

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS
SEMINARIO DE GRADUACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS AÑO 2009
PLAN DE ESTUDIO 1993



NECESARIA INCORPORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE MARCAS NOTORIAS EN LA
LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE:
LINCENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS

PRESENTA:

TANYA GUADALUPE SOLANO MELARA. SM04039

DR. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ

DOCENTE DIRECTOR DE SEMINARIO

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, JULIO DE 2011

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

INGENIERO RUFINO ANTONIO QUEZADA SÁNCHEZ

RECTOR

ARQUITECTO MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RAMOS

VICERRECTOR ACADÉMICO

LICENCIADO DOUGLAS VLADIMIR ALFARO CHAVEZ

SECRETARÍA GENERAL

DOCTOR RENÉ MACADEL PERLA JIMENEZ

FISCAL GENERAL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

DOCTOR JOSÉ HUMBERTO MORALES

DECANO

LICENCIADO ÓSCAR MAURICIO DUARTE

VICEDECANO

LICENCIADO FRANCISCO ALBERTO GRANADOS

SECRETARIO

DOCTOR JULIO ALFREDO OLIVO GRANADINO

DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS

DOCTOR RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ

DOCENTE DIRECTOR DE SEMINARIO

AGRADECIMIENTOS

A Dios mi padre que ha estado durante todo este tiempo ayudándome, otorgándome la inteligencia para poder finalizar mi carrera con éxito, sobre todo enseñándome a valorar lo que es el esfuerzo, la paciencia, la tolerancia y el amor hacia los demás.

A mi asesor Doctor Rutilio Antonio Díaz Martínez por su ayuda y tiempo brindado durante el transcurso del trabajo de graduación y en especial a mi amigo y colega MSc. Gilberto Alfonso Fajardo por su apoyo al ofrecer toda la ayuda necesaria para el desarrollo de este trabajo de graduación.

A todos los docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador por todas las enseñanzas y por brindarnos las bases académicas, y sobre todo por seguir siempre con su misión de formar profesionales al servicio del pueblo salvadoreño.

DEDICATORIA

En primer lugar, le doy toda la gloria y honra a Dios por haberme dado el privilegio de finalizar mi carrera universitaria de lo cual estoy muy agradecida. Durante todo este proceso pude experimentar lo que es su misericordia, su gracia, su amor tan grande y perfecto hacia mi vida y llegar a comprender que sus planes hacia mi vida son más grandes y maravillosos de lo que yo puedo imaginarme (Jeremías 29:11).

A mis padres Salvador Solano y Ana Concepción Melara de Solano por todo su amor, esfuerzo y sacrificios que han hecho a lo largo de mi vida, no tengo palabras para poder expresarles mi agradecimiento por toda su ayuda, este logro se lo dedico para honrarlos, gracias por ser mis maestros y lideres en mi vida.

A mis hermanos Luis David, Norbis Salvador, Iris Raquel, por toda su paciencia hacia mi vida, su amor y por compartir de su sabiduría, a cada uno de ustedes los admiro mucho y son un gran ejemplo en mi vida, los amo son una gran bendición.

A mis abuelitas Matilde y Julia, a mi tía Sonia, Hna. Gladis gracias por sus oraciones y sus palabras de aliento.

Finalmente quiero dedicar este esfuerzo a todos mis amigos y de manera muy especial a Edgar, Sofía, Ana María, Cheryl, y Tania, gracias por creerme en mí y ser verdaderos amigos, los amo mucho.

INDICE

INTRODUCCIÓN	i
CAPITULO UNO	
GENERALIDADES DE LAS MARCAS	1
1.1 DEFINICIÓN DE MARCA	1
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS	4
1.3 TIPOS DE MARCAS.....	5
1.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS.....	10
1.5 DEFINICIÓN DE MARCAS NOTORIAS.....	15
1.6 RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS MARCARIOS	17
1.7 CONSECUENCIAS NEGATIVAS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN A LA MARCA NOTORIA.....	21
CAPITULO DOS	
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS NOTORIAS.....	28
2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN A LA MARCA NOTORIA	28
2.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	28
2.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	31
2.1.3. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés).....	33
2.2. LEGISLACIONES COMUNITARIAS.....	35
2.2.2 MERCOSUR (Mercado Común del Sur)	35
2.2.3 Comunidad Andina (Decisión 486).....	39

2.3. DERECHO COMPARADO	42
2.3.1. Ley de Marcas española	42
2.3.2. Ley de Marcas Estados Unidos	44
2.3.3 Ley de Propiedad Industrial México	46
2.3.4. Ley de Propiedad Industrial Guatemala	47
2.3.5 Ley de Propiedad Industrial Honduras	49
2.3.6 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Nicaragua	50
2.3.7 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Costa Rica	50
2.3.8. Ley de Propiedad Industrial de Panamá	51
 CAPITULO TRES	
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS.	52
3.1 CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OMPI PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA.	52
3.2 REGULACIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN EL SALVADOR.....	60
 CAPITULO CUATRO	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	65
4.1 CONCLUSIONES	65
4.2. RECOMEDACIONES	66
BIBILOGRAFÍA	68
ANEXO	74

INTRODUCCIÓN

La voluntad pública de conferir el carácter de prioridad a los productos de la mente es muy antigua. El impulso a permitir honrar las expresiones creativas, los diseños y las innovaciones se remontan a una etapa bien temprana de la experiencia humana.

Es por eso que el hombre desde las épocas más primitivas de nuestra civilización, se vio en la necesidad de identificar por medio de los objetos materiales sus pertenencias, y es así como surge la idea de la marca.

Hoy en día los empresarios han sentido la necesidad de que sus productos o servicios por él fabricados o comercializados, se distingan de los demás competidores, especialmente de aquellos que gozan cierta fama comercial debido a su calidad o características especiales.

Es por ello que las marcas notorias llegan a constituirse en una institución dentro de la Propiedad Industrial, pues hoy en día las marcas notorias se han convertido en el activo más importante de las empresas, pues sin ella sería un competidor más dentro del mercado.

Encontramos que en nuestra legislación marcaria existe un vacío legal en la determinación de los requisitos y procedimientos que debe de cumplir una marca para ser declarada notoria, así como parámetros para homogenizar criterios.

Este vacío puede resultar en arbitrariedades y por ende, perjudicar gravemente al propietario de una marca notoria.

Por esta razón que el presente trabajo se enfocó a determinar la necesaria incorporación de un procedimiento especial en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por medio del cual se proporcione una herramienta legal a los registradores para determinar cuándo se está frente a una marca notoria.

El contenido del presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos los cuales son: Primer Capítulo, Generalidades de las marcas. Segundo Capítulo, Protección Jurídica de las marcas notorias. Tercer Capítulo, Procedimientos especiales de reconocimiento y declaración de las marcas notorias. Y Cuarto Capítulo, Conclusiones y Recomendaciones.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Comprobar el vacío legal que existe en la legislación salvadoreña al no regular, requisitos y procedimientos para la declaración de las marcas notorias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Entender la importancia legal que tiene las marcas notorias
2. Conocer las legislaciones de otros países que regulan a la marca notoria.
3. Configurar el tipo de prueba idónea para establecer la notoriedad de una marca.
4. Proponer una reforma ley a la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos en el cual se regulen los requisitos y procedimientos para la declaratoria de las marcas notorias.

CAPÍTULO UNO

GENERALIDADES DE LAS MARCAS

Las marcas como las conocemos hoy en día han ido evolucionando a partir de que el hombre comprendió que no era razonable el presentar o imitar como propias las mercancías de otras personas. Este pensamiento se desarrolló como parte del derecho de competencia desleal.¹

Con el tiempo se asignó importancia a la marca en sí misma, designadora de las mercancías, en atención al beneficio que presta a la comunidad y finalmente le dio una posición jurídica independientemente de cualquier acto de competencia desleal. Actualmente la marca también puede servir para identificar servicios, asociaciones y certificaciones.

1.1 DEFINICIÓN DE MARCA

Para poder 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, que definen a la marca y la mayoría de ellos concuerda que la marca es un símbolo que tiene como finalidad la de distinguir a los productos o servicios

¹ BERTONE, L. E.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. "Derecho de Marcas", Tomo I, Buenos Aires, Argentina, 2003. Pág. 127. Mencionan que los signos distintivos en la época de la antigüedad tenían como propósito el de relacionar prestigio profesional del autor del producto, y determinar el origen geográfico, propiedad o destino. Además se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. Y así a medida que ha ido evolucionado el pensamiento humano, la marca siempre mantuvo su propósito por el cual fue creado el de ser distintiva.

que el titular ofrece dentro del mercado, para que el consumidor compre lo que desee².

Para el autor MANUEL BROSETA PONT³ los signos distintivos son aquellos medios por los cuales el empresario recurre para darle nombre y diferenciarse a sí mismo como titular de una empresa, llamase a eso “nombre comercial” y a sus productos o servicios “marca”, frente a los competidores.

Para autores como BEATRIZ BUGALLO Y JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES⁴, la marca representa un signo que se aplica sobre un producto o

² OTAMENDI, J. “Derecho de Marcas”. Editorial ABELEDO PERROT, 5º edición, Buenos Aires, Argentina, 2003. Pág. 7. Establece que al momento que un consumidor compra algún producto o contrata algún servicio está premiando el esfuerzo del titular de la marca, el cual podrá vender más y por ende aumentarán sus ganancias. Esto funcionará como incentivo para mejorar la calidad de sus productos o servicios que ofrezca. Sin las marcas no se conociera qué tipos de productos o servicios son malos es por eso que el fabricante tratará la manera de lo posible de darse a conocer por medio de su marca, con el fin que el público consumidor escoja sus productos o servicios.

