

Así los países de Centroamérica como suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial²³, deberían promover por medio de sus legislaciones internas los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de propiedad industrial, y como Miembros de la Organización Mundial del Comercio, estarían obligados a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpliera con los estándares de protección mínimos que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC. Además, con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América exige velar por el respeto a los derechos de propiedad intelectual teniendo que cambiar y modificar sus legislaciones²⁴.

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el fin que no existan arbitrariedades al determinar si una marca ha alcanzado la calidad de notoria, en el año 2000, estableció la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, la cual en su Artículo 2 establece:

“Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro... 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:1. el grado de conocimiento o

²³ Recomendación de la OMPI la cual se estudia en el Capítulo III de este documento, sirve para que los países armonicen sus legislaciones aportando los elementos que según la Organización son relevantes para determinar la notoriedad de una marca.

²⁴ Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos el 5 de agosto de 2004 y ratificado por El Salvador el 17 de diciembre de 2004, según Decreto Legislativo número 555, publicado en el Diario Oficial No. 17, Tomo No. 366, de fecha 25 de enero de 2005.

reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 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; 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; 6. el valor asociado a la marca”²⁵.

Los factores mencionados son parámetros para uniformar los criterios de la autoridad competente al momento de determinar si una marca que se alega como notoria. Se aclara que cada caso presentado ante la autoridad se analizarán las circunstancias particulares y no se podrá generalizar todos los casos; así habrá casos que cumplan todos factores en otros puedan que no concurra ningún factor, asimismo el aplicador podrá tomar en cuenta otros factores que establezca la doctrina.

No obstante, la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas no es vinculante para los estados suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

²⁵ Recomendación 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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra 2000.

Industrial. Esto en virtud, que estos parámetros no llevan jerarquía según el orden que se les dio en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas careciendo pues de dependencia los unos de los otros. La marca notoria ha tenido una evolución a través del tiempo, ya que desde sus inicios a la fecha ha surgido una serie de legislaciones, tratados. El Salvador ha suscrito convenios, esto con la finalidad de dar una protección más reforzada²⁶ a la marca notoria.

1.3. Evolución de la Marca Notoria en El Salvador

La regulación del Derecho de Marcas en El Salvador inicia en un lejano 11 de mayo de 1910, con la Ley de Marcas de Fabrica, la cual sufrió dos reformas, la primera del 19 de junio de 1913 en la cual se implantó un sistema que podría llamarse Sistema de la Simple Oposición, y, la segunda, el 12 de julio de 1916 en cuanto a reformar el pago de derechos e impuestos. Posteriormente, el 30 de junio de 1921 se promulga la también denominada “Ley de Marcas de Fábrica”, la cual estuvo vigente hasta el 6 de abril de 1989. Esta ley, además, se llegó a complementar con dos instrumentos jurídicos más, la Ley del Registro de Comercio y el Código de Comercio de 1973. La “Ley de Marcas de Fábrica” de 1921 estuvo vigente hasta el 6 de abril de 1989, pues posteriormente se ratifica el convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual estuvo vigente hasta el 16 de julio de 2002, pues el 17 de julio entra en vigencia la Ley que, hasta este día, sigue vigente, es decir, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

²⁶ Luis de Javier, *La Protección Reforzada de la Marca Notoria y la Renombrada*, (Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas 2001). 2-7. Se hace una breve reseña de las razones para proteger la marca notoria y por qué los Estados deben suscribir convenios para brindar esta protección a la marca.
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/ponencias_jlm/marcanotoria.pdf

Ahora bien, en cuanto a la marca notoria propiamente dicha es necesario remontar hasta el primer instrumento, la Ley de Marcas de Fábrica de 1910,²⁷ y es que si bien es cierto la figura de la marca notoria no nace sino hasta el año de 1967²⁸ cuando al Convenio de París le es agregado el Artículo 6bis, es en dicha Ley que se regula lo que se considera como los primeros atisbos de lo que actualmente se conoce como marca notoriamente conocida.

Se hace referencia, específicamente, a la falsa procedencia, la cual era parte integrante del concepto de marca, pues el Artículo 2 de la LMF establecía que una marca “puede constituir en todo lo que no esté prohibido por la Ley y que sirva para distinguir unos artículos de otros, idénticos o semejantes; pero de distinta procedencia”²⁹. La falsa procedencia como parte integrante del concepto de lo que constituye marca, estaba íntimamente ligado a los requisitos formales de la solicitud de la marca, regulados en el Artículo 12 de Ley de Marcas de Fabrica, pues dentro de ellos se encontraba el romano VI, que establecía que la solicitud debía expresar “El nombre del país y de la ciudad o lugar donde se elabore o expendan principalmente el artículo”.

La Ley de Marcas de Fábrica, no obstante haber sido promulgada en año 1910, era una ley muy vanguardista que contaba con los elementos necesarios para hacer valer los derechos de los titulares de las marcas, con relación a la marca notoria no se establecía este término exactamente como se conoce hoy en día, pero si se puede decir que en esta ley ya se gestaba un elemento importante.

²⁷ Ley de Marcas de Fábrica, (El Salvador Asamblea Legislativa,1921). Nos estaremos refiriendo a la Ley promulgada en 1921, que era básicamente la misma de 1910.

²⁸ Enrique Fernández Masia, “La Protección Internacional de las Marcas Notorias y Renombradas”, *Revista de Estudios Internacionales*, (2001): 7.

²⁹ Ibid.

En 1968 es ratificado por Costa Rica, Nicaragua y Guatemala el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, El Salvador se queda atrás de este proceso integracionista al no ratificar el Convenio sino hasta el año de 1989³⁰, año en el que entro en vigencia. El Convenio era un documento que contaba con una legislación más acorde a la época, aunque El Salvador tarda 21 años en adoptarlo como ley este fue un gran paso en materia de propiedad intelectual.

En el referido Convenio existía regulación expresa sobre la institución de la marca notoria, aunque en el artículo 10 letra “q” de dicho convenio, se encuentra la institución de la falsa procedencia al establecer “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas, los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad”. En el año 2000 los países de Centroamérica tenían la obligación de cambiar o modificar sus legislaciones para que estas estuvieran en armonía con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en materia de marcas y otros signos distintivos; es por esta razón que a partir de este año los países de Centroamérica promulgan nuevas leyes en materia de propiedad intelectual.

Con fecha 17 de septiembre de 1999 se firma el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, derogando a partir del 1 de enero del año 2000 el Convenio Centroamericano para la

³⁰ Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el día 1 de junio de 1968, en la Décima sexta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en San José de Costa Rica. ratificado por El Salvador en 1989, el cual se encuentra vigente a la fecha.

Protección de la Propiedad Industrial, en el cual no se incluyó una regulación expresa de la marca notoria.

El Salvador también estaba en la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos ante la Organización Internacional del Comercio, así en el día 6 de julio de 2002 se promulga la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la cual se encuentra regulación expresa a cerca de la marca notoria, no tan extensa como en las legislaciones de otros países del área centroamericana, es de aclarar, que El Salvador ratificó en el año de 1993 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 Bis supra comentado regula la marca notoria.

En El Salvador la marca es el signo distintivo que indica la procedencia de bienes o servicios que se comercializan en el mercado, con el fin de profundizar más se analiza el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos³¹ “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

El elemento esencial que resalta de este concepto es que la marca tiene que distinguir los bienes y servicios de una persona natural o jurídica de los de otra así el artículo 8 de la referida ley³² establece cuáles serán las causas de inadmisibilidad por derechos de terceros, entre ellos, si el signo fuere idéntico a una marca u otro distintivo, si por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas, entre otras, se

³¹ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2002), artículo 2.

³² Ibid.

establecen estas causas de inadmisibilidad y por ende se niega el registro de una marca que incurra en estas prohibiciones por el riesgo implica que una marca pueda confundirse con otra y causar confusión en el público consumidor, llevando a este a pensar que el productos o servicio que está amparado por la marca es producido por una persona cuando no lo es.

En El Salvador no existía regulación sobre estas marcas antes de la suscripción del Convenio, al formar parte de éste y en virtud de lo que prescribe el artículo 144 de la Constitución de la República “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución”³³, se cuenta con regulación expresa a través de un tratado en el país, con base a esta disposición se tiene la obligación de dar protección especial a las marcas notorias.

Posteriormente, El Salvador suscribe una serie de Tratados donde se regula la marca notoria, los cuales se desarrollarán en el capítulo tres. A raíz que El Salvador se hace miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en materia de Propiedad Intelectual en el año 2002 entra en vigencia Ley de Marcas y Otros y Signos Distintivos, en la cual se amplía la notoriedad a todos los tipos de signos distintivos, así mismo en el considerando II de dicha ley se hace referencia a que deben existir en el país regulaciones estándares de protección que estén en armonía con los Acuerdos sobre los aspectos de los

³³ Constitución de la República de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983) la constitución se regula la propiedad intelectual, pero no la marca notorio, razón por la cual hacemos referencia a los tratados internacionales reconocidos en dicha disposición.

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En este orden de ideas, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en el artículo 2 lo que se entenderá por “Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo”³⁴.

El origen de la marca nace a partir de que esta fue creada para que el público consumidor identificara a los fabricantes de cada producto, en nuestro antepasado las marcas no eran lo que son ahora en la edad moderna, ya que en ese tiempo la marca solo hacía alusión al fabricante, es decir se utilizaban nombres para identificar al fabricante del producto.

Las marcas no eran protegidas por una legislación especial lo que permitía que cualquiera pudiera usar la designación que otro hubiera creado, para distinguir sus productos, en estos casos se debían tomar las precauciones necesarias para poder evitar confusión en el uso de alguna palabra o figura.

³⁴ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2002), artículo. 2. Establece el concepto de la marca notoria, haciendo referencia a que este debe ser conocido por el sector idóneo del público.

CAPITULO II

DESARROLLO DOCTRINARIO DE LA MARCA NOTORIA

En este capítulo se hace una exposición y análisis de la doctrina de la marca notoria, concepto y definición de la misma, para los criterios de cada uno de los autores que han realizado estudios acerca de la protección de la marca notoria. Asimismo, se desarrolla una clasificación de las marcas y las principales funciones de la marca notoria.

2. Concepto de Marca

Para entender a profundidad el tema de la marca notoria es necesario ir a lo principal definiendo lo que es una marca y sus generalidades. Existen muchos autores, que a continuación se citaran:

“La marca es un símbolo que tiene como finalidad la de distinguir a los productos o servicios que el titular ofrece dentro del mercado, para que el consumidor compre lo que desee”³⁵.

Es decir que para el autor, la marca es creada con el único fin de identificar a un producto o servicio, dando a conocer al público consumidor, teniendo este la libertad de adquirir o no los productos³⁶.

“A primera vista cabría pensar que la marca es simplemente un instrumento al servicio de los intereses de las empresas titulares de marcas que por medio de las mismas reforzarían su posición en el

³⁵Jorge, Otamendi, *Derecho de Marcas*, 5° Edición, (Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003), 7. Se hace referencia a la finalidad de la marca.

³⁶Javier Casanoves Boix, *Fundamentos de Branding*, (Editorial Profit, Barcelona, 2017). 3.

*mercado. Mas lo cierto es que la marca protege no solo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores. La protección de este doble grupo de intereses a través del Sistema de Marcas es reconocida actualmente por la doctrina y la jurisprudencia de varios países*³⁷.

El autor define a la marca como un medio de protección a los intereses de las empresas que son quienes inscriben sus signos distintivos para amparar sus productos y posteriormente comercializar en el mercado bajo determinado marca y diseño, que es lo que le da la autenticidad a sus productos o servicios.

El autor también hace referencia al interés del público consumidor, en este sentido se refiere a que si una persona consume un producto de determinada marca por la calidad de la misma, el comprador espera que cada vez que adquiera ese producto este mantenga la calidad, es por esa razón que la inscripción de las marcas y sus diseños deben encontrarse protegidas, ya que de no ser así podría darse la posibilidad que un tercero haga uso de una marca ofreciendo producto que no cumpla las expectativas de los consumidores.

*“La marca, es un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos o servicios, y diferenciarlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado*³⁸.

³⁷ Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de Derechos de Marcas*. 44. Se hace una relación entre los intereses del sector empresarial y el público consumidor.

³⁸ Gabriela María Souccase y Gabriel Martínez Medrano, *Derecho de Marcas*, (Editorial La Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000). 23. La marca notoria goza de exclusividad, es por esa razón que se debe proteger para evitar confusión con la comercialización de productos de un tercero.

Esta definición refleja la razón por la cual nacieron las marcas dentro del mercado, ya que su propósito es, diferenciar a un producto de un agente económico de otro producto de la misma especie de un segundo agente económico.

Asimismo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país³⁹, define en el artículo 2 inciso 5º a la marca como aquel signo que distingue a un producto o servicio creado por una persona, con el fin de diferenciar estos de otros de la misma especie; además deberá generar en los consumidores una imagen o una opinión ya sea positiva o negativa, que funcione como referencia cuando éstos decidan adquirir el producto o servicio que va dirigido al público consumidor.

2.2. Definición de Marca Notoria

“La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. El lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”⁴⁰.

Lo notorio se asocia con el grado de conocimiento, que las personas tengan de esta, aunque no solamente el conocimiento es el elemento que tiene que tomarse en cuenta para dar esta categoría, también debe existir un grado de aceptación de un público consumidor, como el nivel de producción y venta de los productos que ampara.

³⁹ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2002), artículo 2 inciso 5º.

⁴⁰ Jorge, Otamendi, *Derecho de Marcas*, 5º Edición, (Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003), 355. La marca notoria ha de gozar pues de una amplia difusión en el mercado y de mucha aceptación en los consumidores pertinentes.

“Porque el conocimiento no basta, sino que debe darse en un cierto grado, con un cierto alcance. Y además debe ser de entidad tal que implique que el público, tanto los consumidores como los otros sectores intervinientes en los procesos de comercialización de los productos y servicios”⁴¹.

Si se expone que una marca es notoria, ésta debe ser conocida por los sectores intervinientes, los autores agregan que lo que debe existir es reconocimiento es decir que la marca se conozca como tal y que se determine que distingue un determinado producto o servicio.

La doctrina en general coincide que tendrán la calidad de marca notoria “las generalmente conocidas, en los círculos comerciales interesados en un país”, la Ley de Marcas de España establece:

“se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”⁴².

Autores españoles señalan en los comentarios a esta ley y a su reglamento añaden “creemos que constituye un enorme acierto que el Legislador se haya

⁴¹ Alberto de Elzaburu, *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*, (Editorial Colex, 2004) 63. Se resalta la idea que no siempre lo que es notorio es conocido, para alcanzar la notoriedad hay que tomar en cuenta el conocimiento no solamente del consumidor final, sino de todos los que intervienen en los procesos de producción, comercialización, distribución.

⁴² Ley de Marcas. España, (España, 2001) La cual fue reformada en el 2019, eliminando de su legislación la marca notoria.

decidido a dar un concepto de lo que deba, a efectos marcarios, entenderse por notoriedad y renombre”⁴³.

Los ordenamientos jurídicos adoptan normas para proteger a las marcas notorias, esto a raíz de los avances tecnológicos en materia de comunicación en el mundo globalizado, una marca puede ser conocida en un país o en un sector determinado solo a través del internet. En virtud que la marca notoria lleva un esfuerzo enorme realizado por su titular a través de los años para alcanzar este grado, ya que su marca debe cumplir con una serie de requisitos que emanan no solo de la doctrina sino también de la legislación nacional e internacional que regula la marca notoria.

“La notoriedad no es un regalo que cae del cielo, sino el fruto de unos esfuerzos muy notables desplegados por su titular... solo unas pocas consiguen, fruto de fuertes y continuadas inversiones, pero también, porque no decirlo, de la genialidad de unos empresarios ejemplares, destacar de un modo tal que pasan a ser generalmente conocidas por el sector pertinente del público”⁴⁴.