³ BROSETA PONT, M. “Manual de Derecho Mercantil”. Editorial TECNOS (Grupo Anaya, S.A.), 12º edición. Madrid, España, 2005. Pág. 234. Para este autor la función distintiva de las marcas comprende cuando el empresario en el ejercicio del derecho de competencia ha captado una clientela (con el correspondiente esfuerzo y riesgo económico), siente la necesidad y el interés legítimo de distinguirse de sus competidores, y de hacer posible que sus productos puedan ser distinguidos de los de la competencia. Y es que por medio del esfuerzo que han tenido muchos empresarios que surge la necesidad de crear herramientas de protección y regulación para este tipo de signos distintivos; véase sobre el mismo tema al autor URÍA, R. “Derecho Mercantil”, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, S.A. 22º edición. Madrid, España 1995. Pág. 101, 108, Para este autor los signos tienen como finalidad identificar los productos o servicios de alguna empresa, por otra parte establece que las marcas actúan como signos de garantías o calidad de productos o servicios nuevos que el empresario lance al mercado. Sobre este tema se ahondará más cuando se desarrolle el tema de las funciones de las marcas. Además considera que mientras el empresario rinda utilidades económicas, siempre necesitará los medios legales de defensa contra posibles ataques al libre ejercicio de su actividad, a sus instrumentos de actuación y a sus posibilidades comerciales. Véase asimismo sobre el mismo tema, a la autora DE LA FUENTE GARCÍA E. Y OTROS “La Propiedad Industrial, Teoría y Práctica”, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2004. Pág. 119, es de la opinión que el empresario para realizar la actividad constitutiva de empresa, necesita de un conjunto de medios instrumentales reales y personales organizados al servicio de esta actividad, ya que través de estos medios reales se llegan a constituir bienes de importancia económica, que tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la empresa. Uno de esos elementos integrantes de la organización empresarial es el derecho sobre la marca.

⁴BUGALLO MONTANO, B. “Propiedad Intelectual”, Fundación de cultura universitaria, 1º edición, Montevideo, Uruguay, 2006. Pág. 55. Para esta autora la marca debe de tener un carácter de significación y de personalidad, que es lo que atrae al público interesado a consumir o utilizar dicho producto y servicio respectivamente. Véase asimismo a sobre este mismo tema a: TINOCO SOARES, J. C. “Tratado de Propiedad industrial de las Américas, Marcas y Congéneres”. Editorial LEXISNEXIS, Buenos Aires. Argentina. 2006. Pág. 71. Es de la opinión que la marca es una señal distintiva la cual

en otros casos a los servicios que puede realizar determinada empresa dentro del mercado; además este símbolo tiene como finalidad la de brindar distinción entre otras marcas que puedan existir dentro del mercado y de las cuales los consumidores puedan reconocerla.

De la misma manera afirma GABRIELA SOUCASSE MARTÍNEZ⁵ que 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. 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 económico⁶.

Así mismo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país⁷, 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

permite al fabricante o al comerciante diferenciar sus productos o sus servicios de otros de su competencia.

⁵ M. SOUCASSE, G. Y MARTÍNEZ MEDRANO, G. "Derecho de Marcas", Ediciones la Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000, Pág. 23. Véase sobre el mismo punto al tratadista Breur Moreno, BERTONE, L.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 17. El cual define a la marca como el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola, se observa que la mayoría de estos autores citados están de acuerdo que la marca es un signo que distingue un producto de otro dentro del mercado.

⁶ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 101. Es de la opinión que las marcas cumplen con una doble función. El empresario puede actuar con éxito dentro del mercado poniendo de manifiesto a l público consumidor a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del resultado de su actividad. Es decir que la marca actúa como mecanismo de diferenciación de los productos o servicios, y por medios de esa diferenciación es que la marca cumple con una doble función, por una lado, es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los de sus competidores y por otro lado, la marca es un medio que tiene los consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el mercado.

⁷ La presente Ley fue creada bajo Decreto Legislativo No. 868, publicado en el Diario Oficial No. 125, Tomo 356 el día 8 de julio de 2002. Entrando en vigencia el día 17 de julio de 2002.

funcione como referencia cuando éstos decidan adquirir el producto o servicio.

Hay que dejar claro, tal y como menciona el autor CARLOS REY VEGA⁸, que una marca no es un producto o servicio, más bien es un símbolo que es llevado a los consumidores, para identificar de forma diferenciable ese producto o servicio entre los competidores sin embargo, desde el punto de vista económico, ese símbolo puede llegar a constituir uno de los principales activos de muchas empresas.⁹

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

Existen ciertas características que hacen diferentes a las marcas de los elementos que componen en general a la Propiedad Industrial, ya que estas características surgen por la naturaleza misma de la marca; entre esas características se encuentra, que está deberá de ser **distintiva** como se ha mencionado anteriormente, además está **no debe de conducir a engaño**.

- ✓ En primer lugar, para que la marca posea la característica de distinción¹⁰, es necesario que los consumidores puedan diferenciar los productos o

⁸ REY VEGA, C. "La Propiedad intelectual como bien inmaterial". Editorial LEYER. Bogotá, Colombia, 2005. Pág. 98. La marca permite a un comprador distinguir la calidad, el origen y en general las características de producción, lo que hace que muy comúnmente ese consumidor no identifique o llame al producto o servicio por su real denominación, sino la marca que se ha posicionado en su mente.

⁹ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 15. A manera de ejemplo, entre las marcas que aportan valor a los titulares están: Kodak, Coca Cola, Sony, etc. Por otra parte, estos autores hacen hincapié, que las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos, y para asegurar el control de calidad.

¹⁰ MARTÍNEZ MEDRANO, S. "Derecho de marcas". Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000. Pág. 24. La marca como función principal identifica y distingue, puesto que delimita una especie dentro de un género. Para los autores BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 14. Mencionan, que en estos días la publicidad lleva a que las marcas no tenga solamente un valor identificatorio, sino que su presencia se dirija a otorgar cierto placer o satisfacción al comprador. Es decir que esta persona esté dispuesta a pagar más por los productos o servicios de las marcas publicitadas.

servicios en relación con los de otros competidores¹¹. La función distintiva le permite al consumidor adquirir el producto que desea y necesita. Al hacerlo, está premiando el esfuerzo del dueño de la marca, quien venderá más y así aumentará sus ganancias, de ahí la importancia del posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, y de la calidad intrínseca del producto protegido por el derecho intelectual que es, en términos generales, el signo distintivo¹².

- ✓ Y en segundo lugar no debe de conducir a engaño, lo cual implica que no debe mentir al público y a los medios comerciales, acerca de: su origen, calidad, características, cualidades, modo de fabricación, modo de procedimiento.¹³

1.3 TIPOS DE MARCAS

Para el derecho marcario es muy importante establecer una clasificación para los tipos de marcas a los cuales deberá proteger por lo cual se ha elaborado una serie de categorías marcarias, jurídicamente significativas, en cuanto sirven para atribuir determinados derechos y

¹¹ TINOCO SOARES, J. Ob. Cit. Pág. 84. El autor hace establece que la marca sirve para garantizar el origen de un producto o servicio, además de asegurar la libertad que tiene el consumidor de escoger el producto o servicio de otros; para el fabricante es un medio para distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

¹² BROSETA PONT, M. Ob. Cit. Pág. 234. Para este actor la función distintiva de los signos distintivos pueden establecerse en dos principios básicos: *principio de novedad*, en virtud del cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto-en el sentido de no confundible- de los anteriormente usados por otros competidores, pues de lo contrario en vez de distinción produciría confusión; y *principio de especialidad*, el cual permite la existencia simultanea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes.

¹³ REY VEGA, C. Ob. Cit. Pág. 96. Para este autor, una marca no debe llevar a los consumidores a pensar que un producto o servicio cuenta con determinadas características que en realidad no posee y ofrece. Por ejemplo, un fabricante ofrece productos elaborados con ingredientes 100% naturales pero en realidad utiliza, en alguna medida, ingredientes artificiales para la elaboración de sus productos.

obligaciones a quienes realizan actos vinculados con ellas. A continuación se describirán los tipos de marcas:

- ✓ **Nominativas o Denominativas:** Hace referencia a la utilización de un nombre que puede ser una expresión o una palabra. Es decir son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico¹⁴. Es el caso de la marca *FORD* que es el apellido del creador de automóviles, Henry Ford o la marca de computadoras y software *IBM*.
- ✓ **Figurativas:** Son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos, que se utilizan de manera atractiva con el propósito de identificar el producto o servicio. Por ejemplo el logotipo de la compañía petrolera *SHELL*, que es una concha; el de las computadoras *APPLE*, el cual es una manzana mordida.¹⁵
- ✓ **Tridimensionales:** conocidas como “marca embase”, son aquellas que se constituyen por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto¹⁶. A manera de ejemplo se encuentra el embase de *Coca-Cola*, *Sprite*. Por otra parte para autores como LUIS EDUARDO BERTONE Y GUILLERMO

¹⁴ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 295. Establecen que dentro de esta clasificación a pesar de su falta de signos tienen un significado, ya que atraen a la vez los ojos del público porque se escriben, y el oído porque se pronuncian. 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. Sobre esta misma idea el autor REY VEGA, C. Ob. Cit. Pág. 98-99, es de la opinión que las marcas que son nominativas pueden corresponder al nombre con el cual se identifica la empresa o el producto, siempre y cuando cumpla con las características de distinción y de no inducción al engaño.

¹⁵ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 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, aunque esta sea la figura de una o más palabras, respectivamente.

¹⁶ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 121, establece que hoy en día los envases son soportes de información y se utilizan como medio de percepción rápida mediante el cual los ojos del consumidor barren la ‘lineal’ de la tienda en fracciones de segundo.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS¹⁷ las marcas tridimensionales no solo las constituye los envases, recipientes u alguna otra forma del producto, sino también los relieves y las formas de los edificios.

- ✓ **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 estilizada. Ejemplo el osito que esta encima de las letras *BIMBO*, la marca *ADIDAS* y sus particulares 3 líneas, etc.¹⁸

Por otra parte, la doctrina clasifica a las marcas de la siguiente manera:

- ✓ **Las Marcas Industriales y las marcas comerciales:** Para el autor MANUEL BROSETA PONT¹⁹, la marca según la naturaleza de la actividad del empresario que la 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.

¹⁷ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 425 y 426. Los relieves a manera de ejemplo se encuentran: la suela de los zapatos y las cubiertas de los neumáticos. Además las formas de los edificios son otra forma de marcas tridimensionales, *estás podrán ser registradas y protegidas como tales, en tanto que reúnan condiciones generales de distintividad, para la cual tiene aptitud las mencionadas formas.*

¹⁸ REY VEGA, C. Ob. Cit. Pág. 99. El carácter distintivo de una marca mixta puede en ciertos casos, resultar de los elementos que la componen, vistos aisladamente, pero lo esencial es determinar el efecto de conjunto que tiene tal marca.

¹⁹ BROSETAS PONT, M. Ob.Cit. Pág. 236. Sobre ese mismo punto el autor TINOCO SOARES, J. Ob. Cit. Pág. 82., explica la finalidad de las marcas de fábrica o de industria estableciendo que indican el origen del producto, a saber: su fabricante o productor, el establecimiento donde fue producido o la localidad o región de donde proviene. Y la finalidad que tiene la marca de comercio es la de señalar la procedencia comercial de la mercancía, es decir, quién es el comerciante que la vendió.

- ✓ **Las Marcas Colectivas²⁰**: Es decir que son aquellas que pertenecen a un grupo o asociación de empresas. Se caracteriza de otras marcas, porque su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación²¹. La función de la marca colectiva es la de informar al público acerca de las características del producto o de los servicios, para el cual la marca se usa. Asimismo, la empresa titular de la marca colectiva puede adicionalmente usar su propia marca. Por ejemplo en una asociación de arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar el logo de la asociación así como el logo de la empresa.²²

- ✓ **Marcas Certificadas²³**: Es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. La marca certificada solo se puede utilizar de conformidad a los estándares definidos²⁴. Por ejemplo ISO 9000.

- ✓ **Marcas de Servicio**: Es aquella palabra, lema, diseño, ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un servicio.

²⁰ BROSETAS PONT, M. Ob.Cit. Pág. 236. El mencionado autor establece que estas marcas tendrán la función de distinguir ya sea los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

²¹ Según el artículo 2 inciso 6º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a las marcas colectivas como: *Aquellas que cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento.*

²² REY VEGA, C. Ob.Cit. Pág. 100. Para este autor las marcas colectivas pueden ser aquellas que de una principal surgen otras.

²³ Según el artículo 2 inciso 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a las marcas certificadas como aquellas que *se aplica a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.*

²⁴ BROSETA PONT, M. Ob. Cit. Pág. 236. Para este autor la marcas de garantía son aquellos signos o medios utilizados por una pluralidad de empresas bajo el control de su titular (que no puede fabricar o comercializar productos idénticos o similares a los amparados por la marca) y hace mención que dentro de la Ley de Marcas española en su artículo 68, establece que este tipo de marca certifica los productos o servicios conciernen a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación de servicio. Para que sea certificada una marca, será necesario identificar los productos o servicios que hacen uso de la marca y cuya calidad u otras características hayan sido certificadas.

Por ejemplo puede ser servicio de hotel, de restaurante, servicio de ventas, servicio de inversiones y otros similares.²⁵

- ✓ **Marcas renombradas o famosas:** 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 y no sólo en los círculos interesados²⁶.

- ✓ **Marcas notorias²⁷:** 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 y difusión.

²⁵BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 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. Por ejemplo en el caso de un anuncio de televisión que describe los servicios que se utilizan en "x" taller de mecánica.

²⁶ CHINAJE DAPKONVICIUS, D. "Derecho de Marcas". Editorial REUS, Montevideo, Uruguay, 2007. Pág. 266-267. El autor menciona que hay quienes alegan que la marca renombrada posee un criterio cuantitativo el cual es la elevadísima publicidad que alcanza el signo al punto de ser conocido por el público en general. Otro sector doctrinal menciona el autor, considera aplicar el criterio de orden cualitativo, señalando que serán renombradas aquellos signos que atesoren una elevada reputación. Además agrega que las marcas renombradas son aquellas que cuentan con un elevado valor simbólico-evocativo, habiendo penetrado en la mente del público consumidor con una imagen positiva de elevada calidad de los productos o servicios identificados. Sobre el mismo tema, el autor M. SOUCASSE, G. Y MARTÍNEZ MEDRANO, G. Ob. Cit. Pág. 225, menciona que la marca deberá primero ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado en los cuales los productos o servicios a los cuales la marca hace referencia. Y en segundo lugar la marca deberá de poseer un *goodwill* muy alto. Por otra parte este autor retoma que la marca deberá de ser protegida frente al riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva y potencia publicitaria.

²⁷ TINOCO SOARES, J. Ob.Cit. Pág. 88. Es por la aceptación que tiene dentro del público consumidor que una marca se vuelve notoria y por ende muchas personas podrán distinguirlas de los demás productos de la competencia. Dicha preferencia hace que sea conocida por los consumidores y por ende divulgada.

1.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las funciones que a criterio de muchos autores, cumplen las marcas son las siguientes:

- a) ***Distintividad o Indicadora de origen empresarial***²⁸: La función indicadora de la marca es esencial, ya que se encarga de identificar a los productos o servicios de otros, que se presentan en el mercado²⁹.

Para los autores GABRIELA SOUCASSE Y GABRIEL MARTÍNEZ³⁰, la función indicadora de origen empresarial es aquella con la cual se identifican los productos o servicios de una empresa o de un grupo de empresas.

²⁸ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 101. Es de la opinión que las marcas cumplen con una doble función. El empresario puede actuar con éxito dentro del mercado poniendo de manifiesto a l público consumidor a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del resultado de su actividad. Es decir que la marca actúa como mecanismo de diferenciación de los productos o servicios, y por medios de esa diferenciación es que la marca cumple con una doble función, por una lado, *es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los de sus competidores y por otro lado, la marca es un medio que tiene los consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el mercado.*

²⁹CHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 2-3. Para este autor la función distintiva es de las más básicas y directamente tuteladas por el sistema jurídico, y las demás funciones pueden calificarse como secundarias y dependientes, ya que la marca solo podrá desempeñarlas como tal, siempre y cuando exista esta función principal, que es la de distintividad. Para los autores BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 33. La función distintiva de la marca no sólo hace la esencia de este signo, sino que cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca.

³⁰ M. SOUCASSE, G. Y MARTÍNEZ MEDRANO, G. Ob. Cit. Pág. 30. Para estos autores la función distintiva es conocida como función indicadora de origen empresarial, sin embargo ellos mencionan que sobre este punto entra en debate si es necesario seguir mencionando a la marca como función indicadora de origen empresarial. Sobre este mismo tema, el autor OTAMENDI J. Ob. Cit. Pág. 356, es de la opinión que la marca ya no distingue origen, ya que muchos opinan que la marca notoria es considerada como el signo distintivo de una empresa o que simboliza a la empresa, como es el caso de *Ford* o *L'Oréal*, pero en la realidad esto no sucede de esta manera ya que existen muchos casos en los cuales los consumidores ignoran quién es el dueño de la marca; no obstante el consumidor puede llegar a desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, pero confiará en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo. Es muy importante destacar que esto es debido a la permisibilidad que existe en materia de licencia y cesiones de marcas, incluso con la aparición de nuevos contratos en los cuales se transfiere el derecho de uso de marca, lo que ha llegado a que el público desconozca en muchas veces el origen empresarial de la marca.

Para que se dé la distintividad en una marca, es necesario que procuren estos dos elementos:

- La Distintividad intrínseca: Es la que permite al consumidor informarse acerca de los productos marcados con un mismo signo, en la cual no existen diferencias sustanciales.

- La Distintividad extrínseca: Es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad e incluso de otros de la misma empresa.

b) Función indicadora de la calidad: Esta función permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos distintivos se destacan por su calidad en el mercado y cuáles son los que no deberían de estar por su mala calidad.

Es decir la percepción que tiene el público consumidor ante ciertos productos o servicios, y la imagen mental que puedan tener es lo que permite identificar los productos de buena calidad y los que no lo son. Además permite conocer cuáles son las empresas productoras y comercializadoras que colocan productos de distintas calidades.

El derecho de marcas no otorga el valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. Si el consumidor obtiene un producto o servicio que sea de calidad inferior a la de otros bienes o servicios, carecen de acción alguna bajo el derecho de marcas³¹.

³¹ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 47-48. Los productos que se obtiene y son de baja calidad, no será punibles por el derecho de marcas sino que será regulado por otras normas del orden jurídico. Tales como: publicidad engañosa, o describe cualidades que el producto no las tiene, este tipo de conductas serán reguladas por la Ley de Competencia o Ley de Protección al Consumidor.

DIEGO CHINAJE DAPKEVICIUS³² es de la opinión que existen ciertas limitaciones de esta función, por ejemplo el hecho de que un consumidor reconozca una marca porque tiene ciertas cualidades que son de buena calidad, esta persona siempre esperará que ese producto o servicio tenga las cualidades en la cual la publicidad y su experiencia le diga que es de la calidad que busca.

No obstante, el empresario se esforzará para que su marca siempre tenga la calidad por la cual sus consumidores la prefieren. Para los autores LUIS BERTONE Y GUILLERMO CABANELLAS³³, no se puede hablar de una función de garantía de calidad, sino más bien una función de confianza de las marcas.

Lo que se destaca de esta función es, que si se cambia la calidad de los productos o servicios, esto podría traer como consecuencia el atraer o alejar a los consumidores, pero en sí no incide en la propiedad o titularidad de la marca.³⁴

³² CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit., Pág. 5. Menciona que con las nuevas modalidades de conexión jurídica y económica entre empresas, se propugnan un concepto amplio de indicación de procedencia, señalándose que el origen evidenciado por las marcas, no tiene que ser una única e idéntica empresa, pudiendo ser un grupo de empresas, empresas sucesivas o ligadas por relaciones de licencia, en la medida que dispongan de medios análogos para proporcionar, a los objetos identificados, las mismas características. Por otro lado el autor BERCOVITZ, A. "Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico". Editorial Arazendi-Thomson Company, Navarra, España, 2002. Pág. 61. Manifiesta que hoy día la marca no garantiza que los productos por ella individualizados procedan de un mismo núcleo productivo, sino solamente de empresas autorizadas por el titular de la marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas.