El trabajo que implica al titular de una marca alcanzar la notoriedad no se puede medir solo porque esta tiene mucha publicidad o alcanzó tal porcentaje de ventas, se tienen que analizar todos los elementos o parámetros establecidos en el artículo 6bis del Convenio de Paris para determinar si una marca puede ser considerada como notoria, es decir se debe analizar si la marca notoria es un signo distintivo conocido, por el sector idóneo del público, el nivel de ventas que este posee y la promoción que se hace del mismo.

⁴³ Carlos González-Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y Jurisprudencia*, (Editorial La Ley, Madrid, 2005). 184.

⁴⁴ *Ibid.* 19.

Se establecen estos factores como parámetros para uniformar los criterios de la autoridad competente al momento de determinar si una marca que se alega como notoria lo es. Se aclara que cada caso presentado ante la autoridad se analizarán las circunstancias particulares y no se podrá generalizar todos los casos; así habrá casos que cumplan todos factores en otros puedan que no concurra ningún factor, asimismo el aplicador podrá tomar en cuenta otros factores que establezca la doctrina.

Por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, establece el concepto de marcas notorias; regulado en el artículo 2 inciso 3º, el cual define a la Marca Notoria o signo distintivo notoriamente conocido como:

“un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como pertenecientes a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo⁴⁵”.

La mencionada Ley de Marcas en su el artículo 2 inciso 4º, hace referencia sobre las marcas famosas o signos distintivos famosos definiéndolos como aquel signo que es conocido por el público en general, ya sea a nivel nacional o internacional. La Ley de Marcas solo se limita a definir y a prohibir la inscripción de una marca por parte de un tercero que reproduzca de manera total o parcial una marca notoria o famosa.

⁴⁵ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2002), artículo 2 inciso 3º. Concepto que otorga la legislación a la marca notoria.

2.3. Principios de la Marca Notoria

La doctrina reconoce los principios marcarios y su regulación directa con el proceso de inscripción de un signo distintivo en el Registro de la Propiedad Intelectual⁴⁶.

2.3.1. Territorialidad

En virtud de este principio, la protección a una marca estará dada, por regla general, en tantos y cuantos países se encuentre registrada la misma y dentro de la circunscripción de dichos territorios⁴⁷. Esto es, si registro una marca en El Salvador pues la protección de dicha marca se limita a dicho país y no estará protegida en ningún otro. En el caso de la marca notoria esta estará protegida no solo a nivel nacional sino internacional amparando su protección en lo que establece el Convenio de Paris.

2.3.2. Exclusividad

Lo que lo hace oponible a terceros y le otorga derecho a ejercer acciones en contra de quienes afecten su derecho, por el reconocimiento de que goza una marca notoria. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

2.3.3. Principio de Legítima Defensa Marcaria

Este principio tiene importancia, en el caso de las marcas notorias, ya que es

⁴⁶ Antonio Pazmino Ycaza, "Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos", *Revista de Propiedad Intelectual, Tomo I*, (2009): 150. Principios relativos a las marcas notorias.

⁴⁷ Juan Carlos Riofrio Martínez, "Principios de Derecho de Marcas", *Revista de Marcas*, N° 1, (2003). 7. https://works.bepress.com/juan_carlos_reiofrio/12/ la marca notoria debe ser protegida a nivel internacional siempre y cuando el propietario de la misma pruebe dicha calidad.

un medio de protección a la marca notoria y renombrada⁴⁸ para evitar la confusión del público y la disolución del derecho de su titular (por la pérdida de la fuerza distintiva de la marca) aunque esta registrada en una clase, su titular tiene la facultad de oponerse a que otros registren su mismo signo en las demás clases.

2.3.4. Temporalidad

En materia de marcas, la temporalidad es relativa, ya que, si bien un certificado de registro se otorga por diez años, puede tener innumerables renovaciones, que hagan que jamás pierda vigencia. Igualmente, respecto de los nombres comerciales la temporalidad es relativa, porque si bien se indica que en caso de ser registrado un nombre comercial su registro se dará por diez años, no es menos cierto que la duración de un nombre comercial es indefinida y dura mientras el comerciante lo utilice.

2.4. Funciones de la Marca.

Las diferentes funciones que cumple la marca en la actualidad⁴⁹, están estrechamente ligadas con el papel que han ejercido a lo largo de su evolución histórica, pero dichas funciones no aparecen reguladas expresamente en la ley, a excepción de la función distintiva que para muchos autores es la principal función de las marcas, la cual también ha sido reflejada como tal, por diferentes legislaciones modernas. Desarrollaremos las que se consideran más importantes a nivel doctrinal:

⁴⁸ Ibid. 11.

⁴⁹ María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de Propiedad Industrial*, (Editorial La Ley, 2002. Madrid, España). 45-50. Funciones determinadas por la doctrina.

2.4.1. Función Distintiva

Según algunos tratadistas esta es una de las funciones principales de las marcas, si no es que la principal, para lo que fue creada es decir para distinguir productos y servicios de otros que se comercializan, los autores señalan:

“Las restantes funciones de la marca, si bien significativas y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico”⁵⁰.

El autor en su obra Derecho de las Marcas⁵¹ al abordar la función distintiva comenta que es precisamente mediante la función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela así también, *como un “objetivo mediato garantiza la calidad constante por oposición a la buena o mala calidad de los productos o servicios, en la elección de los mismos”.*

“La función distintiva de la marca, Si un signo no tiene esa capacidad distintiva, por mínima que sea, no podrá por tanto ser marca, no servirá

para cumplir con la función esencial de la marca: distinguir el origen de los productos y de los servicios que las empresas colocan en el mercado”⁵².

⁵⁰ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas*, 2º Edición, (Buenos Aires, 2003, Tomo II) 30. Esta función es la que distingue a la marca de otros signos, nos referimos a la función que hace única y especial la marca.

⁵¹ Justo Nava Negrete, *Derecho de las Marcas*, (Mexico DF, 1985). 161. Esta función está ligada a la percepción que los consumidores “clientela” tienen de un producto o servicio el cual lo relacionan con una marca y está a su vez con una empresa.

⁵² Alberto de Elzaburu y Miguel Ángel Baz, *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español* (Editorial Colex, 2004) 95. Una solicitud de una marca

En el mercado donde se comercializan productos y servicios convergen una serie de factores que determinan el éxito de una marca, este éxito algunas veces va a depender de la capacidad distintiva que posee la marca, los consumidores evalúan una serie de características al momento de elegir un producto o servicio, si la marca carece de distintividad seguro se inclinarán por otra marca que llame más la atención, la marca tiene que ser innovadora y única dentro del mercado, será pues esta distintividad un elemento para tener éxito.

2.4.2. Función Indicadora del Origen Empresarial

Se hace referencia a que mediante esta función se determina el origen empresarial de los productos, es decir quién los produce, dando con esto garantía a los consumidores que estos han cumplido ciertos estándares de calidad o procedimientos determinados⁵³. Hoy en día se resta un poco de fuerza a esta función en virtud que a los consumidores algunas veces no les interesa saber de dónde proviene el producto es decir cuál es la empresa que lo produce.

“ La función de identificación del origen de los bienes y servicios distinguidos con marcas es una consecuencia de la función distintiva de las marcas ”⁵⁴.

Para los consumidores el adquirir un bien o servicio producido o prestado por una empresa determinada es un factor determinante para decidirse, algunas

que pretenda ser registrada y no tenga ese elemento de distintividad podrá ser rechazada por la autoridad competente.

⁵³ María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de Propiedad Industrial*, (Editorial La Ley, 2002. Madrid, España). 49. Esta función incentiva a los fabricantes para que mejoren la calidad de sus productos y servicios.

⁵⁴ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas*, 2° Edición, (Buenos Aires, 2003, Tomo II) 39. Esta función por mucho tiempo se consideró que era la principal, con el devenir de los años las costumbres de los consumidores, la producción en masa y otros factores le han ido restando importancia.

veces lo harán por el precio, calidad, comodidad, por ejemplo, cuando mencionamos la marca de cerveza Pilsener se hace la relación inmediata con Industrias La Constancia que es la empresa que la produce, hay marcas que incluso se convierten en el slogan de la empresa, porque los consumidores la identifican directamente con esta.

2.4.3. Función Publicitaria

Se entiende que a través de esta función se pueden dar a conocer al público las cualidades y características que poseen los productos y servicios identificados con determinada marca.

“La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios de su aceptación por parte del público consumidor”⁵⁵.

Es decir que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada.

En la función publicitaria de las marcas encontramos una característica que está estrechamente ligada con la función distintiva, “La utilización de marcas permite informar al público que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones”⁵⁶;

⁵⁵ Jorge, Otamendi, *Derecho de Marcas*, 5º Edición, (Buenos Aires, 2003), 11. Así con base en una publicidad agresiva y bien dirigida a los potenciales consumidores una marca se introducirá poco a poco en la mente del consumidor hasta llegar a ser conocida por los sectores pertinentes.

⁵⁶ Ibid. 53-54.

La otra relacionada con los elementos visuales que se constituyen. En función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por sí dar cierta información sobre el producto marcado y por último se resalta el uso de las marcas para brindar información al público sobre productos y servicios marcados. No se trata aquí que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas propiedades.

Desde el punto de vista de la publicidad, con la que en esta materia hay un vínculo muy estrecho, sobre el concepto de marca se afirma: *“La marca es el nombre, símbolo o diseño, asignado a un producto o servicio, por el que es su director responsable”*⁵⁷.

Esta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.

La marca ofrece del producto, al lado de su realidad material, una imagen de contenido preciso, cargado de afectividad, la publicidad es la mejor herramienta para que el público consumidor conozca una marca, una agresiva campaña publicitaria estructurada y definida para el sector pertinente se posicionará rápido en la mente de estos; hoy en día no solo por medio de la televisión, radio o vallas publicitarias, que han sido los medios tradicionales se hace publicidad, con los avances tecnológicos se bombardea a través de internet, cable, celulares entre otros, mostrar al mundo una marca que recién sale al mercado se ha convertido en una tarea muy fácil, la publicidad dará a

⁵⁷ Mariola García Uceda, *Las claves de la publicidad*, (Esic Editorial, Madrid, 2002). 71. Para tener una mejor ilustración en este trabajo, se relaciona un concepto de marca, desde el punto de vista de la publicidad.

conocer de manera rápida una marca esperando que esta tenga aceptación dentro del público consumidor y cumpla así los fines para lo cual fue creada.

2.4.4. Función Indicadora de Calidad

Se afirma que el más interesado en garantizar la calidad de los productos es el empresario, ya que de esto depende que los consumidores continúen adquiriendo sus productos o servicios, en este orden de ideas Otamendi señala:

“Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado”⁵⁸.

Para el autor son dos las consecuencias fácticas de la función esencial, lógica y jurídica de las marcas, o sea la distintiva, en primer lugar “La función distintiva da a los titulares de las marcas un incentivo económico para mantener la calidad de éstas; ellos podrán apropiarse del mayor valor de las marcas y de los productos con ellas identificadas que resulten de tal calidad”. Y en segundo lugar “Una segunda consecuencia fáctica de la función distintiva, que se relaciona con la de mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrá en el futuro”⁵⁹.

⁵⁸ Jorge, Otamendi, *Derecho de Marcas*, 5° Edición (Buenos Aires, 2003), 10. Al comprar un determinado producto o servicio el consumidor confiara que este mantenga la calidad encontrada en el anteriormente.

⁵⁹ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas*, 2° Edición, (Buenos Aires, 2003, Tomo II) 49-50. Un empresario hará su máximo esfuerzo por mantener los estándares de calidad ya que muchas veces de esto va a depender que el consumidor vuelva a adquirir el sus productos o servicios.

La marca no podrá determinar siempre esta calidad, aunque al empresario le haya costado mucho trabajo posicionar su marca en el mercado y haga lo posible por conservar esta reputación de calidad adquirida, algunas veces esta se puede ver interrumpida por ejemplo si el titular vende la marca o la concede, podría darse el caso que el nuevo adquirente o cesionario no pueda mantener la calidad y esta disminuya o se pierda; empero si el consumidor que adquiere el producto o servicio lo hace por la calidad que esta refleja y no encuentra lo que busca se inclinara por otro de igual o mejor calidad.

Se relaciona esta función con el goodwill o buena fama, concepto que nace y cobra fuerza en la doctrina estadounidense, significa que la marca permite al producto o servicio adquirir una reputación determinada sobre la calidad de estos, otorga ventajas frente a la competencia porque los consumidores pagan por la fama que se adquiere; esta fama facilita la incursión de un producto o servicio a nuevos mercados o los mantiene dentro de los rangos de aceptación, el titular de una marca que alcanza la característica de goodwill tiene un herramienta que le permite sacar provecho de la calidad adquirida, siendo un bien intangible estimado en dinero puede generar prestigio a nivel nacional como internacional, es decir la marca se distinguirá por el prestigio y buen nombre.

2.4.5. Función Informativa

Las marcas, además, tienen como función informar al consumidor de su naturaleza, calidad, origen, características entre otros a través de esta función el titular de la marca tiene la oportunidad de proporcionar las cualidades de su marca brindado a los consumidores toda la información que estos necesitan e

inclinarse por esta, cuando los consumidores escuchan sobre una marca, viene a su mente la idea en cuanto a la calidad que esta proyecta⁶⁰.

Se pretende que la marca por sí sola dé a conocer su calidad, procedencia, naturaleza, entre otras características que posea, la información proporcionada tiene que ser veraz, así el consumidor se hará una idea certera de lo que quiere adquirir y lo hará por medio de ese producto o servicio., “*si no existe la información esta es suplida parcialmente por las marcas de dos maneras*⁶¹”.

En primer lugar, al adquirirse un producto de cierta marca el consumidor retiene cierta experiencia sobre las características del producto así distinguido, que utilizará en el futuro, por vía de inducción, cuando deba decidir la adquisición de similares productos identificados por la misma marca, en segundo lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa marca, aunque no los haya probado o adquirido antes.

Si no se brinda la información pertinente y necesaria a los consumidores esta podrá ser suplida parcialmente al adquirir el producto o servicio así el consumidor se hará una idea del mismo por experiencia propia así sabrá si vuelve adquirirlo o no, por otra parte, si el consumidor conoce la marca por referencia porque esta se ha dado a conocer por su calidad o si el consumidor se ha informado por sí solo, la adquirirá ya que cuenta con parámetros para determinar si se inclina por ella.

⁶⁰ Felipe Palan Ramírez, *La Obligación del Uso de la Marca*, (Editorial Tirant lo Blanch 2005, Valencia, España, 2005).113. La publicidad, y en general toda actividad de promoción tiene por finalidad la comunicación persuasiva en el consumidor en cuanto a los productos o prestaciones ofrecidas.

⁶¹ Ibid. 55.

“A través de estas funciones pueden obtener los consumidores la información necesaria para elegir entre variedad y multiplicidad de productos ofertados en el mercado. Dado que la marca no es simplemente un signo, sino que está relacionada necesariamente con los productos o servicios”⁶².

Aunque estas funciones son importantes resalta el autor que un elemento muy importante es el mercado, ya que es dentro de este dónde el consumidor podrá elegir el producto o servicio que considere cumple con sus exigencias.

El mercado será, pues, donde se pondrá de manifiesto la distintividad de la marca y la aceptación que esta tenga entre los consumidores éxito que se verá reflejado en las ventas obtenidas.