³³ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 47-48. Es de la opinión que la función de garantía de calidad no significará que el titular de la marca responda por la condición constante de las mercaderías del mismo modo en que el vendedor lo hace por faltas de cantidad. Además opinan que la marca no garantiza la observancia de determinada bondad de las mercaderías que correspondan a la marca. Por lo tanto es mejor hablar acerca de una función de confianza de las marcas ya que una suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada.

En Estados Unidos son de la tendencia de que la función de garantía de calidad tiene protección jurídica inmediata bajo el derecho marcario.

³⁴ CASADO CERVIÑO, A. "Derecho de marcas y protección de los consumidores". Editorial TECNOS (GRUPO ANAYA, S.A.), 2000, Madrid, España. Pág. 30. Este autor plantea que el interés del empresario es mantener o aumentar la calidad de sus productos o servicios; si disminuye la calidad o

c) Función condesadora del goodwill o buena fama de los productos o servicios protegidos: Como se ha manifestado anteriormente, la marca sirve para distinguir y para indicar la calidad de los productos o servicios ofertados en el mercado, ya sean estos excelentes, o malos.

Cuando se habla de la función condesadora del *goodwill* se refiere aquellos signos que reflejan la buena fama comercial o buena reputación de la alta calidad que estos tengan³⁵.

El *goodwill* es algo intangible que existe tan solo en la mente del público comprador, es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar cierto servicio³⁶.

El derecho marcario lo que protege es el prestigio que llega alcanzar alguna marca en el mercado, con el fin de poder emplear los medios necesarios para que terceros no se aprovechen de la buena fama comercial que ha adquirido³⁷.

no cumple con las expectativas de los consumidores, el empresario sabe que el consumidor puede abandonar esos productos y escoger los de la competencia. Esta potencial amenaza actúa como incentivo para el empresario y como garantía para el consumidor. La importancia de esta función de calidad radica en aquellos casos que se dé una transmisión de la marca a un tercero mediante un contrato de licencia, y este no cumple con los estándares que la empresa mantenía.

³⁵ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Y OTROS. Ob.Cit. Pág. 125. Dicha autora menciona que es posible que existan marcas en el mercado con un alto *goodwill*, sin embargo también puede darse el caso contrario que existan marcas que tengan mala fama llamado el *Ilwill*. No obstante son las marcas con una alta fama comercial que pueden quedar perjudicadas por el aprovechamiento indebido de esa fama de terceros usurpadores.

³⁶ CHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 22-23. Esta función se desarrolló por la jurisprudencia y doctrina norteamericanas, hoy en día es reconocida por diversos sistemas jurídicos. Para que se dé esta función es necesario que se den algunos elementos, tales como: la calidad de los productos o servicios, la publicidad que se realice, y el propio poder de sugestión de la marca.

³⁷ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Y OTROS. Ob. Cit. Pág. 125-126. Es de la opinión que existen marcas que no llegan a alcanzar el prestigio dentro del mercado, por lo que se les conoce *Ilwill*, esto carecerá de protección ya que lo que le interesa al sistema jurídico será aquellos que sean condesadores de *goodwill*. Por otro lado, para el autor CHINAJE, D. Ob. Cit. Pág. 23, menciona que la tutela legal reposa básicamente en los preceptos tuitivos de las marcas notoriamente conocidas.

d) Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado):

Cuando se le coloca a un producto o servicio la marca, se empieza a desarrollar la función publicitaria, ya que se despliega la función distintiva, cuando el signo reclama la atención del público consumidor.

A pesar que desconozca las cualidades y las características del producto o servicio, la marca pretenderá avisar de su existencia e informar sobre las cualidades que las personas desconocen, por lo tanto la marca en sí es un medio de comunicación³⁸.

La marca representa las bondades y los beneficios del producto o servicio, y de esa manera se publicitará. El consumidor que hubiera quedado satisfecho volverá a consumir y se iniciará en el acto del consumo de ese producto o servicio por las recomendaciones que se realicen de esa marca en otros consumidores.³⁹

A través de esta función el empresario utiliza la marca para entrar y permanecer en el mercado. Esa fuerza publicitaria sólo resulta alcanzada por aquellos signos que alcancen cierto grado de reconocimiento público; específicamente, los notoriamente conocidos.

³⁸ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 126. Es del criterio que existe otra función que va de la mano con la función publicitaria, y es la función informativa que es cuando una marca indica los caracteres de naturaleza o de calidad de los productos o servicios que tiene, y es de esta manera como la marca por sí sola, informa e indica a los consumidores el nivel de calidad que tienen los productos, la naturaleza de los mismos, así como sus características particulares.

³⁹ CHINAJE DAPKONVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 17. El signo marcario influye, hoy en día en la mente de los consumidores, en muchos casos lo que pretende está función es persuadir al público a que consuma, incluso sin que exista satisfacer las necesidades. En definitiva, expresa este autor, la marca influye en el consumidor dirigiendo su preferencia de compra, no por las cualidades reales del artículo sino por aquellos atributos reseñados publicitariamente, y muchas veces ante productos con cualidades y características similares y de diversos precios, los consumidores optaran por aquel que tenga mayor publicidad.

1.5 DEFINICIÓN DE MARCAS NOTORIAS.

Una marca puede llegar a cobrar notoriedad y convertirse en marca notoria; lograr ese estatus de aceptación por parte de los consumidores es consecuentemente del éxito que ha tenido ya sean productos o servicios que la marca distinga y por lo tanto es una aspiración que los titulares de las marcas tienen en mente.

Para el autor JORGE OTAMENDI⁴⁰, la notoriedad se define como aquel grado superior de aceptación por el público consumidor, que es consecuencia de la buena fama comercial, calidad y distintividad ante otros productos o servicios dentro del mercado.

Para LUIS BERTONE Y GUILLERMO CABANELLAS⁴¹, la notoriedad se define como aquel conocimiento que se tenga de manera general, en ciertos grupos específicos interesados, respecto a una marca y del uso que se le haya dado. Tal es el caso de la marca *Speedo*, es notoriamente conocida en un determinado grupo de deportistas que practican deportes acuáticos.

Es decir que la notoriedad solo se alcanzará cuando el público a quien va dirigido, pueda distinguir la marca de otras marcas existentes dentro del mercado; pero no solamente distinguirla, sino también conocer de la calidad que refleja. En pocas palabras, es la fama comercial que definirá como tal a una marca notoriamente conocida.

⁴⁰OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pág. 355. Para alcanzar este "status", es necesario que haya existido aceptación por parte del público consumidor que solamente es consecuencia del éxito que tenga el producto o servicio. Y es una meta que a los titulares de la marca siempre tienen en mente alcanzar.

⁴¹BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 154. De manera similar define la notoriedad la autora BUGALLO, B. Ob. Cit. Pág.111. La notoriedad es cualidad de notorio, fama, es aquello que es público, claro, evidente, importante, famoso. Y esto se mide según el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio.

Para la autora BEATRIZ BUGALLO⁴², las marcas notorias son aquellas marcas conocidas por una amplia fracción de la población de un sector específico, ya que gozan de una reputación importante.

Para JORGE OTAMENDI⁴³, la marca notoria está por lo general asociada con productos o servicios de buena calidad e inmensamente publicitados⁴⁴.

Entonces, **la marca notoria** es aquella que hace referencia a un grupo de marcas que han alcanzado un considerable grado de conocimiento y aceptación, como consecuencia del éxito del producto o servicio de que se trate dentro del público consumidor o los círculos de consumidores y comerciantes relacionados con esos productos o servicios⁴⁵.

⁴² BUGALLO MONTANO, B. Ob. Cit. Pág. 112. Para esta autora las marcas notorias son aquellas que son las más usadas por un sector específico, en el cual se reconoce la buena fama que puedan tener. La notoriedad que pueden llegar alcanzar se determinará por la apreciación que haga el público consumidor al producto o servicio en el mercado.

⁴³ OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pág. 355-356. Para este autor, la publicidad es la que indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil de imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. Por otro lado, este autor manifiesta que no será necesario que los productos o servicios que sean notoriamente conocidos sean altamente publicitados, sean de buena calidad o que tengan una intensa publicidad; existen productos que tienen un alto precio que son adquiridos por minoría: famosos, deportistas, millonarios, etc., que son personas que están en constantemente en los medios de prensa y que para muchos son "modelos" en cuanto al lo que hay que consumir o adquirir.

TINOCO SOARES, J. Ob.Cit. Pág. 88. Puede darse el caso que una marca se torna tan conocida y común que pasa a sustituir el nombre genérico del producto y es incluso equivocadamente empleada por otros industriales o comerciantes. Tal es caso que para mencionar "toallas sanitarias" mencionen a la marca *Kotex* o para una marca de cereales digan a la marca *Corn Flakes*. Dicho autor menciona que será muy difícil hoy en día para los titulares de la marca hacer que el público se habituase a no usarla así de esta manera, porque su uso ya se ha vulgarizado.

⁴⁵ MARTÍNEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. Pág. 147. La diferencia entre una marca notoria y una renombrada es que la primera, es conocida en el sector específico de los productos que distingue, mientras que la segunda, lo es por todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue. Sobre este tema el autor FERNÁNDEZ NOVOA, C. "Tratado sobre derecho de marcas". Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales. Madrid 2001. Define a la marca notoria como aquella marca que goza de difusión o que es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de una marca. Además del uso. El público ha de contemplar en la marca el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial.

Por otra parte, es elemental enfatizar lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país, en cuanto al 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 mismo.

Dentro de 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 en nuestro país o fuera de él.

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.

Y por ende, la Ley de Marca deja a un lado los Convenios y Tratados de los cuales nuestro país es parte. Esta carencia de protección genera incertidumbre dentro del ámbito jurídico ya que no se cuenta con una norma expresa a la cual el titular de una marca notoria pueda avocarse.

1.6 RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS MARCARIOS

a) *El Principio de Territorialidad:* Es cuando un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía.

Por ejemplo una marca que se encuentre registrada en nuestro país solo tiene valor y protección dentro de nuestro territorio⁴⁶.