El autor al desarrollar las funciones de las marcas resalta *“De las mencionadas funciones, no todas tienen la misma importancia desde el punto de vista jurídico y práctico.”⁶³* Actualmente se admite en forma unánime que solo la función “distintiva” es la verdadera y única función esencial de las marcas”. Según este autor las otras funciones de las marcas se subsumen en la función distintiva, añade que para registrar una marca debe esta poder distinguir los productos o servicios que amparará. Así las marcas tienen una relación muy importante con el aspecto económico, como se ha mencionado, estas se comercializan dentro de un mercado donde existe competencia agresiva para lograr captar la mayor cantidad de consumidores de bienes.

⁶² Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca*, (Editorial Tirant lo Blanch, 1997. Madrid, España). 25. Se resalta que la característica principal que toda marca debe de cumplir es ser distintiva, este carácter de distintividad es al que otorga protección el ordenamiento jurídico.

⁶³ Diego Di Fiori, *Las Marcas en el Comercio Internacional*, 15. Se considera que las otras funciones de las marcas son secundarias, ya que la función principal es la distintiva.

“No es posible concebir un modelo económico como el actualmente vigente en la práctica totalidad del mundo, sin la existencia de la figura de las marcas. Este signo distintivo es un elemento clave de la economía moderna y, en consecuencia, uno de los bienes más importantes de la empresa”⁶⁴.

2.5. Tipos y Clasificación de la Marca

La doctrina a través del tiempo ha identificado los tipos de marcas más comunes en el mercado, las cuales pueden ser marcas notorias, ya que cualquier tipo de marca puede ser notoria siempre que cumpla con los parámetros para determinar y comprobar su notoriedad.

2.5.1. Tipos de Marcas

Nominativas o Denominativas: Hace referencia a la utilización de un nombre que puede ser una expresión o una palabra⁶⁵. Es decir, son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico. Es el caso de la marca SIMAN que es el apellido del fundador de los almacenes, José Siman.

Figurativas: Son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos, que se utilizan de manera atractiva con el propósito de identificar el producto o servicio⁶⁶. Por

⁶⁴ Alberto Casado Cevíño, *Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores*, 15. Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y de otros organismos se comprometen a ratificar una serie de convenios y tratados con el fin de dar protección a la propiedad intelectual en general. Así a la marca notoria se le brinda una protección especial.

⁶⁵ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas*, 2º Edición, (Buenos Aires, 2003, Tomo II) 295. Las palabras que conforman a las marcas nominativas tiene una existencia física, en cuanto se encuentran colocadas como objetos sobre las mercaderías a identificar o cumplen igual función respecto de servicios

⁶⁶ Elena de la Fuente García, *La Propiedad Industrial, Teoría y Práctica*, (Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2004). 294. Hace referencia a que las marcas nominativas y figurativas, son signos distintivos sobre los cuales se concede o pretende una exclusividad; es una palabra, con o sin significado, o una figura determinada.

ejemplo, el logotipo de la compañía de las computadoras APPLE, el cual es una manzana mordida.

Tridimensionales: conocidas como “marca embase”, son aquellas que se constituyen por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto⁶⁷. A manera de ejemplo se encuentra el embase de Coca-Cola.

Mixtas: Son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafica se presenta de forma estilizada⁶⁸. Ejemplo las hojas que están al lado de las letras FERTICA, la marca NIKE y su icono de la pipa.

2.5.2. Clasificación Doctrinaria de las Marcas

Las Marcas Industriales y las marcas comerciales: Para el autor⁶⁹, la marca según la naturaleza de la actividad de quien las utiliza, se diferencia entre las marcas industriales como aquellas, en donde los productos son ofrecidos por sus fabricantes; mientras que las marcas comerciales son ofrecidas por quienes comercializan o distribuyen los productos adquiridos de los fabricantes.

Las Marcas Colectivas: Es decir que son aquellas que pertenecen a un grupo o asociación de empresas⁷⁰. Se caracteriza de otras marcas, porque su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. La función de la marca

⁶⁷ Ibid 12.

⁶⁸ Carlos Rey Vega, *La Propiedad intelectual como bien inmaterial*, (Editorial Leyer 2005) Bogota, Colombia, 2005. 99.

⁶⁹ Manuel Broseta Pont, *Manual de Derecho Mercantil*, 12º edición (Editorial Tecnos Grupo Anaya, S.A, Madrid, España, 2005). 82.

⁷⁰ Ibid. 236.

colectiva es la de informar al público acerca de las características del producto o de los servicios, para el cual la marca se usa.

Marcas de Servicio: Es aquella palabra, lema, diseño, ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un servicio. Por ejemplo, puede ser servicio de médicos, de restaurante, servicio de ventas, servicio de inversiones y otros similares⁷¹.

Marcas renombradas o famosas⁷²: Estas marcas presentan un plus de celebridad que se irradia fuera del ámbito de los productos específicamente individualizados, son espontánea, inmediata y generalizadamente conocidas por el público consumidor, son conocidas en el país donde fue creada y a nivel mundial por eso se denominan marca famosa.

Marcas notorias: Es aquella que a través de la aceptación pública se tornó conocida por el sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinguen con ella debido a la reputación adquirida por su uso, difusión y por el nivel de ventas que esta refleja⁷³. Según la doctrina una marca para ser notoria debe cumplir con parámetros determinantes como las características, elementos y las funciones que un signo distintivo notoriamente conocido debe poseer, toda marca puede alcanzar la calidad de notoria una vez cumpla con los elementos, tales como el reconocimiento del público, nivel de ventas, publicidad, entre otros.

⁷¹ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas*, 2º Edición. (Buenos Aires, 2003, Tomo II) 310. La función identificadora en este tipo de marca, se cumple mediante su colocación en los lugares donde se brindan los servicios o sobre los elementos vinculados con dichos servicios, esta marca puede ser notoria una vez posea los elementos que posicionan a una marca como notoria.

⁷² Gabriel Martínez Medrano, Gabriela Soucasse, *Derecho de Marcas*, (Editorial La Rocca, 2000, Buenos Aires, Argentina, 2000). 225.

⁷³ José Carlos Tinoco Soares, *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas*, Marcas y Congéneres, (Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006). 88.

CAPITULO III

REGULACIÓN JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA

En el presente capitulo, se identifica la legislación nacional que regula la marca notoria, asimismo, la legislación internacional tales como convenios y tratados ratificados por El Salvador, se realiza un análisis del Derecho comparado a nivel Centroamericano acerca de la regulación y protección de la marca notoria. En este trabajo se desarrolla una exposición de la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo, así como un análisis de los criterios emitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, los cuales se desarrollarán a detalle en el capítulo IV, razón por la cual no se contempla jurisprudencia en el subtema de legislación nacional.

3. Fundamento Constitucional de la Propiedad Intelectual

El fundamento constitucional de la propiedad intelectual se encuentra en el art. 103 inciso segundo el cual reza “Se reconoce así mismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley⁷⁴”. Es decir, que se reconoce la propiedad intelectual como un derecho que debe ser tutelado, otorgándole la facultad al propietario de un signo distintivo a ejecutar las acciones dentro del marco que determina la ley en caso que se vulnere lo que prescribe dicha disposición.

⁷⁴ Constitución de la República de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983). El estado de El Salvador reconoce la propiedad intelectual, remitiéndonos a otras legislaciones para la protección de la misma.

A raíz de que la legislación más antigua que regula la marca notoria es el Convenio de París⁷⁵ y en virtud de lo que prescribe el artículo 144 de la Constitución de la República “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución”⁷⁶, se cuenta con regulación expresa a través de un tratado en el país, con base a esta disposición se tiene la obligación de dar protección especial a las marcas notorias. Posteriormente El Salvador suscribe una serie de Tratados donde se regula la marca notoria.

Es por esa razón que el artículo 144 de la Constitución de la República es el que regula la protección de la marca notoria a través de la aceptación de los tratados internacionales como leyes secundarias dentro de la legislación salvadoreña.

3.1. Instrumentos Nacionales

3.1.1. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2 inciso 3⁰⁷⁷, regula la marca notoria o signo distintivo notoriamente conocido como un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como pertenecientes a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del producto que ampara.

⁷⁵ Convenio que será objeto de análisis en el Capítulo III de este trabajo.

⁷⁶ Constitución de la República de El Salvador, Asamblea Constituyente, Decreto número 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, Diario Oficial número 234, Tomo 281.

⁷⁷ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002).

Asimismo, en su el artículo 2 Inciso "C", hace referencia sobre las marcas famosas o signos distintivos famosos definiéndolos como aquel signo que es conocido por el público en general, ya sea nacional o internacionalmente. La Ley solo se limita a definir y a prohibir la inscripción de una marca por parte de un tercero que reproduzca de manera total o parcial una marca notoria o famosa, como consecuencia de esto, el tercero interesado tendría una respuesta negativa a la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual de nuestro país.

El artículo 16 Literal "C" de la Ley de Marcas hace referencia a la Oposición al registro de una Marca cuando un tercero se considere con mejor derecho que el solicitante, esta norma es aplicable a la figura de la Marca Notoria, en razón que a raíz del derecho que posee el propietario de la marca notoria presenta escrito de oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual de nuestro país⁷⁸, alegando mejor derecho, al cual deberá anexar la prueba que respalde su pretensión, que en este caso es, se le reconozca la notoriedad de la Marca que se encuentra inscrita a su favor y por la cual no puede continuar el trámite de inscripción del solicitante. Por ende, el artículo 17 de la Ley de Marcas enumera cada uno de los requisitos y procedimiento para la presentación del escrito de oposición de marcas.

3.2. Instrumentos Internacionales

3.2.1. Convenio de París

La Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, agrega el artículo 6 bis sobre las marcas notorias, cuyo texto sigue

⁷⁸ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002). En la cual se desarrollan los requisitos y pasos a seguir previo a presentar el escrito de oposición ante el registrador.

vigente, después de sus revisiones en la Conferencia de Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967). El artículo introduce el principio del reconocimiento a la marca notoria y tiene como fundamento, la protección a los ciudadanos de los países de la Unión de París titulares de marcas ampliamente conocidas en otro país de la Unión en el cual no se encuentre inscrita⁷⁹ y cuyas legislaciones regulan el principio registral relativas al nacimiento del derecho sobre la marca.

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial fue ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador mediante Decreto número 735, de fecha ocho de diciembre de 1993 y publicado en el diario Oficial número 5, tomo 322 de fecha siete de enero de 1994.

El Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial literalmente promulga sobre las marcas notorias: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación

⁷⁹ Karina Ramírez, Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones.188. El citado artículo se caracteriza porque extiende la protección a la marca registrada en uno de los países miembros de la Unión al territorio de otros países miembros en los que no se encuentra registrada, pero que sea considerada como notoriamente conocida. Esta protección viene dada en la medida en que el uso o registro de una marca que pueda ser confundible con la notoriamente conocida, debe ser prohibido por las autoridades competentes del Estado miembro, bien sea de oficio o a instancia de parte.

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”⁸⁰.

En el inciso uno del artículo en comento, se contempla el supuesto hipotético y se refiere a que un tercero registre o use una marca de fábrica o de comercio que genere confusión con otra notoriamente conocida en el país, perteneciente a una persona que sea de un país suscriptor del Convenio. Así pues, el ámbito territorial de la notoriedad está referido al país en el cual se solicita la protección, no obstante, no se determina si la notoriedad alcanzada por la marca en el territorio del país en el cual se solicita la protección está vinculado al uso o no de la marca.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial tampoco hace referencia si la difusión de la marca debe darse en relación con el público consumidor en general o en el grupo de consumidores de los productos o servicios a los cuales aplica, ya que la notoriedad trasciende de las personas que lo consumen. Estas dos premisas, el referido a la territorialidad y al sector pertinente de los consumidores de la marca, son dos factores que se desarrollaron en los años sucesivos, hasta convertirse en parte de los parámetros de la definición de marca notoria. Según la Organización Mundial

⁸⁰ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925). artículo 6bis.

de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁸¹ al referirse al Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial señala: “Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él.

La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva”.

Asimismo, el Artículo 6 bis del Convenio de París establece para la Protección de la Propiedad Industrial, la prohibición del uso o registro de una marca que pueda generar confusión con la marca notoriamente conocida, esto a fin de brindarle una mayor protección. Si el titular de la marca notoria aún no la ha registrado puede: a) impedir que se conceda el registro; b) solicitar la nulidad del registro y c) solicitar que se ordene el cese del uso de las marcas que constituyan la reproducción, imitación o traducción de la marca notoria o la reproducción o imitación de una parte esencial de la misma⁸². En cualquier caso, la protección consagrada a la marca notoriamente regulada por el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial queda circunscrita para los productos idénticos o similares, es decir, dentro de los límites de la especialidad de cada marca.

Finalmente, sobre este artículo en particular, también es necesario señalar que su alcance demostró, en la historia, ser limitado en comparación con el

⁸¹ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un Organismo Internacional creado en 1967 por los Estados Miembros de la Naciones Unidas, a través de su Convenio de creación, la cual tiene su sede en Ginebra Suiza.

⁸² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925).

comercio internacional, pues solamente mencionaba y regulaba a las marcas notorias que fuesen marcas de producto, ignorando a las marcas de servicio. Esta omisión es comprensible desde el punto de vista histórico, pues la división y/o clasificación de las marcas fue un punto que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX.

3.2.2. El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) surgen en la Organización Mundial del Comercio en adelante OMC, negociado en los años comprendidos de 1986 a 1994 dentro de la Ronda de Uruguay⁸³, lo novedoso de estos acuerdos es que por primera vez se incorporan normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual en los países del mundo y de configurar normas internacionales comunes. Carlos Castillo en su obra *La Propiedad Intelectual en El Salvador* establece:

“Se considera que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), es uno de los aspectos más importantes del pacto comercial mundial, a consecuencia de este Acuerdo, la protección de la propiedad intelectual ha pasado a ser parte integrante del sistema de comercio multilateral plasmado en la Organización Mundial del Comercio (OMC); uno de los tres pilares de esta

⁸³ Carlos Castillo, *La Propiedad Intelectual en El Salvador*, 19. Los más de 120 países participantes de la Ronda de Uruguay del GATT, que representan más del 90% del comercio mundial, aceptaron los resultados de la negociación, (Marruecos,1994).

Organización, los otros dos son el comercio de mercancías y el nuevo acuerdo sobre el comercio de servicios”⁸⁴.

En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se establecen niveles mínimos de protección que cada Estado miembro ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), son de carácter vinculante es decir que el incumplimiento de estas por un estado miembro acarrea sanciones, existe un procedimiento establecido en el seno y en la estructura jurídica que se conoce como Tratado en materia de Solución de Conflictos. Si un país considera que otro país incumple normas derivadas de este tratado en materia de propiedad intelectual tiene un procedimiento para que acuda al mecanismo de solución de conflictos, en el cual se tomará una decisión sobre el eventual incumplimiento o no del tratado.

El Acuerdo abarca: a) Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; b) Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC.

Este Acuerdo en su Parte II establece, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, Sección 2, establece: Marcas de fábrica o de comercio, *Artículo 16*, Derechos conferidos “El artículo 6*bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis*⁸⁵ a

⁸⁴ Ibid. 20.

⁸⁵ Significa según el Diccionario de la Lengua Española: Cambiando lo que se deba cambiar. <http://www.rae.es/rae.html>. Es decir que cuando sea pertinente o cuando se considere necesario se harán modificaciones.

los servicios. La protección que se establece a la marca notoria no abarca todos los productos o servicios, se señalan dos condiciones para que se extienda la protección a la marca notoria a otros productos o servicios. El uso de la marca similar o idéntica a la notoria debe influenciar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria, asimismo debe de existir la posibilidad que ese uso perjudique la titular de la marca notoria.

Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ratifica la protección que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial le otorga, sino que va más allá. En efecto, cuando comentamos el Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establecimos que –hasta cierto punto- el artículo era limitado por cuanto únicamente regulaba a las marcas de fábrica o comercio.

El aporte más significativo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) a la marca notoria, es que circunscribe la notoriedad al sector pertinente del público consumidor en que esa marca notoria se comercia, algo que en el Convenio de París era sumamente vago y que viene a determinar la amplitud y la esfera de protección de la marca notoria en el comercio internacional.

En efecto, la inclusión del sector pertinente del público como parámetro para la definición de la marca notoria, es una herramienta sumamente eficaz para

la determinación de la misma y, por consiguiente, para su defensa, ya que establece que la marca notoria debe ser conocida el sector pertinente del público consumidor, lo que significa, entonces, que la marca notoria no necesariamente debe ser conocida por todos sino solo por el sector interesado⁸⁶.

3.3. Derecho Extranjero

La legislación a analizar en este capítulo tiene algo en común, otorga una protección a la marca notoria retomando los parámetros que se establecen en la Recomendación de la OMPI; la cual no es vinculante, pero si es un instrumento muy relevante porque en ella se establecen los parámetros a tomar en consideración para declarar una marca como notoria. Asimismo, más adelante se hace referencia a la Ley de España, la cual ha sufrido una modificación en cuanto a la eliminación del concepto de marca notoria, esto debido a la dificultad que existe para probar la notoriedad, razón por la cual dicha solo reconocerá la marca renombrada o mejor conocida como famosa.

3.3.1. Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala

Guiados por una ley tipo en la Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala existen muchas similitudes en las disposiciones con la ley vigente en El Salvador, así se establece que deberá entenderse por “signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”⁸⁷. La

⁸⁶ Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo 1C, artículo 16 numeral 2.

⁸⁷ Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, al analizar esta terminología como se establece en el artículo, se observa que es más completa que la establecida en la ley, ya que incluye

protección concedida a las marcas notorias como ya se mencionó rompe con el principio de territorialidad y de especialidad.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en el inciso último establece la excepción al requisito general de registro para la protección de las marcas extranjeras, indicando que, “El titular de una marca protegida en el extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte”. Esta disposición está en armonía con lo que establece el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y con los ADPIC, Guatemala como suscriptor de estos instrumentos internacionales tiene que proteger la marca notoria como lo determinan estos instrumentos.

Al respecto en el Artículo 21. “Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos.... c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva”. Regulación que coincide con algunos aspectos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

que este puede ser identificativo de productos, servicios o establecimientos, siendo uno de los puntos más importantes que señala es que el conocimiento adquirido pudo ser obtenido de cualquier manera.

la ley nacional recoge los lineamientos de los ADPIC⁸⁸ en este artículo en cambio la Ley de Guatemala se enfoca más en que el aprovecharse de la marca notoria debilite la fuerza distintiva de la marca y se corra el riesgo de darse la dilución se plantean procedimientos concretos para defender la marca vía judicial de la competencia desleal.

Una característica especial de esta ley es que establece acciones para anular una marca cuando el titular ha actuado de mala fe, violando principios establecidos en la ley, esto lo encontramos en el “Artículo 67. Nulidad y anulación del registro.

La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente... Para los efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos: c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley”⁸⁹, esta legislación se encuentra en sintonía con Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de El Salvador, ya que el artículo 39 hace referencia a la nulidad de un registro de mala fe de un signo notoriamente conocido, en los casos previstos en el artículo 8 y 9 de la legislación de marcas, es decir, ambas legislaciones son muy semejantes en cuanto a la regulación de la marca notoria.

⁸⁸ Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo 1C.

⁸⁹ Ley de Propiedad Industrial de Guatemala. (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 2000), artículo 21.

3.3.2. Ley de Marcas y otros signos Distintivos de Nicaragua

Al igual que el resto de países de Centroamérica, Nicaragua era parte del Convenio Centroamericano de la Propiedad Intelectual, pero en el año 2001 promulga la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos⁹⁰ sufriendo sta reformas en el año 2006. El nombre de esta ley coincide con el nombre que adopta El Salvador para la ley referente a derechos de propiedad industrial. En el Artículo 2 se define “Signo Distintivo Notoriamente Conocido: Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. La definición incluye un elemento que hay que resaltar, establece conocido en el comercio internacional, a diferencia de la legislación de El Salvador, que en su artículo 2 da una definición de signo distintivo notoriamente conocido, en el cual cabe resaltar que solo se hace referencia a su conocimiento y uso en el país, ya que si es de uso y conocimiento internacional lo reconoce como marca famosa.

En el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua se establece regulación referente a “Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o

⁹⁰ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, (Nicaragua: Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2001), artículo 8.

publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”⁹¹.

Se establecen cuáles son los riesgos que se corren al no proteger la marca notoria, introduce muy acertadamente el riesgo de dilución⁹² ya que al existir éste y que la marca sea notoria, pierde fuerza dentro del mercado pudiendo causar confusión en el público consumidor.

La citada ley otorga un capítulo dedicado exclusivamente a los signos distintivos notorios en el encontramos el principio de protección, requisitos que no se pueden exigir para la notoriedad de un Signo, criterios de notoriedad, los cuales encontramos en el artículo 80 de la referida ley⁹³, sectores pertinentes para determinar la notoriedad, existe un desarrollo amplio en el capítulo sobre signos notorios introduce además que requisitos no serán tomados como válidos para determinar la notoriedad de un signo; las acciones que tendrá el titular en contra de quien use el signo notorio, como se determinará este uso y la mala fe que exista de parte de la persona que se aproveche de él.

La legislación de El Salvador no desarrolla capítulos completos sobre la protección de la marca notoria, solo concepto y la solicitud de nulidad ante un tercero de mala fe, a diferencia de la Ley de Marcas de Nicaragua, en El Salvador no existe una protección reforzada de la marca notoria. Si bien es cierto es suscriptor del Convenio de París⁹⁴, falta incorporar en su legislación

⁹¹ Ibid.

⁹² Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, 7° Edición, (Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010). La dilución de marca es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad de marcas notorias o renombradas en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.

⁹³ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, (Nicaragua: Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2001), artículo 80.

⁹⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925).

los parámetros y acciones que puede ejercer el titular de una marca notoria frente a terceros que intenten hacer uso de su signo aprovechándose de la notoriedad del mismo.

3.3.3. Criterios de Notoriedad de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos de Nicaragua

Con relación a los criterios de notoriedad se aclara que los enunciados no serán los únicos; como en otras legislaciones son nada más una guía para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre ellos tenemos:

“a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero; e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y, f) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo”. Se resalta el hecho que el signo notorio haya sido o sea defendido por su titular, se demuestra con esto que la marca realmente se utiliza dentro del comercio es decir que no está en desuso y que sirve para amparar los productos o servicios para los cuales fue inscrita, tiene cierta vinculación que exista una resolución favorable a favor del signo notorio.

Llama la atención el literal f) de este artículo, que establece el valor de la inversión que el titular de una marca aporta para que este alcance la notoriedad, la cual se logra a través de los años y con mucho capital invertido no solamente económico sino también de trabajo. Estos factores tomados en su conjunto o de manera separada pueden ser suficientes para determinar la notoriedad de un signo, asimismo se definen que se entenderá por sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca⁹⁵. La ley salvadoreña escasamente toca algunos aspectos sobre marca notoria, la ley Nicaragua desarrolla ampliamente a través de tres capítulos los signos distintivos dedica también un capítulo a los actos de competencia desleal.

3.3.4. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica

Al hacer una comparación entre Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica⁹⁶ con la Ley de El Salvador en el artículo 2 se desarrollan los conceptos principales de la ley, así marca notoriamente conocida es el “Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”. Este concepto deja fuera muchos elementos que se encierran en lo que se debe entender por signo distintivo notoriamente conocido, no incluye por ejemplo que será aquel que es conocido por el sector idóneo del público, lo cual es muy importante debido

⁹⁵ Carlos González-Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas*, (Editorial La Ley, Madrid, España, 2005,), 48. Se entenderán que son sectores pertinentes para determinar la notoriedad, entre otros: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; b) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea generalmente conocido dentro de alguno de los sectores pertinentes.

⁹⁶ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica, 2000), artículo 2.

a que se puede alegar que una marca no es notoria porque no la conocen todos los consumidores.

El artículo 8 de la mencionada ley, establece la protección a la marca notoria, cuando este establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros “e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”, la disposición está en armonía con el artículo 6 bis del Convenio de París, al prescribir que se protegerá un signo notorio en cualquier Estado contratante de este, hay que recordar que el Convenio de París es uno de los más importantes, o por qué no decirlo el más importante, a nivel de propiedad industrial, y el primero que regula la marca notoria como tal.

Contiene el título III, dedicado a las marcas notoriamente conocidas, otorga protección especial a estas y señala criterios para determinar la notoriedad; prohíbe expresamente a los encargados de registrar marcas cuando sean iguales o semejantes a una marca notoria, también reconoce al titular de esta “el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho⁹⁷. De oficio o a instancia del

⁹⁷ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, (Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica 2000). El título III Marcas Notoriamente Conocidas, recoge aspectos muy importantes con el fin de proteger a la marca notoria del aprovechamiento.

interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión”. Se toma en consideración el uso constante que la marca tiene en el mercado es un elemento muy novedoso y determinante por el desuso en que la marca puede caer en un momento determinado y dejar de ser notoria.

3.3.5. Ley de Propiedad Industrial de Honduras.

Honduras antes del año 2000 carecía de una legislación apropiada sobre propiedad industrial debido a que no suscribió el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no siendo parte del convenio no contaba con la experiencia que tenía el resto de países de Centroamérica. Actualiza su legislación con la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial⁹⁸, en la cual encontramos regulaciones en lo relativo a invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales y por otra parte la regulación referentes a los signos distintivos; y con la cual se pone de acorde con los demás países que en ese mismo año o en los siguientes cambian sus legislaciones.

Así, la regulación de las marcas notorias se encuentra a partir del artículo 84 de la referida ley⁹⁹, al establecer que no se registrará como marca, un signo que esté comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones derivadas de derechos de terceros: “2) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo usado en Honduras que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos

⁹⁸ Ley de Propiedad Industrial Honduras (Honduras: Congreso Nacional de Honduras, 2000).

⁹⁹ Ibid.

empresariales del país, y pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida”.

Se regula un capítulo especial a los signos distintivos notoriamente conocidos, estableciendo el principio de protección y cuáles serán los criterios para determinación de la notoriedad, el artículo 135 señala estos criterios “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros:

1) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro del país; 2) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país; 3) La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; 4) La existencia y antigüedad del cualquier registro o solicitud de registro del signo, distintivo en el país; 5) El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y, 6) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo”¹⁰⁰. Estos criterios no los encontramos regulados en la ley de marcas de El Salvador, se le da importancia entre otros a las decisiones que haya tomado alguna autoridad

¹⁰⁰ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925). La protección otorgada a las marcas notorias va más allá del conocimiento que ésta hubiera alcanzado en el extranjero, basta que este sea conocido en Honduras para ser objeto de protección.

que considere que la marca es notoria, el titular de la marca tiene pues, elementos a su favor al momento de defender la marca contra terceros que pretendan aprovecharse de esta.

Señala, además, quienes serán los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, como se ha mencionado entre ellos a los consumidores, los participantes de los canales de distribución y los círculos empresariales, que son quienes deben conocer una marca, ya que son los que participan en la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo. Se entenderá que el titular de la marca podrá iniciar las acciones que le determina la ley si se está usando el mismo en su totalidad o en una parte esencial y si estas acciones son susceptibles de crear confusión en el público consumidor¹⁰¹.

Las acciones a que tendrá el titular de marca para defenderla frente al uso de un tercero y cómo se determina este uso no autorizado y los daños que causa el mismo. En la legislación nacional, internacional y derecho extranjero citado se encuentra que la regulación de la marca notoria va encaminada al reconocimiento de la misma, y que una marca debe ser registrada en la institución con base al principio de publicidad registral, este trámite de registro no le otorga la notoriedad ya que esta debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales se encuentran establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual ha sido ratificado por El Salvador con el fin de brindar un reconocimiento y protección reforzada a la marca notoria.

¹⁰¹ Ley de Propiedad Industrial Honduras (Honduras: Congreso Nacional de Honduras, 2000). Artículo 138.

El titular de una marca notoria previo a solicitar que esta le sea reconocida debe fundamentar y garantizar que su marca sea conocida por el público de la región en la cual se encuentra registrada, asimismo, que tenga un nivel alto de aceptación de la población y que el nivel de producción y/o distribución del producto que ampara se vea reflejado en la contabilidad de la empresa. Tanto la legislación nacional, internacional y derecho extranjero hacen referencia al escrito de oposición¹⁰² como el medio idóneo para solicitar y acreditar la notoriedad, iniciando este por la vía administrativa y posteriormente sujeto a las resoluciones que de este emanen se ventile ante un tribunal superior siendo para tal efecto un Juzgado o Sala de lo Contencioso Administrativo.

¹⁰² Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002)., artículo 16. Establece los requisitos para la presentación del escrito de oposición en instancia administrativa.

CAPITULO IV

ACREDITACIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN PROCESO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Para determinar la acreditación de la marca notoria ante la Sala de lo Contencioso Administrativo es necesario realizar una investigación exhaustiva no solo de los criterios jurisprudenciales, sino también conocer la etapa administrativa que es la que se da previo a la interposición de un recurso ante lo Contencioso Administrativo. Razón por la cual se desarrolla los criterios para determinar la notoriedad de una marca, asimismo los criterios que aplica el Registro de la Propiedad intelectual y principalmente el tema a estudiar los criterios jurisprudenciales de lo Contencioso Administrativo para la determinación de una marca notoria.

4. Criterios para Determinar la Calidad de Marca Notoria

En la Parte I, artículo 2 de la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de las marcas notoriamente conocidas se encuentran los criterios para la determinación de marca notoriamente conocida con este fin en un Estado miembro se establecerá los siguientes factores a considerarse, los cuales se analizarán por la autoridad competente tomando en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida¹⁰³.

¹⁰³ Recomendación 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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra 2000.

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 notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

4.1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público

La extensión del conocimiento o reconocimiento de una marca entre los consumidores es un parámetro que permite decidir con mayor rigor ante qué tipo de marca se encuentra el interesado. El grado de conocimiento de una marca entre el público consumidor es sinónimo de la difusión que esta tiene en el mercado, uno de los presupuestos de la notoriedad es este, de tal manera que cuando el conocimiento de la marca está extendido entre los círculos interesados del correspondiente sector, se podría asumir que se está frente a una marca notoria. Este grado de conocimiento es de gran importancia cuando se necesita probar la notoriedad frente a la autoridad competente¹⁰⁴, lleva inmerso el reconocimiento de la marca como distintivo de determinados productos o servicios en atención a su origen empresarial.

Este es un factor de gran importancia para determinar si una marca es considerada notoria, hay marcas que por estar dirigidas a cierto sector solamente son conocidas en este, y pueden llegar a ser notorias solamente en el sector pertinente. Por ejemplo, Fertica¹⁰⁵ es una marca registrada en la clase

¹⁰⁴ Ricardo A. Camacho G., *La Marca Notoria*, Universidad de Alicante, 2001, acceso 09 de septiembre de 2019,3.

http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022_notoria.pdf

¹⁰⁵ Marca registrada desde el año 1961, la cual es reconocida por el sector al que va dirigido, es decir agricultores y negocios destinados a la comercialización de fertilizantes, lo que la hace una marca notoriamente conocida y aceptada por un sector de la región.