⁴⁶ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 220. Para esta autora la notoriedad deberá de ser acreditada en el país donde se pretende valer, ya que establece que de nada serviría acreditar la notoriedad en el extranjero si no es comprobada en el territorio nacional. Sobre este mismo tema los

Este principio que es fundamental en las marcas⁴⁷, no se aplica a lo que son las marcas notorias, ya que el criterio de notoriedad de la marca la excluye del principio de territorialidad.

De su misma definición puede decirse que cuenta la marca notoria con un ámbito de protección mucho más amplio, que traspasa las fronteras que cubre una ley de marcas determinada, a pesar de no estar registrada en el país en que se reclama la notoriedad, se le reconocen tales derechos marcarios, sin haber seguido el procedimiento de registro. Por lo tanto las marcas notorias rompen con el Principio de Territorialidad y goza de protección internacional.

Tal es el caso que en el artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁴⁸ permite que aun de oficio, si la legislación lo permite, se debe de rehusar o invalidar el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, de una marca notoria utilizada para productos idénticos o similares. Es por eso que este

autores MARTÍNEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. Pág. 51. Son de la opinión cuando una marca es extranjera y se encuentre registrada en varios países, este principio otorga preeminencia a la marca registrada en nuestro país. Pero cuando es notoriamente conocida hay que tener en cuenta los antecedentes, el criterio se vuelve más benévolo por cuanto disminuye el riesgo de confusión.

⁴⁷ CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 274-276. La notoriedad es el resultado de una difusión internacional del signo, básicamente a través de medios de difusión transnacionales, ya sea televisión, internet, revistas, películas, eventos deportivos, etc. La doctrina estadounidense señala que la marca deberá ser *suficientemente conocida en EE.UU. en el sector pertinente del público, de modo que el uso del signo sea capaz de causar confusión con la marca notoria*. En la doctrina argentina OTAMENDI J. Ob. Cit. Pág. 380 manifiesta una posición contraria: la notoriedad que interesa debiera reclamarse en el país de origen. Para este autor la notoriedad adquirida en el país de origen generaría una insoportable inseguridad jurídica en el régimen marcario. Ya que, una marca notoria en Suiza, Irlanda o Turquía, no usada en Uruguay ni conocida en el mercado nacional ni internacional, podría excluir del registro de ese signo o de signos similares a favor de otras empresas.

⁴⁸ CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en el artículo 6 bis establece que: *...Aun de oficio, si la legislación así lo permite, se debe de rehusar o invalidar un registro y 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 la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.*

principio no se puede aplicar a la marca notoria, ya que su protección va más allá de las fronteras nacionales.

b) Principio de Especialidad: Es el que se produce, cuando una marca protege a una designación, dibujo, forma, etc., pero no para todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha solicitado.⁴⁹

En este caso las marcas se encuentran ordenadas en cuarenta y cinco clases, que resultan uniformes para todos los Estados, que han firmado y aplican la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Arreglo de Niza o Clasificación de Niza)⁵⁰.

Sin embargo, en el caso de las marcas notorias este principio, no sólo merece una protección limitada a los productos y servicios para los cuales fueron registrados, y productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros⁵¹.

⁴⁹ MARTÍNEZ MEDRANO, G. Y SOUCASSE, G. Ob. Cit. Pág. 55. El autor hace referencia a la jurisprudencia de argentina, diciendo: La marca solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada más. De aquí que esa misma marca pueda ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido la notoriedad o cuando los productos puedan ser confundidos por el consumidor.

⁵⁰ CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS O ARREGLO DE NIZA. Fue suscrito en Niza, Francia el 15 de junio de 1957, posteriormente revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Este arreglo provee una clasificación que se utiliza no sólo para el registro internacional de marcas, sino para los registros nacionales de los países firmantes. Por otra parte este arreglo comprende una clasificación uniforme que comprende una lista de clases y una lista alfabética de los productos y servicios con indicación de las clases en que se incluyen.

⁵¹ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. "Derecho de Marcas, Tomo II". Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1989. Pág. 94-95. Existen un argumento a favor de la protección de las marcas notorias, con excepción a este principio. Según las actuales modalidades de producción y la tendencia a la diversificación de las actividades de los grandes grupos empresariales, es de esperar que ellos fabriquen cualquier cosa, tal es el caso de la *General Electric* ellos fabrican: lámparas, turbinas de aviones y todo estos productos tienen el mismo origen, por ejemplo las máquinas de la clase 7, las herramientas de la clase 8, los aparatos científicos de la clase 9, etc.

A nivel normativo el principio de especialidad ha venido flexibilizándose al punto que el artículo 16 inciso 3º del ADPIC⁵² señala que se aplicará el artículo 6bis del Convenio de Paris cuando los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, su uso en relación con los bienes o servicios, indique una conexión entre ellos y el titular de la marca registrada, siempre y cuando se compruebe que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Es decir, una marca solamente puede invalidarse o prohibirse su registro cuando exista una marca idéntica o semejante dentro de la misma clase, en la cual un tercero desea registrar; para el caso de las marcas notorias este principio no es aplicable ya que su protección, trasciende al hecho que si un tercero desea registrar una marca similar o idéntica a la marca notoria en diferente clase, ese registro queda invalidado.

Nuestra Ley de Marcas permite que el titular de la marca notoria actúe ante cualquier tercero que sin su consentimiento use públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para no fines comerciales, cuando ello pueda causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Es decir a pesar que nuestra Ley de Marcas no establezca de manera específica la protección de una marca notoria, proporciona las

⁵² ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, establece que se aplicará no más allá a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

herramientas necesarias al titular de la marca notoria para que pueda oponerse ante cualquier tercero que quiera aprovecharse de la fama comercial que su marca pueda tener; además este podrá valerse no solamente de la Ley de Marcas para proteger su marca notoria frente a otro que desee registrar una marca similar o idéntica en cualquier clase, existe la Recomendación Conjunta a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas del cual nuestro país es parte.

1.7 CONSECUENCIAS NEGATIVAS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN A LA MARCA NOTORIA.

Al establecer un régimen jurídico para la protección de las marcas notorias, se estará velando para que no se den ciertas infracciones que afecten al titular de la marca; entre las consecuencias que están ligadas al uso ilegal de este tipo de signo distintivo se encuentran:

- a) *Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación:*** El Riesgo de confusión se debe de entender como el riesgo que el público consumidor crea que determinados productos o servicios que la marca indica procedan de la misma empresa, cuando su uso pueda implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad, o cuando el uso pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo de la marca notoria.⁵³

⁵³ MÉNDEZ METKE, R. "Lecciones de Propiedad Industrial (III)". 1º edición. Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & MacKenzie), Bogotá, Colombia 2006. Las marcas confundibles son aquellas que pueden originar un riesgo de confusión con la marca prioritaria; al extenderse el derecho de exclusión de la marca prioritaria a tales eventos, puede decirse que los criterios que se acojan para determinar esa confusión o riesgo de confusión, fijan en cierto sentido el alcance de la protección de la marca. DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 136-138. Es de la opinión que para poder determinar la confundibilidad que una marca pueden tener, es necesario analizar ciertas reglas que permiten al consumidor analizar el efecto que produce dos marcas. La primera de las reglas que la autora menciona es estimar el tipo de consumidor a quien va dirigido el producto identificado con el

El tema del riesgo de confusión se desdobra en riesgo directo e indirecto⁵⁴: el primero se trata del vínculo entre las marcas y el signo, y el segundo entre los titulares de las marcas y los signos.

Las marcas reciben protección legal en el ámbito del principio de especialidad y de la figura del riesgo de confusión; en cambio cuando se trata de marcas notorias los diversos sistemas jurídicos quiebran el citado principio, extendiendo el ámbito de protección, contra aquellos signos que identifiquen productos o servicios no afines⁵⁵.

Esta figura de protección a la marca notoria se creó con el propósito en primer lugar, procurar que se diluya el poder de distinción que tiene la marca notoriamente conocida y segundo lugar, evitar que exista un

signo distintivo; por lo cual se toma en consideración los tipos de consumidores a los que van dirigidos los productos o servicios, entre ellos se encuentran: los consumidores a quienes se dirigen los productos de consumo masivo, cuando el producto o servicio se dirige a una clientela indiferenciada, existe una alta probabilidad de que se produzca la confundibilidad de los productos identificados con marca semejantes; el segundo tipo de consumidores son: los consumidores especializados son aquellos que el producto o servicio al que van dirigido no son de alto consumo o uso y por consiguiente son productos conocidos en círculos más reducidos. Y en este caso existen una probabilidad menor de que se produzca la confusión entre productos identificados con marcas semejantes. La segunda de las reglas es la notoriedad y el renombre que pueden tener las marcas, entre más conocida sea la marca por los consumidores está se podrá percibir de forma inmediata. El renombre o la notoriedad de un signo refuerza su distintividad y por ello acrecienta la posibilidad de confundir los signos, aunque los signos identifiquen productos con mínimo grado de similitud. La tercera regla es la de analizar el aspecto fonético, gráfico y conceptual. La cuarta regla es la analizar la similitud de los productos o servicios identificados con la marca. Y la quinta regla es la determinar el poder de recuerdo o de evocación que tiene una marca respecto de la marca semejante.

⁵⁴ BAZ, M. A. Y DE ELZABURU, A. "La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho Español". Editorial COLEX, Madrid, España, 2004. Pág. 225. La confusión directa es aquella que se da cuando se atribuye idéntico origen empresarial a los productos o servicios, y riesgo de confusión indirecto es cuando se produce cuando se estima que existe alguna relación ente las empresas de las que proceden los productos o servicios. Para el autor CASADO CERVIÑO, A. Ob. Cit. Pág. 41. Considera que el riesgo de confusión se descomponen en varias clases: por una parte el riesgo de confusión en sentido estricto, que abraza el riesgo de confusión directo (el público no diferencia las marcas) y el indirecto (el público confunde el origen de las marcas atribuyéndolo a una misma empresa). Por otra parte, el riesgo de confusión en sentido amplio (el público distingue las marcas y el origen de los productos pero cree que entre las empresas existen vínculos económicos).

⁵⁵ CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 293. Además se protegen otras funciones marcarias, tales como: *la función publicitaria, la función condesadora de goodwill, y en general la función comunicativa, especialmente afianzada en signos de relevante conocimiento público, como es el caso de las marcas notorias y renombradas.*

aprovechamiento de su poder de venta o que se perjudique su reputación por la identificación de productos no afines de naturaleza vil o artículos que no están en línea con su imagen pública.

Mientras que el riesgo de asociación para los autores MIGUEL A. BAZ Y ALBERTO DE ELZABURU⁵⁶, es la posibilidad que el público consumidor pueda interpretar que existe una conexión entre los productos o servicios distinguidos con dos marcas por razón de la proximidad entre ellas, incluso aunque tales productos o servicios no coincidan en un mismo ámbito.

b) La Dilución Marcaria: Para el autor DIEGO CHINAJE⁵⁷ la dilución fue ampliamente desarrollada y fundamentada por el autor estadounidense

⁵⁶ BAZ, M. A. Y DE ELZABURU, A. Ob. Cit. Pág. 223. Para estos autores el riesgo de asociación se dará cuando las marcas no se confundan entre sí, sino cuando el público pueda tomar la una por la otra razón de la semejanza existente entre ellas y de la naturaleza común de los productos o servicios a los que se aplican, sino cuando, a causa de las coincidencias en los elementos se configuren, se atribuya a los productos o a los servicios a que se apliquen una relación tal que suponga la conexión prohibida de la marca posterior con el titular del registro prioritario. Por otra parte estos autores establecen que el riesgo de confusión debe darse cuando se den las siguientes situaciones: a) cuando el uso de la marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ella y el titular del registro de la marca notoria o renombrada; b) cuando el uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad o el renombre de los signos anteriores; c) cuando el uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo de los signos anteriores reputados como notorios o renombrados. Para el autor CASADO CERVIÑO, A. Ob. Cit. Pág. 42 es de la opinión que el riesgo de asociación no es una figura independiente sino una variante del riesgo de confusión ya que el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. Es decir sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación.

⁵⁷ BAZ, MIGUEL A. Y DE ELZABURU, A. Ob. Cit. Pág. 294-297. Este autor hace referencia al autor SCHCHETER, F. "The Rational of trademark protection", para explicar la teoría de la dilución creada por él, la cual en el año de 1995 adquirió reconocimiento federal al promulgarse en el Congreso norteamericano la FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT. Este acto define a la dilución como *la disminución de la capacidad de una marca afamada de distinguir determinado género de productos o servicios, sin tener presente la relación competitiva de los productos ni la probabilidad de confusión en la cual pudiera incurrir el público consumidor*. Por otra parte, el autor resalta que la dilución funciona en supuestos de falta de probabilidad de confusión, y sólo es necesario que entre los signos exista tal similitud que ante la observación del signo nuevo, se genere una inmediata asociación con la marca notoriamente conocida. Es más, se señala que no es posible que se produzca a la vez confusión y dilución, u opera uno u otro fenómeno, pero no juntamente.

FRANK SCHECHTER, para él las marcas encerraban sobre sí un especial poder de venta o *selling power*, dimanado de la calidad de los objetos ofertados y de la singularidad e individualidad de sus signos constitutivos, es decir que más allá del riesgo de confusión se debía de amparar el supuesto de pérdida de distinción.

Ante esta pérdida según SCHECHTER, la marca debía protegerse ante la posible disociación generada por la existencia de la misma marca para identificar productos de diversa naturaleza.

El autor JORGE OTAMENDI es de la opinión que entre más distintiva sea la marca, mayor será la impresión en la mente de consumidor y por ende su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado⁵⁸. Si se llegase a permitir el registro de la misma marca para diferentes productos o servicios, ella será incapaz de evocar un origen determinado, por lo tanto habrá perdido su poder distintivo.

El valor que hay que proteger de la marca es el poder distintivo, la unicidad de la marca notoria. Es por esta razón que la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente cuando aquélla implica el origen de éste⁵⁹.

⁵⁸ OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pág. 404. Sobre esa misma idea el autor VAN BUNNEN, "Aspects Actuels du Droit des Marques dans le Marché Commun, Editorial Centre inter-universitaire de droit comparé, Bruselas, Bélgica, 1967, págs. 240 y sigs. Opina que la dilución es el cercamiento gradual en la mente del consumidor sobre la identidad y retención que la marca puede llegar a tener, por su uso en productos no competitivo, por ende entre más se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atención el público.

⁵⁹ LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS establece en su artículo 26 literal F los derechos conferidos que le da el Registro al titular de una marca, *Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su*

A manera de ejemplo si la marca *McDonald's* identifica la venta de comida rápida (tales como: emparedados de carne, pollo, pescado, etc.) y si un tercero utilizará esa misma marca para identificar ropa, entonces el consumidor en una propaganda cuando escuche la marca *McDonald's*, no sabrá que productos se están promocionando, por lo tanto dicha marca perderá su distintividad.

- c) El Aprovechamiento Injusto de la notoriedad de la Marca:** Para el autor DIEGO CHINAJE⁶⁰ la reputación positiva que se adquiere de la marca se logra de diversas maneras: permanencia, publicidad, calidad de los objetos ofertados, sistemas de adecuados de distribución, solvencia, garantías conferidas ante posibles desperfectos.

Por lo tanto la reputación positiva de la marca se adquiere paulatinamente y como resultado de las inversiones realizadas por el titular de esta. Cuando esta imagen positiva de la marca llega al imitador se aprovechará de la reputación, del poder publicitario y el valor económico que contiene la marca. Es decir que se produce una actividad parasitaria que se aprovecha del prestigio alcanzado por otro.

prestigio. La Ley de Marcas es muy genérica ya que otorga esta protección a cualquier titular de una marca.

⁶⁰ CHINAJE DAPKEVICIUS, D. Ob. Cit. Pág. 298-299. Para Chinaje quien imita a la marca notoria no procura la confusión pero sí depositar sobre su producto la imagen positiva de ella. Así pues, establece el autor: *no es posible acudir al riesgo confusorio para evitar la conducta parasitaria de referencia*; sino que deberá de establecerse una protección per se con abstracción de errores de identificación. Para este autor existe otro riesgo el cual es el envilecimiento de la marca notoria que consiste en: cuando la marca notoria identifica productos o servicios de imagen positiva en el mercado y se pretenda su utilización para productos de baja calidad o en un ámbito escandaloso, desagradable o degradante, generándose por consiguiente un desprestigio de la marca prioritaria. Es decir que existe una trasferencia de reputación en el mal sentido, ya que el signo transmite su mala imagen a la marca notoriamente conocida. Hace relación además de un caso dado en Estados Unidos de América, donde una firma de tarjetas de crédito *American Express* promocionaba su actividad con una frase publicitaria ampliamente difundida "No salgas de casa sin ella", mientras que un Laboratorio colocó sobre las cajas de los preservativos esa expresión, en ese supuesto menciona el autor, los tribunales estadounidenses consideraron que se perjudicaba la imagen de la marca prioritaria.

Cuando el consumidor adquiera el producto de quien parasita, se dará cuenta que ese producto no es original, pero inconscientemente o consiente estará motivando a la adquisición de esos productos. A medida que se dé ese tipo de conducta el titular de la marca se ve afectado de gran manera.

Esta actividad parasitaria lo que persigue en algunos casos es la de beneficiarse del poder distintivo que tiene la marca notoria, esta será utilizada para productos y servicios diversos, sin que exista un riesgo de confusión, sino más bien el titular de la nueva marca no necesitará de ningún esfuerzo para darse a conocer en el mercado, porque ese signo será familiarizado⁶¹.

d) La Competencia desleal.: La competencia desleal son aquellos comportamientos deshonestos entre competidores, que busca ganar ventajas competitivas dentro del mercado de productos y servicios.⁶²

⁶¹ MÉNDEZ METKE, R. Ob. Cit. Pág. 127-128. La necesidad de proteger el prestigio y el *goodwill* de un signo notoriamente conocido, que constituye uno de los principales activos de la empresa. En estos casos, resulta irrelevante el riesgo de confusión o el riesgo de asociación. Es más, menciona el autor lo usual es que no se presente ni uno ni el otro. El signo notorio tiene una acentuada fuerza distintiva fruto de su posicionamiento en el mercado por su uso intenso y por las campañas publicitarias de que es objeto. La presencia del mercado del mismo signo para distinguir otras prestaciones de diversas características y de diferente origen empresarial, afecta ese carácter único que tiene en el mercado, con la consecuencia de que su fuerza distintiva se diluye, lo que determina a su vez que el valor publicitario del signo se deteriore.

⁶² REY VEGA, C. Ob. Cit. Pág. 156. Dicho autor establece que se puede considerar competencia desleal a todo acto o hecho que se realice en el mercado con concurenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. ANTEQUERA PARILLI, R. Y OTROS. "Formas relevantes en el escenario internacional". Editorial SIECA, 1ª edición, Guatemala, 2000. Pág. 26. Dicho autor menciona que la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual, ya sea obra, invención, marca; ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o un bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor.

Los actos de competencia desleal a nivel general, se pueden clasificar de la siguiente manera: Actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a ruptura contractual, violación de normas, pactos desleales de exclusividad⁶³.

Para el caso de las marcas notorias la competencia desleal se da cuando un tercero utiliza de mala fe la marca notoria aprovechándose de la fama comercial que está tenga, por ejemplo en el caso de un producto que se esté comercializando en el mercado y utilice decoración en sus envoltorios conteniendo características susceptibles de crear confusión con los del titular de una marca notoria.

⁶³ La Ley de Marcas y Otros Signos distintivos regula a partir de los artículos 100 hasta 103, lo que es la competencia desleal, definiéndola de la siguiente manera: *Se entenderá desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial.*

CAPÍTULO DOS

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS NOTORIAS

2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN A LA MARCA NOTORIA

A partir del siglo XIX surgió la iniciativa de brindarle protección a las marcas y en especial a las marcas notorias, debido a la influencia que ejercen sobre el comercio y los derechos que de su propiedad emanan. Naciendo por parte de los países y organismos internacionales iniciativas concretas para proteger a la marca notoria. En este sentido se analizarán los instrumentos internacionales más importantes que regulan la marca notoria.

2.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁶⁴

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia: las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal⁶⁵.