1, que ampara productos químicos destinados a la agricultura es conocida en el sector pertinente del público al que va dirigida, difícilmente un médico o un contador conocerán esta marca. En cambio, una marca como Pilsener registrada en la clase 32, es conocida no solo por el sector pertinente, es decir tiene mayor la posibilidad de ser conocida por un sector más amplio del mercado ya que no va dirigida a un sector determinado, como si lo es la primera que va dirigida a los agricultores.

4.1.1. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca

La notoriedad puede que se dé en un lugar muy pequeño es decir un espacio geográfico delimitado, aunque esta notoriedad no sea todo el territorio en este sentido el autor comenta *“En un sentido vulgar del término, nadie discute que una marca pueda ser sumamente notoria en un pequeño ámbito geográfico como por ejemplo una ciudad menor o incluso un pueblo”*¹⁰⁶. La marca debe buscar protección en el ámbito territorial donde es conocida en El Salvador por su reducido ámbito territorial es muy difícil que una marca no se conozca en todo el territorio, pero hay países como Brasil o Estados Unidos que poseen territorios tan amplios y Estados con diferentes leyes que es posible que la marca sea conocida en algunos Estados, pero no en otros.

La marca no registrada notoria también recibe protección a nivel internacional a través de tratados y convenios, la marca debe de posicionarse en el mercado una vez ha logrado este posicionamiento debe luchar por sobresalir en éste hasta alcanzar la notoriedad; mantenerse en el mercado es un factor

¹⁰⁶ Carlos González-Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y Jurisprudencia*, (Editorial La Ley, Madrid, 2005). 120. La difusión de una marca dentro de un espacio geográfico tiene que ser reconocida por los miembros de la comunidad, este conocimiento no se amplía necesariamente a todo un país hay países con una extensión territorial tan amplia que es posible que una marca no se conozca en una zona determinada.

importante para que la marca sea conocida. El territorio de El Salvador por no ser tan extenso da la oportunidad a la marca para que sea conocida en todo el territorio y es decir que en poco tiempo se puede conocer en todo el país.

4.1.2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca

Este apartado incluye la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca. De acuerdo con este numeral, una marca será notoriamente conocida cuando la misma sea conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país y como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en ese país o en el extranjero, o bien como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Así, una marca será famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. En tal sentido, la notoriedad adquirida por publicidad de la marca o por su difusión en medios de comunicación, tales como cable, Internet, radio, televisión, teléfonos celulares, entre otros debe ser reconocida por la autoridad competente para efectos de conferir una protección a la marca.

Los autores comentan "... una marca lanzada a la realidad a través de una campaña publicitaria intensa puede convertirse en notoria en muy poco tiempo incluso para los consumidores que no hayan reparado en la marca como tal"¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Alberto de Elzaburu, Miguel A. Baz, *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*, (Editorial Colex, 2004) 75. La publicidad juega un papel muy importante en la difusión de las marcas esto se logra a través de los diferentes medios de comunicación que hoy en día se han diversificado tanto, ya no solamente se habla de radio, prensa y televisión, sino que internet, cable, satélite, entre otros.

Los productos llegan a los consumidores por medio de la publicidad, el tener conocimiento de la marca como tal da al consumidor un parámetro para decidir si se decide o no por los productos o servicios que se identifican con esta.

Es de gran importancia que una marca para ser considerada como notoria debe poseer una eficaz campaña publicitaria que permita su promoción para darse a conocer dentro del mercado y específicamente en el sector pertinente para el cual va dirigida; por ejemplo, los fertilizantes, la promoción que se haga a una marca de este tipo será completamente diferente a la promoción que se haga de perfume francés que sea muy costoso, no será el mismo público para el cual irá dirigida la publicidad. Se tiene que realizar un estudio de cuales medios de comunicación son los idóneos y pertinentes para lanzar campañas publicitarias.

4.1.3. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, solicitud de registro, la utilización o reconocimiento de la marca

Según el autor "...este criterio deberá ser examinado con suma prudencia a los solos efectos de complementar a los demás"¹⁰⁸.

La duración del registro en el tiempo no es un criterio determinante, pueda que tenga años de estar inscrita pero que nunca se utilizó en el mercado o no tuvo la publicidad adecuada, razón por la cual no llegó a ser notoria, aunque tenga años de estar registrada.

¹⁰⁸ Carlos González-Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y Jurisprudencia*, (Editorial La Ley, Madrid, 2005). 129. Que una marca este registrada es importante, pero no indispensable para su notoriedad ya que como se ha determinado una marca puede no estar registrada y si ser notoria, que se presente una solicitud no es un factor relevante para la notoriedad.

En ocasiones ocurre que una marca reciente se convierte en notoriamente conocida en muy poco tiempo si es objeto de un uso muy intenso por su titular¹⁰⁹. La antigüedad de la marca se acredita por medio de la certificación registral de dicha marca y el uso de la misma puede probarse a través de diversos medios. También se toma como base la solicitud de registro¹¹⁰ con esto se estaría probando la titularidad de la marca, claro si la persona que trata de inscribirla es realmente su titular.

Es importante que el titular de la marca realice el registro respectivo, es decir, que inscriba su marca en la institución correspondiente, ya que esto le permitirá ejercer las acciones que como dueño de la marca le otorga la ley en caso que un tercero quiera inscribir la misma marca o una marca similar para amparar productos o servicios en la misma clase.

La utilización de la marca es otro aspecto que hay tener en cuenta para determinar si una marca será considerada notoria, ya que con solo el registro no basta para establecer la notoriedad de una marca, existen marcas no registradas que han llegado a ser notorias y que han sido inscritas con posterioridad. La notoriedad se logra por diversos factores como son la calidad de los productos o servicios, la publicidad o promoción que se haga a la marca, el uso de esta dentro del mercado, entre otros.

¹⁰⁹ Ricardo A. Camacho G., *La Marca Notoria*, Universidad de Alicante, 2001, acceso 09 de septiembre de 2019,4.

http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022_notoria.pdf, el uso intenso de una marca puede desembocar en dos resultados, uno que la extensión del conocimiento de la marca se produzca solo en el sector perteneciente al público interesado o que se haya difundido en la generalidad del público de los consumidores.

¹¹⁰ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002). artículo 10.

4.1.4. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en que la marca haya sido declarada como notoriamente por autoridad competente

El titular de una marca que pretende que sea declarada como notoria debe de ejercer derechos sobre la misma, existen marcas que se cancelan por falta de uso ya que se inscriben para perjudicar a un competidor en el mercado y en realidad el titular nunca la ha usado, en este caso procede la cancelación por no uso; la marca debe de estar activa, es decir, constante en el mercado identificando productos y servicios para los cuales fue creada y cumplir así con todas las funciones que caracterizan a las marcas.

Una marca debe tener una presencia continua en el mercado, la notoriedad que puede ganar una marca no es de carácter vitalicio, así una marca puede ser notoria en un periodo determinado de tiempo y luego dejar de serlo por varias razones, por ejemplo que esta desmejore su calidad esta puede ser una razón de peso para que los consumidores se decidan por otra marca, también puede darse el caso que disminuyan la promoción de la marca, que la procedencia empresarial cambie y esto genere desconfianza en los consumidores¹¹¹.

Otro factor a tomar en cuenta es el abandono que le dé su titular, en el año 2006 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se le incorporaron reformas encaminadas a sancionar el desuso en que caen muchas marcas, que son inscritas pero con el tiempo salen del mercado y queda nada más su registro; o que han sido inscritas solamente para perjudicar a los competidores o a un tercero que puede hacer uso real de la marca. El artículo 41-B de la Ley de

¹¹¹ Ricardo A. Camacho G., *La Marca Notoria*, Universidad de Alicante, 2001, acceso 09 de septiembre de 2019,10.

http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022_notoria.pdf

Marcas y Otros Signos Distintivos, castiga por decirlo así, el abandono o desuso al que el titular somete a la marca, por las razones que sean, y se brinda la oportunidad a un tercero para que haga uso de ella.

4.1.5. El valor Asociado a la Marca

La marca en general y la marca notoria en particular poseen una serie de atributos que la hacen alcanzar cierto valor, entre los que se destacan la imagen que proyecta a través de la publicidad a los consumidores; la calidad que posee y que es muchas veces un requisito indispensable para que el consumidor se incline por ella; la fidelidad que logra adquirir por los consumidores que se inclinarán por su marca conocida¹¹².

El autor al respecto comenta “La marca es un derecho de propiedad... Y como tal derecho patrimonial tiene un claro valor que será el que considere el comprador al pagar un precio por ella...”¹¹³.

Es decir, una marca notoria siempre tendrá un precio el cual será difícil determinar por lo complejo que es el bien que se está comprando¹¹⁴, hay marcas famosas por ejemplo que son conocidas en todo el mundo lo cual hace difícil determinar en números exactos el costo de la misma, así la marca Coca-

¹¹² Francisco Javier de la Ballina, *La Investigación de Promoción de Ventas en España*, (Editorial Gesbiblo S.L., España, 2007). 108. Los atributos enunciados pueden variar dependiendo del análisis que se realice para determinar si una marca es bien conocida dentro de un mercado.

¹¹³ Carlos González-Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y Jurisprudencia*, (Editorial La Ley, Madrid, 2005). 124. Resulta difícil determinar cuánto vale una marca, debido a los elementos subjetivos que posee los cuales no son fácilmente cuantificables.

¹¹⁴ Manuel Martín García, *Arquitectura de Marcas*, (Editorial Esic, Madrid 2005). 40.

Cola tendrá un valor luego de realizar inversiones millonarias y campañas agresivas de publicidad a nivel mundial¹¹⁵.

Asimismo, en la recomendación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se hace una aclaración en cuanto a los factores mencionados, estos representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén comprendidos dentro de la recomendación. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores mencionados anteriormente.

4.2. Criterios de Aplicación del Registro de la Propiedad Intelectual

Determinar la Notoriedad

Cuando se solicita ante autoridad administrativa el reconocimiento de una marca notoria, tiene que haber un acto que, de vida a esta petición, en este caso nos referimos a un escrito de oposición contra una solicitud de un tercero que pretende inscribir una marca similar a la de un propietario de marca notoria¹¹⁶, ya sea actuando de mala fe o aprovechándose de la notoriedad de la marca.

4.2.1. Escrito de Oposición de Marca

La práctica administrativa ha creado el llamado de atención, consiste en la presentación, generalmente vencido el plazo para oposición, de un escrito en

¹¹⁵ David Aaker, *Construir Marcas Poderosas*, (Editorial Gestión 2000, Barcelona, 2002). 279.

¹¹⁶ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002), artículo 16.

el que se señala a la autoridad administrativa la existencia de una determinada marca o causa que impediría el registro de la marca. Esta presentación no obliga a la autoridad administrativa en sentido alguno, pero si detiene el registro de la marca en cuestión. La oposición¹¹⁷ debe deducirse por escrito con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de oposición.

Importante es indicar en este punto, que se puede presentar una oposición no solo en base a un registro, sino también, en base a una solicitud presentada con anterioridad, así como, de las reglas que se deben de respetar, para poder presentar realmente una solicitud que sea contundente.

4.2.2. Fundamentos de la Oposición

Establece el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos¹¹⁸ encontramos el fundamento legal de la oposición, los requisitos que el escrito debe cumplir para ser admitido por la instancia administrativa, en este caso en Centro Nacional de Registros, la oposición puede ser presentada en los siguientes casos:

a) Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la presente Ley; b) Por considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, que ampare productos o servicios que, no obstante ser de diferente clase de los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite, son de la misma naturaleza, de manera tal

¹¹⁷ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002). La oposición se refiere de forma general a la oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después que la misma haya sido registrada.

¹¹⁸ Ibid.

que pueda inducir al público a error; y, c) Por considerarse con mejor derecho que el solicitante.

4.2.3. Casos de Marca Notoria en Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador

A continuación, se presentan casos que, entrelazados, reflejan una singularidad que no muchas veces se encuentran en las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador, como lo es la admisión expresa que la marca objeto de la controversia, es efectivamente notoria.

4.2.3.1. Caso Best Buy

En el presente caso se presenta solicitud de inscripción de la marca LAPTOPS VALDEZ Y DISEÑO¹¹⁹, la cual serviría para amparar productos y servicios tecnológicos, una vez publicados los carteles en el Diario Oficial y de Circulación Nacional se presenta oposición por parte del propietario de la marca “valdés” alegando tener mejor derecho por gozar su signo distintivo de notoriedad para lo cual invoca el Art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, manifestando que entre las marcas “laptops valdez” y “valdés” existe semejanza fonética, presentando para probar sus argumentos prueba documental, entre las cuales se encuentran ejemplares de Diario Oficial, Diarios de Circulación Nacional donde consta la publicación de la marca.

Así mismo, se presentan copias de ejemplares de periódicos donde consta la publicidad de los productos que distribuye la marca “valdés”, el opositor presenta comprobantes de Créditos Fiscales y Facturas con las cuales se

¹¹⁹ Expediente administrativo en Registro de la Propiedad intelectual de El salvador, número 2016154254, proceso y resoluciones emitidas por la Dirección General del referido registro.

prueba el nivel de venta y prestación de servicio del propietario de dicha marca, agrega también notas dirigidas de Clientes y Proveedores que reconocen el récord de la marca dentro del mercado.

Posteriormente se presenta Escrito de Oposición, esta vez por la sociedad best buy stores, S. de R.L. de C.V, alegando que la marca que se pretende inscribir causaría dilución en perjuicio de la marca “best buy” ya que el diseño posee semejanza gráfica, es decir, existe la posibilidad de generar confusión en el público, siendo que la marca del opositor es un signo distintivo notoriamente conocido, no solo en el mercado nacional si no también, en el mercado internacional. Argumentos que son probados por el oponente mediante la presentación de los medios de prueba en los cuales consta el nivel de posicionamiento que posee la marca.

En el escrito de oposición se hace referencia a los artículos 8 y 9 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos; el art. 16 (ADPIC), art. 6 bis del convenio de Paris y los criterios establecidos en la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias, emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la OMPI¹²⁰, ya que la oposición presentada se basa en la notoriedad de la marca, razón por la cual, en este caso se aprecia que el titular de la marca notoria se avoca una vez más a los criterios determinados por la OMPI.

En conclusión, la marca Best Buy es una marca notoriamente conocida, y la resolución del registrador al reconocer la notoriedad de la misma es legal, ya

¹²⁰ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias. Los propietarios de marcas notorias en El Salvador siempre deberán avocarse a los criterios, acuerdos y convenios suscritos en relación a los criterios emitidos por la OMPI, ya que la legislación no posee los parámetros necesarios para los procedimientos especiales en los casos de protección de marca notoria.

que si existe una semejanza grafica en el diseño de la marca “Laptops Valdez” en relación al diseño de la marca “Best Buy”, ya que es una reproducción del mismo.

4.2.3.2. Caso Bimbo

La marca BIMBO en contra del signo PANBI, ésta última solicitada y posteriormente registrada como marca en clase 30¹²¹ y como Nombre Comercial, casos fueron llevados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, pero debido a la importancia de lo reflejado en las instancias inferiores, es decir, en incidente de oposición y de Apelación, es de capital importancia mencionarlo en el presente trabajo.

Es el caso que la marca PANBI y el Nombre Comercial con el mismo nombre fueron solicitados en el año 2008 por una empresa salvadoreña. La empresa mexicana Bimbo se opuso al registro de ambos signos, manifestando, entre otros argumentos, que la marca BIMBO ha logrado mantener un alto posicionamiento en el público consumidor, que el solicitante está tratando de aprovecharse injustamente del prestigio alcanzado por ellos; que existe un alto grado de similitud gráfica, fonética y, sobre todo, ideológica, y que el signo distintivo solicitado por Franquicias Panificadoras, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene un alto grado de similitud con el Nombre Comercial y con la razón social ‘sic’ de la sociedad. La base legal citada por la empresa mexicana, para los argumentos anteriores, son: Artículo 9, literales a), c) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos¹²².

¹²¹ Clasificación de Niza, (10° Edición, versión 2016) clase 30, servirá para amparar harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería.

¹²² Ley de Marcas de Fábrica, (El Salvador Asamblea Legislativa, 1921), artículo 9. Se refiere a todas las prohibiciones por mandato de Ley que se basan en la afectación o violación de derechos de terceros, es decir, prohibiciones por razones extrínsecas del signo distintivo solicitado ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, la oposición presentada por la empresa mexicana ahonda en la notoriedad de la marca, al establecer que ha alcanzado tal notoriedad en los setenta años de ejercicio de la actividad mercantil, a la difusión que su marca ha tenido por medio del internet; que su marca está presente en el universo de los consumidores del producto que protege; y que ese posicionamiento en el público consumidor implica un gran esfuerzo en cuanto a publicidad se refiere, que a su vez es un riesgo financiero para cualquier empresa. La opositora finaliza su argumentación en el hecho de enfatizar la supuesta mala fe del solicitante, al comparar el “*housemark*” de la marca BIMBO, que se caracteriza por incluir el diseño de un Osito con gorro de cocinero, con el diseño de un personaje también con gorro de cocinero, enfatizando las similitudes entre una y otra marca, con lo cual dice demostrar la mala fe del solicitante.

Los argumentos planteados en la oposición recogen muchos de los elementos de lo que constituye una marca notoria. En efecto, si bien la parte opositora manifiesta que su marca ha adquirido un nivel de conocimiento público tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trata, no existen pruebas que confirmen ese reconocimiento, y es que la prueba idónea para este tipo de aseveraciones quizá sea el reconocimiento que el sector le brinde a la marca, que puede verse traducido en premios y reconocimientos a la misma. Por otra parte, en cuanto a la duración y el alcance de los registros, es necesario mencionar que, aunque por sí solo este factor no es tan determinante, coadyuva a demostrar la notoriedad de una marca, y en este sentido es que al opositor le faltaron más pruebas al respecto.

El opositor perdió el caso mediante resolución que carece de motivación por parte del Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador¹²³, ya que se limitó a establecer que:

“a pesar que los distintivos BIMBO (*sic*) son notoriamente conocidos, se observa que su composición gráfica es completamente diferente, y fonéticamente tampoco existe semejanza, en cuanto a la semejanza ideológica ninguna expresa la misma idea, por lo cual es imposible que el público consumidor caiga en error o exista peligro por error de asociación en cuanto al origen empresarial, los distintivos en conflicto son mixtos¹²⁴, la marca solicitada además de su parte denominativa está compuesta por el diseño de un panadero y los distintivos BIMBO por el diseño caricaturizado de un oso, por lo cual son completamente diferenciables, no existiendo posibilidad a confusión”.

En efecto, la resolución anterior refleja contradicciones, ya que por una parte admite que la familia de marcas del opositor es notoriamente conocida, pero por otra, rechaza la oposición, admitiendo a trámite la solicitud para la marca y Nombre Comercial PANBI. Sin ahondar demasiado en la similitud confusionista de los signos en conflicto a nivel fonético, gráfico e ideológico, por no ser el objetivo primordial del presente trabajo, sí se debe aclarar que tal

¹²³ Centro de Documentación Judicial, Jurisprudencia Sala de lo Contencioso Administrativo de El Salvador (Corte Suprema de Justicia) acceso 09 de septiembre de 2019, <http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2012/09/A2C63.PDF>. Es reiterada la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en relación a este tema, pues muchas de las resoluciones de la Administración Pública carecen de motivación, lo que las vuelve blancos perfectos pare reargüirlas de ilegales.

¹²⁴ Carlos Rey Vega, *La Propiedad intelectual como bien inmateral*, (Editorial Leyer 200, Bogotá, Colombia, 2005). 99. Entiéndase por marcas mixtas, las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, como es el caso de las marcas en disputa

similitud confusionista juega un papel muy importante al momento de cotejar dos signos distintivos en conflicto.

En el presente caso, y después de analizar las marcas mixtas de ambas sociedades, se puede establecer que había suficiente similitud como para causar confusión en el público¹²⁵, lo cual por sí sola hubiese bastado para que el opositor triunfara; sin embargo, esta valoración, suponiendo que la similitud confusionista no era demasiado elevada, se puede colegir que, igualmente, la resolución es errada por cuanto no tomó en cuenta un principio básico cuando una de las marcas en conflicto es notoriamente conocida, como lo es la mayor rigidez al momento de efectuar el examen de similitud confusionista a nivel fonético, gráfico e ideológico.

La doctrina establece que cuando una de las marcas es notoriamente conocida, el rigor del examen debe ser mayor, pues por tratarse de una marca notoria, existe mayor riesgo que terceros de mala fe quieran aprovecharse del prestigio de dicha marca solicitando marcas similares que pueden evocar a la marca notoriamente conocida, provocando a su vez la dilución marcaria por la razón que los productos comercializados por el tercero de mala fe.

Así, pues, al no tomar este principio básico que es parte de la protección reforzada de la marca notoria, el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador se contradijo al establecer que las marcas de la opositora son notoriamente conocidas, y admitir el trámite de registro de la marca y nombre comercial PANBI, que evoca a la marca notoria BIMBO, al cual también se le conoce como Pan Bimbo.

¹²⁵ Aldo Ricardo Rodríguez Cortez, *Examen de Novedad de Marcas*, (Editorial Lawgic. México, 2014) 151-152.

El presente caso llegó a apelación, y la resolución de apelación confirmó la sentencia del incidente de oposición, por lo que el titular de la marca interpuso Demanda Contenciosa Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en la cual la parte demandante expone la razón por la cual su marca debió protegerse en contra del registro de PANBI, enumerando y probando el por qué su marca es notoriamente conocida, mencionando todos y cada uno de los parámetros que determina la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para determinar cuándo una marca es realmente notoria¹²⁶.

Como parte de la prueba del aprovechamiento injusto sobre su marca notoriamente conocida, el propietario de la marca PANBI registró la marca BIMBO en los años ochenta, a raíz de varios juicios, éste dejó de usar esa marca que, por lo demás, data desde 1945, fecha en la cual nació en su país de origen, México, probando de esta manera la mala fe existente y el ánimo de querer aprovecharse injustamente de la notoriedad del signo.

La demanda siguió su trámite en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con número de referencia 375-2008,¹²⁷ la cual tuvo una resolución desfavorable, no obstante haberse reconocido que Bimbo es una marca notoriamente conocida, generando hasta tal grado una contradicción tanto en la resolución administrativa como en la Sentencia Definitiva dictada por la referida Sala.

¹²⁶ Recomendación 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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 20 a 29 de septiembre de 1999 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra 2000.

¹²⁷ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 375-2008, (El Salvador, Corte Suprema de Justicia 2012).

4.2.3.3. Caso Fertica

La marca FERTICA fue registrada por primera vez en la clase 01¹²⁸ el año 1961, desde este año la empresa ha tenido operaciones en el país dedicándose a la elaboración de fertilizantes, estando presente en el mercado regional por más de 50 años tiempo en el cual ha alcanzado de un amplio reconocimiento a nivel nacional como internacional; así la marca Fertica goza de reconocimiento en el sector pertinente del público¹²⁹; se ha mantenido en el tiempo por cinco décadas; se ha promocionado por diferentes medios, es una marca reconocida, es decir que cumple con los parámetros para ser considerada una marca notoria de conformidad a lo que establece la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias. Se presenta al registro para inscripción la marca Ferti-Caña¹³⁰ y diseño, en la clase 01, por parte de la sociedad Fertilizantes del Pacifico Sociedad Anónima, de nacionalidad Guatemalteca¹³¹, no obstante haber intentado sin éxito inscribirla en años anteriores.

La Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S.A, titular de la marca Fertica presentó oposición en el Registro de la Propiedad Intelectual alegando que entre la marca solicitada y Fertica, existe semejanza gráfica, fonética e ideológica que puede confundir a error al público consumidor en la relación al origen de los productos y mercancías que se identifican con las mismas¹³², por estar comprendidos dentro de la misma clase, constituyendo

¹²⁸ Clasificación de Niza, Clase 01, Servirá para amparar: sustancias y productos químicos para la agricultura y horticultura, abonos artificiales y naturales.

¹²⁹ Agricultores, ingenios, asociaciones de campesinos, agro servicios, entre otros.

¹³⁰ En los años 1997 y 2002 se trató de inscribir la marca Ferti-Caña y diseño (planta de caña) en ambos años fue rechazada por el registrador.

¹³¹ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 87-2009, (El Salvador, Corte Suprema de Justicia 2011). Esta sociedad además trató de inscribir la marca Ferti-Frijol, entre otras.

¹³² Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas, (Segunda Edición, Buenos Aires, 2003, Tomo II) 48. Con relación a tal similitud el público

además su registro y uso, por parte de la sociedad solicitante actos de competencia desleal, se invocaron los artículos 9 letras b); y, d); de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y Art. 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial; en virtud que la marca Fertica es considerada una marca notoria por cumplir los parámetros que establece la Recomendación.

La oposición presentada por la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., fue rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual, argumentando principalmente que al hacer el análisis comparativo de los signos distintivos entre la marca Ferti-Caña y diseño y la marca Fertica, existe una similitud gráfica y fonética, pero sin embargo tal similitud se deriva del hecho que ambas son de naturaleza evocativa, ya que amparan productos que están en la misma clase 01 específicamente fertilizantes, la autoridad competente consideró que existían suficientes elementos distintivos a la marca Ferti-Caña (no obstante también ser una marca descriptiva) que le otorgaban distintividad, razón por la cual rechazó la oposición y resolvió que se continuara con el trámite legal correspondiente.

No conforme con la resolución de la registradora la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S.A., presentó recurso de Apelación ante la Dirección del Centro Nacional de Registros, alegando básicamente que la marca Ferti-Caña es un signo descriptivo que no debió ser admitido, en virtud

consumidor se vería expuesto a que se confunda o se induzca a este a error, asociando esto la marca que se pretende inscribir con la marca inscrita por mi representada. En cuanto a tal similitud la doctrina señala: “i) Importancia relativa de la raíces o primeras sílabas en las marcas verbales. (Un principio, mas doctrinario y tradicional que de aplicación práctica en la jurisprudencia reciente,) es que las sílabas iniciales de una marca verbal, tienen mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente.

del Artículo 8, literales c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos¹³³.

La marca que se pretende registrar viola este artículo por tener los siguientes elementos comunes: FERTI: Esta palabra es una designación común y usual de los productos que la solicitante pretende registrar, es decir, los FERTILIZANTES. CAÑA: La palabra CAÑA alude al producto o planta al cual se le aplicarán los fertilizantes, de manera tal que la marca en su conjunto no tiene la más mínima distintividad para constituir marca de conformidad al Artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Literal d) “Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate”. El signo FERTI-CAÑA califica y describe las características del producto que pretende amparar, pues el solicitante pretende proteger los FERTILIZANTES PARA CAÑA (agregando el dibujo de la planta de caña). La marca Ferti-Caña cae dentro de estas prohibiciones y según la ley y la doctrina esta no constituye marca *per se*¹³⁴, por lo tanto, no es susceptible de protección.

Con relación a los argumentos de la registradora que rechazó la oposición, la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., alegó que la registradora había aceptado que existía similitud fonética y gráfica entre la marca Fertica y la marca Ferti-Caña no obstante incurrir en una de las

¹³³ Véase Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002). artículo 8 literal: No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate”

¹³⁴ Ibid.

prohibiciones establecidas en el Artículo 9, literal b) de la Ley, a saber: No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: c) “Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión”.

Es decir, que la registradora al rechazar la oposición pasó por alto lo regulado en este artículo, al no analizar la descriptividad de la marca y establecer nada más su carácter evocativo. Aunado a esta violación, no se analizó que el signo de la solicitante en realidad no constituye marca con arreglo a la Ley; y, que dicho signo reproduce completamente la marca FERTICA.

Se estableció como punto principal de la apelación que la solicitud de registro de la marca Ferti-Caña, debió haber rechazado *in límine* el signo de la solicitante, en primer lugar, porque el signo no constituye marca pues no tiene ninguna distintividad, que es la característica esencial de cualquier marca; y, segundo, porque reproduce totalmente la marca Fertica. En efecto, la semejanza gráfica y fonética son evidentes entre ambos signos, esa circunstancia ha sido admitida por la Registradora y, por lo tanto, es motivo suficiente para que la solicitud de dicha marca no alcance su registro de conformidad al Artículo 9 literal c)¹³⁵ y al Principio de Legalidad, so pena de incurrir en actos arbitrarios.

¹³⁵ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002), artículo 9.

Para probar que Fertica es una marca notoria la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., presentó como prueba los certificados de registro desde el año 1961 y sus respectivas renovaciones, revistas en las cuales se reconoce la trayectoria de la marca Fertica por más 50 años en el mercado Salvadoreño y Centroamericano; suplementos de periódicos dedicados a la marca Fertica publicados en los años 1983, 1990, 2005; Memoria 1961-2006 en la que consta el reconocimiento de la marca Fertica; fotografías de vallas que detallan la publicidad en diferentes puntos del país; comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por la compañía de publicidad que amparan la difusión que se hace de la marca por diferentes medios de comunicación; Certificados de Registro en Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Nicaragua, entre otros.

Documentos con los cuales la sociedad acreditaba que su marca con 50 años de trayectoria ha alcanzado notoriedad no solo en El Salvador, sino también en los países de la región y del Istmo. Estos documentos presentados son según la doctrina los idóneos para establecer si una marca se puede ser considerada notoria. La resolución emitida por la Dirección de Propiedad Intelectual fue favorable a la parte apelante, es decir a la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S.A., entre los puntos más importantes de dicha resolución se establece que la Directora del Registro reconoce que Fertica es una marca notoria, razón por la cual merece una protección reforzada, ya que su titular ha invertido trabajo, esfuerzo e inversión económica, a través de la difusión de esta en el mercado nacional e internacional, y que dicho titular logro establecer parámetros de calidad en sus productos, requiriendo todo este esfuerzo una protección para evitar que terceros pretendan aprovecharse maliciosamente de su prestigio.

Asimismo, se estableció que la registradora que rechazó la oposición no analizó la marca Ferti-Caña¹³⁶ y diseño en su conjunto, es una marca débil y descriptiva y pasó por alto los otros elementos que conforman la marca, que dicha marca no goza de distintividad y que es arbitraria por lo cual no le permite distinguir los bienes para los cuales se pretende registrar, que la inclusión en el diseño de una planta de caña no le brinda la distintividad necesaria ya que este consiste en un diseño simple del producto al que va dirigido la marca; el conceder el registro de la marca Ferti-Caña y diseño (planta de caña) sería otorgar al titular de esta un derecho sobre una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, razón por la cual no se puede conceder su registro.

Que la marca Fertica logró comprobar la notoriedad de la que goza con la documentación presentada como prueba que fue idónea para probar que dicho signo es considerado como tal tanto a nivel regional como nacional, razón por la cual el Registro con base a lo que establece el artículo 9 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6 Bis del Convenio de Paris, está obligado a proteger marcas notorias en este caso la marca Fertica.

Se considera que la resolución de la Dirección de Propiedad Intelectual está apegada a derecho, en virtud que la marca Fertica logró comprobar que es una marca notoria que cumple con los parámetros establecidos en la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre Protección de las Marcas Notorias, emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

¹³⁶ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 89-2009, (El Salvador, Corte Suprema de Justicia 2011). Dicha marca en su conjunto es considerada genérica o de uso común en relación a los productos que pretende distinguir, fertilizantes para caña y el diseño consiste en una planta de caña.