⁶⁴ CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, concertado en 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925. Para aclaración, el Convenio citado originalmente se suscribió en 1883, pero ha sufrido una serie de revisiones a lo largo de su vigencia, en las que se ha adicionado la protección a la marca notoria, objeto de estudio en esta investigación. Este convenio, ha sido suscrito por El Salvador según Decreto Legislativo, adhesión 28 de septiembre de 1993, Ratificado el día 8 de diciembre de 1993, Diario Oficial 5, Tomo 322, publicado el día 7 de enero de 1994. El convenio regula lo relativo a marcas, modelos de uso práctico, diseños industriales, inventos, nombres comerciales, denominaciones geográficas y sobre todo sobre competencia desleal.

⁶⁵ Se puede dividir en tres categorías principales, las cuales son disposiciones fundamentales de este Convenio, entre ellas están: *Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes*. 1) En virtud de las disposiciones sobre Trato Nacional, el Convenio estipula, en el artículo dos que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes, la misma protección que a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección, los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante. 2) En el Convenio establece en su artículo cuatro, el Derecho de Prioridad

El Convenio de París ha sido el primer instrumento a nivel internacional que regula a la marca notoria, dándole ese carácter de institución jurídica sujeta de derecho. Surgió dentro la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la competencia Desleal en el año de 1924, en el cual se elaboró un Proyecto revisado de artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal, en cuyo apartado *D* se otorgaba protección a la marca notoria, el cual establecía que: *se podía denegar o cancelar el registro de una marca notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país*⁶⁶, y fijaba un término de cinco años al interesado para efectuar reclamos.

Posteriormente en el año de 1925, este tema es introducido en el ámbito de derecho internacional al ser recogido por la Convención de París La disposición que se agregó llevó el número 6º bis⁶⁷ y, tal como consta en la

en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas, dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca, regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma marca. 3) En el Convenio se estipulan además algunas Normas Comunes a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. En lo que nos concierne, es decir a las marcas desde el artículo 6 al 7bis: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho interno.

⁶⁶ OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pág. 394-396. La Marca Notoria es estudiada por primera vez dentro de un organismo internacional en el año de 1924. En ese año la Sociedad de las Naciones convoca a una reunión de expertos técnicos para el estudio de la competencia desleal; estos elaboran un Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre Competencia Desleal. En el año 1925, este tema es introducido en el ámbito de derecho internacional al ser amparado por la Convención de París. La siguiente Conferencia de revisión de la Unión de París se celebró en Londres de 1934 y allí se propuso elevar el plazo de prescripción de tres a cinco años, o a siete años y hasta diez años. También se introdujeron reformas al primer párrafo de este artículo, el cual se protege contra su traducción. Y por último se reformó este artículo en la Conferencia de Lisboa de 1958. El cual se estableció la prohibición de del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco años de plazo para solicitar la anulación y se dejó librado a cada país contratar el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción.

⁶⁷ Actualmente el artículo 6 bis del Convenio de París, reza de la siguiente manera: *“Los países de la Unión se comprometen, bien 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 la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para*

Exposición de Motivos, fue tomada del Proyecto de Convención redactado por la Reunión de Expertos, mencionada anteriormente⁶⁸. La última reforma a la Convención de París se realizó en la Conferencia de Lisboa de 1958.

El inciso 1 de este artículo establece un supuesto, si un tercero registrare una marca de fábrica o de comercio, que constituya reproducción, imitación o engaño, susceptibles de crear confusión con otra marca notoriamente conocida que se encuentre registrada en el país suscriptor de este Convenio; entonces se podrá denegar ya sea de oficio o si la legislación lo permite, a invalidar el registro y a prohibir su uso.

Según el Convenio⁶⁹ esto tiene lugar cuando:

- ✓ Las marcas cuestionadas o sus elementos esenciales constituyan la reproducción, imitación o traducción de la marca notoria, susceptible, en todos los casos de crear una confusión con ésta.
- ✓ La marca cuestionada sea utilizada para productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se emplea la marca notoria.

Por lo tanto los países unionistas deberán de rehusar o invalidar el registro e incluso prohibir el uso de estas marcas, cuando sucedan los elementos anteriormente mencionados. Asimismo el Convenio de París concede un plazo mínimo de cinco años (a partir de la fecha de registro),

productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca susceptible de crear confusión con ésta”.

⁶⁹ BERTONE, L.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág.154-155. Estos autores explican la manera en la cual el Convenio de París protege a las marcas notorias, hacen referencia a que conforme a los fallos alemanes e italianos, la notoriedad relevante es la que la marca tenga en el mercado del país donde debe determinarse; no es suficiente por lo tanto, la notoriedad adquirida en el extranjero o que sea afamada a nivel internacional o haya sido efectivamente usada en el país de que se trate, simplemente la notoriedad puede ser conocida sin que la marca se utilice. Véase a sí mismo sobre este mismo tema a los autores BAUMBACH, A. Y HEFERMEH, W., Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs-und Zeichenrecht, 12ª Edición, Editorial C.H. Beck, München Alemania, 1985. Pág. 712. El cual define a la marca notoria como aquel conocimiento generalizado, en los círculos comerciales interesados, respecto de la marca y del uso que se la haya dado.

para la anulación de una marca violatoria a los derechos consignados a las marcas notorias.

De igual manera se podrá solicitar un plazo máximo en cual se puede reclamar la prohibición del uso violatorio de la marca notoria, dejando a los países de la Unión que determinen un plazo en el cual deberá de ser reclamada la prohibición del uso; para el caso de nuestro no se cuenta con un plazo máximo sino que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en el artículo 39 inciso 3º, que dicha anulación deberá de iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro.

Por otra parte en el inciso 3, no fija un plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. De igual forma la Ley de Marcas en el artículo 39 inciso 3º, menciona que la acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiere efectuado de mala fe.

2.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)⁷⁰.

Este Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio, en adelante ADPIC, forma parte de la modificación general del marco jurídico internacional del comercio⁷¹.

⁷⁰ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Entró en vigor en nuestro país el uno de enero de dos mil.

⁷¹BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 172-173. El ADPIC forma parte de una modificación general del marco jurídico internacional del comercio, modificación que, tras la llamada Ronda Uruguay de negociaciones, quedó instrumentada mediante el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. Véase asimismo a la autora BUGALLO

Lo que trajo consigo el ADPIC fue la protección a la propiedad industrial juntamente con el comercio, con el propósito de fortalecer esa protección a nivel internacional por medio de sanciones comerciales, además de la búsqueda de adhesiones a los países en desarrollo con el fin de elevar el nivel de protección de la propiedad industrial.

El ADPIC es uno de los instrumentos fundamentales en la figura de la marca notoria ya que respalda la protección que le otorga el Convenio de París. Dentro del artículo 6 bis del mencionado Convenio, abarca solo la protección de las marcas de fábrica o de comercio; por lo que el ADPIC amplió esa categoría de protección añadiendo las marcas de servicio, tal como lo describe en el artículo 16 inciso 2.

Se puede observar que el ADPIC agrega otro elemento base para poder determinar la existencia de la marca notoria, el cual consisten en la de limitar la notoriedad al público interesado que consume dicha marca notoria.⁷².

Por otra parte el ADPIC establece que para proteger una marca notoria no se requerirá del uso en el país en que se reclama la protección, y puede ser una protección realizada en el extranjero, pero conocida más amplia y sensata que la reconocida por el convenio⁷³.

MONTANO, B. Ob. Cit. Pág. 34-36. Es de la opinión que el ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. Se les deja la libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.

⁷² JALIFE DAHER, M. "El valor de la propiedad intelectual". Editorial JURIS TANTUM S.A. DE C.V. México 2001. Pág. 97-98. El autor menciona que este aporte ha sido el más significativo que tiene el ADPIC con respecto al Convenio de París, y que es una manera de ampliar el rango de protección de la marca.

⁷³ OTAMENDI, J. Ob. Cit. Pág. 306. Es de la opinión que la notoriedad no necesita prueba. Mientras que el autor MARTÍNEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. Pág. 149-152. Es de la opinión que el ADPIC requiere el conocimiento notorio, dentro de la legislación argentina, aunque la marca notoria o renombrada no esté siendo objeto de uso efectivo, la notoriedad o el renombre pueden ser consecuencia de la publicidad. Siempre el titular de la marca deberá de acreditar los medios por los cuales la ha convertido

El ADPIC deja de lado para el caso de marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de Paris. Ya que no permite el registro de una marca que sea idéntica a la marca notoria registrada en ninguna clase de productos o servicios.

Dentro de los requisitos que impone el ADPIC para proteger las marcas notorias son los siguientes⁷⁴:

- a) Que exista relación entre los bienes y servicios identificados por un tercero con los bienes y servicios identificados por el titular de la marca notoria registrada.
- b) La probabilidad de lesión a los intereses del último.

2.1.3. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés)⁷⁵

Este Tratado en adelante DR-CAFTA, en su capítulo XV básicamente regula el desarrollo comercial entre los diferentes países suscriptores en cuanto a Propiedad Intelectual, es por eso que el DR-CAFTA obliga a que cada país ratifique muchos de los convenios o tratados que se han

en notoria. Se debe de probar la reputación en el país, puesto que sí aquella no existe, y tanto se puede hablar de aprovechamiento del prestigio ajeno, en tanto no existe en el país. La prueba de la notoriedad, siendo un hecho positivo está en cabeza de quien lo afirma, el único que no necesita prueba es la marca renombrada puesto que es de conocimiento público, no como la marca notoria que es de conocimiento de los círculos interesados, por lo que la prueba recaerá en el titular. Por otra parte señala que, la protección dentro del ADPIC para las marcas notorias se extiende más allá del los productos idénticos o similares, es decir que por primera vez un Acuerdo protege a las marcas notorias más allá del principio de especialidad.

⁷⁴ MARTÍNEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. Pág. 150. Establece que de los primeros supuestos deberá existir relación entre los productos de una marca, es decir, una conexión competitiva entre los mismos. Y la segunda deberá de existir lesión entre los intereses del titular de la marca notoria.