Por otra parte, la marca Ferti- Caña reproduce totalmente la marca Fertica y como lo establecen el autor afirma¹³⁷ *“La importancia relativa de la raíces o primeras silabas en las marcas verbales, es que las silabas iniciales de una marca verbal, tienen mayor importancia que las restantes, en función que quedan más grabadas auditivamente”*, y esta reproducción total podría ser capaz de crear confusión o riesgo de asociación en cuanto a los productos de que se comercializan bajo la marca Fertica, sumado a esto el sonido que produce al pronunciar la marca Fertica “ña” aumenta las posibilidades de asociación o de confusión de parte de los consumidores por pronunciarse la palabra Fertica íntegramente, aprovechándose de una manera injusta de una serie de factores que a través de estos 50 años Fertica ha conseguido en el mercado tales como difusión, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otras.

La parte opositora, presentó recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, proceso que se ventilo bajo el número de referencia 89-2009¹³⁸, en la cual la Sala le resolvió a favor, dejando sin efecto la resolución administrativa en la que se declaró la notoriedad de la marca FERTICA, en la cual el propietario de dicha marca ha invertido recursos económicos, humanos para mantener el posicionamiento de su marca en el sector en que es reconocida. En el presente caso no hubo protección reforzada para la marca notoria ya que la marca que se pretendía inscribir hace una reproducción de la marca FERTICA y esto podría generar confusión en el público consumidor, haciendo creer a los clientes de FERTICA que la marca

¹³⁷ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas, 2° Edición. (Buenos Aires, 2003, Tomo II). 48. La marca verbal es el conjunto de elementos escritos y sonoros que caracterizan a una marca y le confieren personalidad y distintividad, por lo que definir dichos elementos de forma estratégica es crucial para que el público la identifique, la recuerde y, en última instancia, la prefiera.

¹³⁸ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 89-2009 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia, 2011).

FERTI-CAÑA es una marca propiedad de FERTICA bajo la cual comercializa sus productos.

4.3. Criterios Jurisprudenciales de Declaración de Marca Notoria

La jurisprudencia que existe en El Salvador sobre marca notoria es limitada, ya que en la mayoría de procesos contenciosos administrativos las sentencias son desfavorables para quien solicita se le reconozca la notoriedad de la marca, se traen a análisis 3 casos de marcas reconocidas, en las cuales sus titulares han obtenido sentencias favorables, pues se les ha reconocido la notoriedad de sus signos distintivos, dos sentencias emanadas por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia una¹³⁹ dictada en el año dos mil, en la cual se invoca la Ley de Marcas de Fabrica (derogado a la fecha de presentación de la demanda), y la otra¹⁴⁰ del año dos mil cuatro invocando el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ninguna de ellas versa sobre algún supuesto de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que es la legislación actual vigente sobre marcas.

La jurisprudencia que versa sobre la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos emanada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en todos los casos que se traen a análisis han sido resoluciones desfavorables para el recurrente, ya que según los argumentos de los magistrados de la referida Sala, las marcas de las cuales se solicita la

¹³⁹ Sala de lo Civil, Sentencia Definitiva, Referencia: 350-2000 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia 2000). La Sala declaro ha lugar la nulidad solicitada por haberse inscrito la marca de mala fe.

¹⁴⁰ Sala de lo Civil, Sentencia Definitiva, Referencia: 1682-2004 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia 2004) Contra sentencia definitiva pronunciada por la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, solicitando la nulidad del registro de la marca Coaster, alegando que era notoria y propiedad de Payless Shoesource Worldwide Inc, la Sala resolvió no ha lugar a casar la sentencia y confirmo que no había lugar para declarar la nulidad de la marca.

notoriedad no cumplen con los argumentos y prueba idónea para otorgarles la calidad de notoria, razón por la cual no existen sentencias en las que se les haya otorgado la notoriedad a los propietarios de las marcas en cuestión.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia toma como parámetros para determinar la notoriedad de la marca los establecidos en la Recomendación que emana de la OMPI, es decir los magistrados resuelven apegado a Derecho internacional, ya que la Ley de Marcas no cuenta con un apartado expreso acerca de la regulación y protección de la marca notoria.

Las sentencias emitidas por la Sala¹⁴¹ también toman en consideración no solo los argumentos y pretensiones del solicitante, sino también la prueba de la que se pretende valerse para acreditar la notoriedad de la marca en litigio, siendo el caso que en las resoluciones se puede apreciar que existe déficit en la presentación de medios probatorios, los apelantes se quedan cortos al momento de ofrecer y determinar la prueba, lo que obliga a los juzgadores a dictar resoluciones desfavorables para los interesados.

Se concediera que la legislación salvadoreña se debe ampliar en cuanto a la regulación y protección de la marca notoria, asimismo, realizar en la misma un desglose de los procesos y procedimientos a los que se puede abocar el propietario de una marca notoria, ya que probar la notoriedad de una marca es una labor muy difícil, siendo que en algunos procesos se han presentado los documentos idóneos para probar la calidad y aun así se obtienen resoluciones desfavorables al momento del fallo.

¹⁴¹ Centro de Documentación Judicial, Jurisprudencia Sala de lo Contencioso Administrativo de El Salvador (Corte Suprema de Justicia) acceso 09 de septiembre de 2019, <http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBodega/D/1/2010-2019/2012/09/A2C63.PDF..>

4.3.1. Jurisprudencia sobre Marca Notoria

A continuación, se analiza un caso en el cual la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha reconocido la notoriedad de la marca

4.3.1.1. Caso Calvin Klein

En este caso se analiza la mala fe de un tercero al inscribir a su nombre la marca “Calvin Klein” y constituir una sociedad bajo las leyes salvadoreñas denominada Calvin Klein Company, S.A. de C.V., propiedad Calvin Klein Trademark Trust, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. La demandada alega que a la sociedad Calvin Klein Trademark Trust le ha prescrito el derecho de pedir la nulidad del registro según Ley de Marcas de Fabrica derogada a la fecha de interposición de la demanda, planteando que la ley no puede ser retroactiva salvo materia de orden público. Por su parte el legítimo titular de la marca cita de manera muy acertada el ordinal 3) del Artículo 6 bis Convenio de París “No se fijará plazo para reclamar la ANULACION o la prohibición de usar de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”¹⁴², ley de la República por haber sido ratificado por El Salvador.

La Sala analizó los supuestos que plantea el mencionado artículo y retoma los criterios cuantitativos o cualitativos que son aplicables a las marcas notorias; aclarando que los primeros se orientan hacia el número o la proporción de personas que conocen la marca, y los segundos toman en cuenta el valor comercial de la marca como instrumento de promoción y venta de los productos en el mercado, en función de lo cual se puede asignar un valor monetario a la marca. Comentan además las disposiciones sugeridas por

¹⁴² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 20 de marzo de 1883. Revisado en La Haya el 6 de noviembre de 1925.

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI para la protección de las marcas notoriamente conocidas, estipulan que, para determinar si una marca ha de protegerse como marca notoria, bastará con que sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público en el territorio en el que ha de protegerse como tal.

Este sector pertinente del público son los círculos empresariales y comerciales del país en donde se desea la protección y responde a la constatación que, en la mayoría de los casos de registro de marcas ajenas, los autores de los actos son empresarios que actúan de mala fe, es decir que conocen la marca notoria antes de adoptarla, usarla o registrarla a su nombre.

Otro factor que encuadra la definición de notoriedad se refiere al espacio o territorio en el cual la marca ha de ser conocida. En este sentido el Convenio de París en su Art. 6 bis determina que la marca debe ser notoriamente conocida en el país donde se reclama la protección, sin dar ninguna precisión respecto de la manera en que una marca puede o debe hacerse conocida en el territorio donde se desea la protección”.

El supuesto planteado se enmarca dentro de lo que prescribe el artículo 6 bis del Convenio de París¹⁴³, por lo tanto la Sala concluye que no ha habido prescripción de acción, porque el inciso tercero del citado artículo franquea sin plazo la acción para la defensa, razón por la cual se determina que la marca de nacionalidad estadounidense Calvin Klein es notoria y declara la nulidad del registro de la marca Calvin Klein de nacionalidad Salvadoreña. Se determinó que la marca había sido inscrita de mala fe, y que su legítimo titular era la sociedad Calvin Klein Trademark Trust.

¹⁴³ Ibid.

4.3.1.2. Caso Coaster

Pero las resoluciones para el titular de una marca notoriamente conocida no siempre serán favorables, ya que tenemos el caso de la marca Coaster, en la cual la Sala dio un fallo desfavorable, debido a la falta de prueba por parte del propietario de la marca, tomo como parámetros para resolver algunos de los criterios de la OMPI, pero la prueba presentada para probar la notoriedad no fue procedente para los magistrados que conocieron el caso.

Sentencia referencia número 1682-2004, pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de las ocho horas treinta minutos del día primero de marzo de dos mil cuatro. La marca COASTER, la cual es disputada por dos sociedades PIEL Y CALZADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que es a favor de quien se encuentra inscrita y por PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC., quien alega tener registrada dicha marca en varios países. Se invoca también como base de la pretensión el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y además el artículo 16 numeral 2° del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. En primera instancia se declara nula la inscripción de la marca a favor de la Sociedad Piel y Calzado, S.A. de C.V.; en segunda instancia se determina que la propiedad y notoriedad de la marca no fue probada por la sociedad Payless Shoesource Worldwide Inc.

Como se ha comentado, la ausencia de parámetros para determinar cuándo una marca será considerada como notoria, trae consecuencias negativas para los titulares de las marcas, en este caso específico, se presentan como prueba para determinar la notoriedad de esta dos testigos según las reglas que

establecía el Código de Procedimientos Civiles¹⁴⁴ del año 1881 derogado a la fecha “dos testigos unánimes y conformes hacen plena prueba”.

El presentante manifestó que dichos testigos conocían la existencia de la marca en disputa y por lo tanto estos pertenecían al círculo donde se comercializaba la marca. La sociedad Payless realizó un análisis sobre marca notoria y la razón de su protección reforzada, invocando el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), resaltando aspectos como el conocimiento del sector pertinente del público, la excepción a los principios de especialidad y territorialidad que distinguen a las marcas notorias.

La Sala examina la prueba presentada consistente en dos testigos con el fin de determinar la notoriedad de la marca COASTER, aclarando que los testigos para el caso en mención deben ser “comercializadores, distribuidores etc., de calzado o se hubiese establecido que los mismos formasen parte de un círculo comercial interesado con la promoción efectiva de la marca de que se trata, quienes depondrían, con conocimiento de causa, sobre la notoriedad de una marca de calzado”.

La Sala establece como máxima 1 de dicha sentencia lo siguiente “*No es el simple registro el que eleva a la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor*

¹⁴⁴ Código de Procedimientos Civiles, (El Salvador, Asamblea Legislativa de El Salvador, 1881, derogado) Se presentan para probar la notoriedad dos testigos que no pertenecían al círculo de consumidores reales o potenciales, tampoco pertenecían a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, ni a los círculos empresariales que actúan en giro del establecimiento, por lo tanto, la prueba presentada no era idónea para el caso.

o consumidor el que va reconociendo la característica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la marca, para desplazarla de la categoría de una marca común u ordinaria, a la de notoria, característica que adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación”¹⁴⁵.

Retoma algunos parámetros de la Recomendación de la OMPI a tomar en cuenta para determinar si una marca será considerada notoria “La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; La intensidad y el ámbito de la difusión o publicidad de la marca; La antigüedad de la marca y su uso constante; y, El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En este caso la sociedad PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC., obtuvo una sentencia desfavorable por parte de la Sala, el fallo tuvo como punto principal la prueba testimonial presentada, que para el caso no fue idónea, ya que para probar la notoriedad de una marca no basta con que se presenten dos testigos escogidos del público consumidor¹⁴⁶.

4.4. Criterios Jurisprudenciales de lo Contencioso Administrativo

A continuación, se exponen un caso en el cual la Sala de lo contencioso Administrativo reconoció la notoriedad de una Marca, así mismo se hace una exposición de una serie de casos conocidos por la Sala en los cuales

¹⁴⁵ Sala de lo Civil, Sentencia Definitiva, Referencia 1682-2004 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia, 2004).

¹⁴⁶ Ibid.

apreciamos que en su mayor parte las sentencias son desfavorables para los titulares de marcas notorias.

4.4.1. Caso The Coca Cola Company

Se inicia proceso con la Demanda por parte de la sociedad British Americana Tabaco Central América S.A. conocida comercialmente como Batca S.A. en contra del Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual por considerar que las resoluciones en las cuales se reconoce la notoriedad de diseño inscrito a favor de la sociedad The Coca Cola Company son ilegales¹⁴⁷.

La parte demandante pretende la inscripción de la marca Diseño Ola Belmont, en razón a ello The Coca Cola Company, presenta oposición invocando el art. 6 bis del Convenio de Paris, alegando que dicho signo no puede ser inscrito, en virtud que The Coca Cola Company, posee un diseño con mismas características, y que por lo tanto existe semejanza grafica por ser la marca solicitante la cual se describe como un diseño de una banda o listón ondulado color blanco sobre un rectángulo negro, y la marca de la parte opositora, es una figura también constituida por una banda blanca aunque en posición distinta y sobre un rectángulo rojo.

Se considera, que por parte The Coca Cola Company, si bien es cierto es una marca famosa¹⁴⁸, que goza de notoriedad en los consumidores locales e

¹⁴⁷ Convenio de Paris, El registrador falla apegado a lo que establecen los criterios emitidos por la OMPI, Convenio de Paris y Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, otorgando la notoriedad al diseño de Coca Cola, no solo porque goza de notoriedad sino también porque es una marca famosa reconocida a nivel mundial.

¹⁴⁸ Gabriel Martínez Medrano, Gabriela Soucasse, *Derecho de Marcas*, (Editorial La Rocca, 2000, Buenos Aires, Argentina, 2000). 225. Estas marcas presentan un plus de celebridad que se irradia fuera del ámbito de los productos específicamente individualizados.

internacionalmente, no es que la marca que se pretende inscribir cause confusión ya que son productos completamente diferentes los que ampara el diseño, pero provoca una semejanza tal entre ambas marcas, que se podría crear inevitablemente un efecto de "dilución" en perjuicio de la marca "Coca Cola". existiendo mala fe de parte de la sociedad British Americana Tabaco Central América S.A., al aprovecharse de la notoriedad de la marca Coca Cola.

Asimismo, la Sala Contencioso Administrativo hace referencia a la semejanza que existe entre los diseños, invocando para tal efecto el art. 10 literales o), p), q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, *“No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase; los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase; los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad¹⁴⁹”*.

Razón por la cual la Sala falla de manera desfavorable para la sociedad British Americana Tabaco Central América S.A., por ser legales las resoluciones dictadas por el Registrador del RPI, donde se reconoció la notoriedad de la que goza el diseño de la marca Coca Cola, por existir una semejanza grafica entre los diseños en disputa. Si bien es cierto Coca Cola es una marca famosa¹⁵⁰ y por ende posee la calidad de marca notoria la Sala de lo

¹⁴⁹ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 230-2010 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia, 2014)

Contencioso Administrativo, no tardó en dictar una resolución favorable y esto en virtud de que coca cola es una marca de renombre.

Pero qué tal si no hubiese sido una marca famosa y con una gran trayectoria en la comercialización de sus productos, quizás no se le hubiese otorgado la notoriedad, ya que en los casos analizados en los cuales se han dictado resoluciones favorables los signos distintivos son famosos, es decir ya poseen notoriedad, razón por la cual la Sala bajo ninguna circunstancia podría fallar de manera desfavorable a un signo distintivo famoso, por ser este conocido no solo en la región centroamericana sino a nivel mundial, como es el caso de Coca Cola.

4.4.2. Caso IDEAL

En el presente proceso se presentó demanda contra la resolución pronunciada por el Director del Registro de la Propiedad Intelectual en la cual se acogió oposición presentada por la sociedad Ideal Fastener Corporation, contra la sociedad Corporación Rey, S.A., la cual pretendía registrar la marca IDEAL. Admitida la demanda se procedió a analizar el expediente administrativo y la prueba aportada por las partes interesadas, una vez realizado los exámenes gráficos y fonético se confirmó que ambas marcas gráficamente generarían una impresión igual en el consumidor, también una impresión auditiva idéntica, por lo que la Sala concluyó que entre las marcas IDEAL existe una semejanza que es idéntica¹⁵¹ y puede inducir en error al público consumidor medio.

¹⁵¹ Aldo Ricardo Rodríguez Cortes, Examen de Novedad de Marcas, (Editorial Lawgic. México, 2014) 122. Cuando las marcas en controversia protegen los mismos productos o servicios que se encuentran en la misma clase internacional, debe considerarse que amparan productos similares y que por lo tanto podrían generar confusión al consumidor.

Asimismo, en dicha sentencia se hace constar que estamos en presencia de una marca notoriamente conocida, ya que dicha calidad ha sido reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual en resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis, en la que se acogió la oposición presentada a nombre de IDEAL FASTENER CORPORATION se encuentra dentro del marco de legalidad, ya que la autoridad al emitir el acto estableció que

"(...) queda demostrado que la marca propiedad de la parte opositora tiene calidad de ser notoriamente conocida en nuestro país y notando que es semejante a la marca que se pretende registrar consistente en la palabra IDEAL, amparando las dos marcas la misma clase de productos (CIERRES DE ROPA o ZIPPER); por lo que puede originarse error o confusión entre el público consumidor del producto al grado de pensar que ambas marcas pertenecen al mismo titular o tienen el mismo origen empresarial", con fundamento en lo prescrito en el artículo 9 d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos¹⁵².

La resolución que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo al declarar la legalidad de los actos emitidos por el Director del Registro de la Propiedad Intelectual, tiene su fundamento en el artículo 9 de LMOSD en relación a lo que prescribe el Convenio de París en su artículo 6 bis. En el presente caso queda comprobado una vez más que los jueces y registradores resuelven apegados a los parámetros establecidos en el Convenio de París, ya que la legislación salvadoreña como se ha mencionado en reiteradas ocasiones no cuenta con regulación expresa para aplicar a este tipo de procesos.

¹⁵² Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Definitiva, Referencia: 47-2007 (El Salvador, Corte Suprema de Justicia, 2012)

4.5. Medios de Prueba para Determinar que una Marca es Notoria

La legislación consultada en el capítulo III de este trabajo, nos da una relación de criterios, para alegar la notoriedad de una marca ante un órgano administrativo o jurisdiccional, esta debe ser probada, es decir que quien la invoca deberá probarla, la prueba en la notoriedad está sometida a las reglas generales que rigen en materia de prueba, es decir la prueba presentada se va regir por el Derecho común.

Lo relevante de probar la notoriedad es en que se va amparar el propietario de una marca notoria para acreditar que ese signo distintivo goza de notoriedad, los medios de prueba presentados tienen que mantener sintonía con los criterios establecidos por la OMPI en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

4.5.1. Prueba Documental

Toda la prueba de la que se pretende valer el propietario de la marca notoria la cual se encuentre documentada, deberá agregarla en su escrito de oposición¹⁵³ expresando lo que se pretende probar, estos medios de prueba se clasifican de la manera siguiente:

4.5.1.1. Antigüedad, Duración y Extensión de Utilización de la Marca

Para probar la antigüedad de la marca el propietario deberá anexar copia del primer certificado, es decir el más antiguo cuando la marca fue inscrita por primera vez en el Registro de la Propiedad Intelectual, mientras más tiempo tenga la marca de haberse registrado es más favorable para el interesado, a

¹⁵³ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa 2002), artículo 16-17. Tiene especial importancia la prueba documental en el proceso administrativo, ya que la base del litigio consiste en el expediente administrativo.

este deberá agregar los certificados de renovaciones de la marca (en caso que los hubiere) pero si se está solicitando que se reconozca la notoriedad lo más recomendable es que esta marca haya sido renovada ya que con esto se prueba la trayectoria de la marca y el reconocimiento que esta pueda tener en el público.

4.5.1.2. Valores Asociados a la Inversión en su Promoción, Volumen de Ventas e Ingresos del Titular de la Marca

El propietario deberá presentar comprobantes, ya sean créditos fiscales, documentos contables, donde constelas erogaciones que ha tenido en concepto de promoción de la marca, así mismo revistas, publicaciones en periódicos, anuncios pagados en televisión, radio e internet, con lo cual se compruebe que la marca goza de publicidad y que por lo tanto esta es conocida por el sector al que va dirigida, esto según el producto que comercialice. Así mismo deberá presentar documentos contables que reflejen el nivel de ingresos, esto va depender del volumen de ventas que posea la marca.

4.5.2. Prueba Testimonial

El propietario de la marca notoria, podrá ofrecer y determinar con base a lo que establece el Derecho común como medio de prueba a testigos¹⁵⁴, estos deberán ser, no solo consumidores de los productos que amparan la marca de la cual se solicita la notoriedad, sino también deberán ser personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o pertenecer a los círculos

¹⁵⁴ Víctor Mauricio González Vargas, “La Petición de la Prueba Testimonial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo” Revista Diálogos de Saberes, n. 49, (2018): 82, existe la posibilidad de que el testimonio ilustre al juez sobre los antecedentes de los signos enfrentados y su eventual notoriedad.

empresariales que actúan en giro del establecimiento, para que este medio de prueba no le sea rechazado.

Los procesos contenciosos administrativos en oposición de marca notoria ventilados ante la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, pocas veces alcanzan sentencias favorables, esto en razón a que las resoluciones administrativas emitidas por los Registradores y Directores del Registro de la Propiedad Intelectual, quedan en la mayoría de casos en esta instancia, ya que para los propietarios de marcas notorias es difícil probar la notoriedad que alegan ante la autoridad competente y esto no solo se debe a la falta de argumentación o falta de acreditación de medios probatorios, sino también a la falta de parámetros en la legislación nacional para la protección de la marca notoria.

Probar la notoriedad de la marca es una labor no imposible pero que si genera una gran dificultad a los propietarios de las mismas, es el caso que países desarrollados como España, han optado por eliminar el concepto de marca notoria de sus legislaciones reformando la Ley de Marcas¹⁵⁵, en el sentido de que se reconocerá únicamente “marca o nombre comercial renombrados”, es decir solamente bastara que el signo distintivo sea conocido por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios que ampara, esto da oportunidad al propietario de una marca renombrada para solicitar que se le otorgue esta calidad, ya que no es necesario el reconocimiento de un sector amplio de la población sino que bastara únicamente con ser conocido por el sector interesado.

¹⁵⁵ Johana Themba, “La reforma de la Ley de Marcas en España” 12 de diciembre de 2018, acceso 10 de septiembre de 2019. https://www.hosteltur.com/comunidad/003229_la-reforma-de-la-ley-de-marcas-en-espana.html, España reforma su Ley de Marcas eliminando el concepto de marca notoria.

CONCLUSIONES

Los criterios que se aplican según la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo para determinar la notoriedad de la marca son los establecidos en la recomendación conjunta para la protección de la propiedad intelectual:

- a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
- b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
- c) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca;
- d) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier registro, solicitud de registro, la utilización o reconocimiento de la marca;
- e) La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en que la marca haya sido declarada como notoria por autoridad competente; y
- f) El valor asociado a la marca.

Para probar la notoriedad de una marca se debe acreditar con la prueba idónea, en la misma se deben desarrollar y demostrar la existencia de los parámetros establecidos en la legislación internacional en cuanto a la protección de estos signos distintivos.

La doctrina establece los elementos esenciales de la marca notoria entre los cuales menciona reconocimiento del público, nivel de ventas, publicidad, novedad y distintividad de la marca.

La calidad de marca notoria se debe probar a la autoridad competente a instancia de parte interesada, y es en este punto es que la falta de parámetros en la legislación nacional impacta de forma negativa, toda vez que el Registrador no tiene un marco legal bajo el cual se puede amparar al momento de valorar la prueba de notoriedad, es decir, al momento de determinar cuándo una marca es notoriamente conocida. La admisión a registro de una marca

notoriamente conocida queda al criterio subjetivo del funcionario, situación que está en franca contradicción con las Recomendaciones de la OMPI, pues el aspecto territorial de la marca notoria es un obstáculo que se ha venido superando en los últimos años.

Probar la calidad de marca notoria ante la Sala de lo Contencioso Administrativo es un reto para el propietario de la marca notoria, por esa razón el reconocimiento de marca notoria no puede ser solicitado por cualquier profesional o funcionario, sino por un profesional especialista en la materia, por ser un tema demasiado complejo y por existir un catálogo amplio de criterios a nivel judicial.

No existe una unificación de criterios para dictar resoluciones administrativas o sentencias por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya que la falta de parámetros en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador con relación a la protección de la marca notoria, obliga al juzgador a dictar su resolución por medio de la interpretación personal de lo establecido en los tratados y convenios internacionales.

La uniformidad de criterios es sumamente importante por la seguridad jurídica que debemos brindarles a los titulares de marcas notorias, pues los parámetros para la determinación de ellas no pueden interpretarse de forma antojadiza por parte de los funcionarios públicos, independientemente sean estos Registradores de la Propiedad Intelectual, el Director del Registro de la Propiedad Intelectual o Magistrados de la Sala de lo Civil o Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

FUENTES DE INFORMACIÓN

LIBROS

Aaker, David. *Construir Marcas Poderosas*, Editorial Gestión (2000), Barcelona: 2002.

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas*, Segunda Edición. Tomo I. Buenos Aires: 2003.

Broseta pont, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil* (2005). Madrid, España: Editorial Tecnos Grupo Anaya, S. 12^o edición 2005.

Casanoves Boix, Javier. *Fundamentos de Branding*, Editorial Profit, primera edición, Baelona: 2017.

De la Ballina, Francisco Javier. *La investigación de promoción de ventas en España*, (2007) Editorial Gesbiblo S.L., España: 2007.

De la Fuente García, Elena. *La Propiedad Industrial, Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España: 2004.

Di Fiori, Diego. *Las Marcas en el Comercio Internacional* (2000) Buenos Aires, Argentina: 2000.

De Javier, Luis. *La Protección Reforzada de la Marca Notoria y la Renombrada*, Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas, España: 2001.

Dvoskin, Roberto. *Fundamentos de Marketing*, Teoría y Experiencia, Editorial Granica, Primera Edición. Buenos Aires, Argentina: 2004.

Elzaburu, Alberto. Miguel A. Baz, *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español* (2004). España: Editorial Colex, 2004.

Fernández Novoa, Carlos *Fundamentos de Derechos de Marcas* (1984). España: 1984.

García, Manuel Martín. *Arquitectura de Marcas*, Editorial Esic, Madrid: 2005.

García Uceda, Mariola. *Las claves de la publicidad*, Editorial Esic, Madrid: 2002.

González, Carlos. Bueno Catalán, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y Jurisprudencia*, (2005) Editorial La Ley, Madrid: 2005.

Lacruz Berdejo, José Luis. Isaac Tena Piazuelo y Angel Luna Serrano, *Elementos del Derecho Civil*.

Llobregat Hurtado, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*, Madrid, España: 2007.

Martín García, Manuel. *Modelo General de Construcción de Marcas y Gestión de sus Activos*; Madrid: 2005.

Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*, (1985) México: 1985.

Olins, Wally. *Las Marcas según Wally Olins*, Editorial Turner, Madrid: 2004.

Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*, Editorial Abeledo Perrot, 5° Edición. Buenos Aires, Argentina: 2003.

Palan Ramírez, Felipe. *La Obligación del Uso de la Marca* (2005) Editorial Tirant lo Blanch Valencia, España: 2005.

Rangel Medina, David *Derecho de las Marcas*, (1985) Editorial Porrúa, S.A., México: 1985.

Rey Vega, Carlos. *La Propiedad intelectual como bien inmateral*, Editorial Leyer (2005) Bogota, Colombia: 2005.

Rodríguez Cortes, Aldo Ricardo. *Examen de Novedad de Marcas*, Editorial Lawgic. Primera Edición. México: 2014.

Saiz García, Concepción. *El uso obligatorio de la marca*, (Editorial Tirant lo Blanch, 1997. Madrid, España).

Sherwood, Robert M. *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Editorial Heliasta, Brasil: 1990.

Souccase M, Gabriela. y G. Martínez Medrano, *Derecho de Marcas*, Ediciones La Roca, Buenos Aires, Argentina: 2000.

Tinoco Soares, José Carlos. *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres*, Editorial Lexis Nexis, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina: 2006.

LEGISLACIÓN.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo 1C.

Constitución de la República de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (Ratificado por El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1993).

Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra Suiza: Organismo Internacional creado por los Estados Miembros de la Naciones Unidas, 1967).

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 2002).

Ley de Marcas de España, (España: 2001).

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala. (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 2000).

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Costa Rica: Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2000),

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, (Nicaragua: Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2001).

Ley de Propiedad Industrial Honduras (Honduras: Congreso Nacional de Honduras, 2000).

Recomendación 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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI20 a 29 de septiembre de 1999 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra 2000.

Tratado General de la Integración Económica Centroamericana, (Nicaragua: 1960).

JURISPRUDENCIA.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 350-2000. 2000. Sala de lo Civil. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 47-2007. 2007. Sala de lo Contencioso Administrativo, El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 1682-2004. 2004. Sala de lo Civil. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 173-2010. 2010. Sala de lo Contencioso Administrativo. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 230-2010. 2010. Sala de lo Contencioso Administrativo. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 375-2008. 2008.
Sala de lo Contencioso Administrativo. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 87-2009. 2009.
Sala de lo Contencioso Administrativo. El Salvador.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva, Referencia: 89-2008. 2008.
Sala de lo Contencioso Administrativo. El Salvador.

REVISTAS

González Vargas, Víctor Mauricio. “La Petición de la Prueba Testimonial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo” Revista Diálogos de Saberes, n. 49 (2018): 82.

Pazmino Ycaza, Antonio. “Revista Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos” Revista Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 150. <https://docplayer.es/53563817-Introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos.html>

Riofrio Martínez, Juan Carlos. “Principios de Derecho de Marcas”, n° 1, (2003): 7. https://works.bepress.com/juan_carlos_reiofrio/12/

DICCIONARIOS

Manuel Ossorio, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, (Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974)

PAGINAS ELECTRÓNICAS

Artículo “La reforma de la Ley de Marcas en España”
https://www.hosteltur.com/comunidad/003229_la-reforma-de-la-ley-de-marcas-en-espana.html, consulta 7 de agosto de 2019.

Ecolink 1.1. “Origen y Evolución Histórica del Surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas”. Acceso el 28 de agosto de 2019.
<https://www.ecolink.com.ar/marcas-colectivas-1>

Universidad de Alicante, Ricardo A. Camacho G., “La Marca Notoria”, 2001, acceso 09 de septiembre de 2019,
http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022_notoria.pdf

Themba, Johana. “La reforma de la Ley de Marcas en España” 12 de diciembre de 2018, acceso 10 de septiembre de 2019.
https://www.hosteltur.com/comunidad/003229_la-reforma-de-la-ley-de-marcas-en-espana.html

Universidad de Palermo, “Los Fundamentos del Branding”, acceso 09 de septiembre de 2019.
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/6105_5537.pdf