⁷⁵ TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA o DOMINICAN REPUBLICAN CENTRAL AMERICA FREE TRADE AGREEMENT, suscrito el día 5 de Agosto de 2004, Ratificado el 17 de Diciembre de 2004, Publicación: Decreto Legislativo 555, publicado en el Diario Oficial N. 17, Tomo No. 366 de fecha 25 de Enero de 2005. Vigente desde el día 1 de Marzo de 2006.

promulgado en esta materia, así como aquellos instrumentos dictados por la OMPI⁷⁶.

El DR-CAFTA establece como puntos principales:

- ✓ Un régimen jurídico unificado para las partes, esto con el objetivo de proteger a los titulares de la propiedad intelectual, en cuanto a los productos o servicios que quieran comercializar entre los países suscriptores.
- ✓ Recoge el principio de Trato Nacional, en el cual lo titulares de productos o servicios, serán tratados en las mismas condiciones que los nacionales, es decir podrán ejercer sus derechos ante cualquier tercero que quiera violentarlos.

En cuanto a las marcas notorias el DR-CAFTA regula en su artículo 15.2 numeral 5º su aplicación⁷⁷. La razón de este artículo es evitar la dilución marcaria⁷⁸, por medio de la protección del titular de una marca notoria frente a aquellos terceros que quieran aprovecharse de la buena fama comercial, y

⁷⁶ Entre ellos están: “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes” (1970); el “Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes” (1980); el “Tratado de la OMPI para Derechos de Autor” (1996) y el “Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas” (1996); el “Convenio Internacional para la protección de las Variedades Vegetales” (1991); “Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélites portadoras de programas” (1974) y el “Tratado sobre Derecho de Marcas (1994).

⁷⁷ El mencionado artículo dice literalmente de la siguiente manera: *El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1679 se aplicará mutandis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.*

⁷⁸ MARTÍNEZ MEDRANO, S. Ob. Cit. Pág. 150-152. La dilución de una marca, se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o muy similar, sea notoria o no, la marca sufrirá la pérdida gradual de su poder distintivo. El autor también hace mención lo que doctrina extranjera señala acerca de la protección contra la dilución: *“...objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente... en atención a la peculiar fundamentación la protección presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público; cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para lo que la emplea su titular”.*

evitar la utilización ya sea en productos o servicios, en diferentes clases, en los cuales la marca notoria se encuentre registrada.

2.2. LEGISLACIONES COMUNITARIAS

Un mercado común se funda en el principio de la más absoluta libertad de circulación de bienes y servicios a través de las fronteras de los Estados que integran el mismo. A su vez, los derechos intelectuales se caracterizan por ser territoriales.

De esta manera, el problema radica en la coexistencia de distintas legislaciones nacionales sobre derechos que pueden ser invocados dentro de un solo mercado, ante el advenimiento de un mercado común donde se proclama la más amplia libertad de circulación de bienes y servicios.

Los conceptos de *mercado común* y de *propiedad intelectual* son compatibles, reformulando el principio de territorialidad, de modo que se refiera al territorio del mercado común. Esto supone armonizar las legislaciones nacionales de los países miembros. Mientras las economías se mantienen cerradas, el marco comercial y legal es más claro y previsible, pues se trabaja y se piensa para un solo mercado. Y es así como surgen los siguientes cuerpos normativos:

2.2.2 MERCOSUR (Mercado Común del Sur)

Las marcas notorias en las legislaciones de los países que componen el MERCOSUR⁷⁹ (República de Argentina, República Federativa del Brasil,

⁷⁹ LEY DE MARCAS DE ARGENTINA No. 22.362. Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas (Decreto 558/81). Los tribunales argentinos han recurrido a las disposiciones contenidas en los artículos 4 y 24 inciso b) de dicha ley, y a las normas del Código Civil relativas a daños y perjuicios

República de Paraguay y la República Oriental de Uruguay) no contienen un procedimiento especial que determinen a las marcas notorias, sin embargo las legislaciones de cada país otorgan un reconocimiento especial en base al Convenio de París, el ADPIC y El Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas e Indicaciones de Procedencia y Denominación de Origen.

El fin de esta alianza es la de lograr la integración de cuatro países del Sur de América, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, por medio del establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes⁸⁰.

Ciertos principios básicos del MERCOSUR inciden sobre el régimen marcario, los cuales son: la libre circulación de bienes, servicios y factores

(artículos 953 y 1109) para dar fundamento a la protección de las marcas notorias contra su dilución. Asimismo se entendió que resulta aplicable lo establecido por el 6 bis del Convenio de París que dispone la protección de marcas notorias contra el uso o registro de una marca idéntica o confundible para los mismos productos o productos similares. Además de la aplicación del art. 16.3 del ADPIC que declara la aplicación del art. 6 bis del CUP para los productos y servicios no competitivos.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL No. 9.279 del 14 de mayo de 1996, regula en su artículo 126 la protección de la marcas notorias, las cuales establece: que será conocida en su ramo de actividad en los términos del artículo 6 bis (I) del Convenio de París, gozará de protección especial independientemente de estar previamente depositada o registrada en Brasil. Además gozará de protección las marcas de servicio. Por otra parte establece que el INPI (Instituto Nacional Propiedad Intelectual) podrá denegar de oficio una solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marcas notoriamente conocidas.

LEY DE MARCAS URUGUAY, No. 17.011, promulgado el día 25 de septiembre de 1998, entrada en vigor el día 7 de octubre de 1998, y la LEY DE PARAGUAY No. 1.294 promulgada el 6 de agosto de 1998 y el día 1 de octubre de 1998 entró en vigencia. En ambos países la protección de la marca notoria deberá de solicitarse por la vía administrativa o por la judicial, en la cual el titular de la marca deberá de comprobar que su marca es notoria.

⁸⁰ ACERCA DEL MERCOSUR, disponible en: http://www.mercosur.org.uy/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2 (Fecha de consulta 17/04/2010). La página oficial del Mercosur se encuentra los antecedentes de este, además de sus objetivos y las áreas en las cuales se desenvuelven, se puede observar su estructura institucional, su normativa, documentos oficiales, etc.

productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros, restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente.⁸¹

Los países miembros han suscrito un protocolo que establece reglas mínimas en materia de protección y armonización. Este protocolo lo que trata es de velar por la observancia de las obligaciones derivadas del Convenio de Paris y del ADPIC así como también del otorgamiento de tratamiento nacional.

El Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas e Indicaciones de Procedencia y Denominación de Origen, establece en el artículo 9 numeral 5, que para determinar la notoriedad de una marca, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo.

Este artículo se aplicará a la protección de aquellas marcas que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional siempre y cuando se apeguen a las reglas internacionales, y a lo que rige cada país miembro del MERCOSUR en sus legislaciones.

Por otra parte, el artículo 9 numeral 6 del mencionado protocolo, establece que los Estados partes asegurarán en su territorio la protección de

⁸¹ EL TRATADO DE ASUNCIÓN del 26 de marzo de 1991 es un acuerdo firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en Asunción, la Capital de Paraguay, por lo que lleva su nombre. A partir de la firma del mismo, se crea el MERCOSUR; el artículo 1 establece los principios básicos. Véase asimismo a los autores BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 214., establecen que el MERCOSUR incide en forma inmediata sobre la interpretación vigente; además obra también como programa de reforma del sistema marcario, requiriendo un régimen común adecuado entre los sistemas marcarios nacionales, a fin de evitar que los mismos sean usados como barreras a las importaciones.

las marcas de los nacionales de los Estados partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional, contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que exista posibilidades de perjuicio al titular de la marca.

El objeto de este apartado es la de evitar que se dé la dilución de la marca. El fenómeno de la dilución de la marca está previsto también en el art. 11. En la primera norma, los Estados Partes se obligan a garantizar la protección de las marcas que hayan logrado un grado de conocimiento excepcional en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

Resulta claro que la marca notoria debe ser protegida por su carácter de tal, independientemente que distinga productos de naturaleza idéntica, similar o distinta. Este amparo se fundamenta en la protección del poder distintivo de la marca, con el objeto de evitar su dilución.

El MERCOSUR no es más que un instrumento, al igual que el CAFTA-DR, armonizador de las leyes de los países suscriptores de estos Tratados, además de velar por la observancia y aplicabilidad del Convenio de Paris y sobre todo del ADPIC. Este instrumento no es novedoso en cuanto a determinar parámetros para la declaratoria de una marca notoria; los instrumentos que si establecen algún preámbulo para declarar la notoriedad de una marca, son lo que a continuación se analizaran.

2.2.3 Comunidad Andina (Decisión 486)

La Comunidad Andina se creó a partir del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969⁸²; dentro de ella se encuentran cuatro países miembros, (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú).

Dentro de sus órganos jurisdiccionales se encuentra el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual tiene la facultad de interpretar normas conforme al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, los países miembros forman normativas comunitarias con el fin de asegurar uniformidad en cuanto a la aplicación de las leyes⁸³.

La Comunidad Andina contiene normas modernas y completas que salvaguardan a la Propiedad Intelectual, y específicamente a la marca notoria, entre ellas se encuentra: El Régimen Común de la Propiedad Industrial o Decisión 486, que además regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros.

⁸² COMUNIDAD ANDINA. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/quienes.htm>. (Fecha de consulta: 20/04/2010). Uno de los objetivos es la de alcanzar un desarrollo acelerado y generación ocupacional, equilibrado mediante la integración y la cooperación económica y social; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue creado el día el 28 de mayo de 1979, dicho Tribunal está integrado por cuatro Magistrados representantes de cada uno de los Países Miembros, con competencia territorial en los cuatro países y con sede permanente en Quito, Ecuador.

Tomado 26 de mayo de 1969 en Cartagena de Indias, Colombia dando así origen al Grupo Andino. Reestructurado 10 de Marzo de 1996 y se toma el nombre de Comunidad Andina, que entra en vigencia en Junio de 1997.

⁸³ BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág. 207-208. Este acuerdo tiene una doble función, en primer lugar unifica la legislación de cada uno de los países miembros en esta materia, además tiende a facilitar sustancialmente la protección de las marcas en ese ámbito. En segundo lugar, permite solucionar los inconvenientes que las legislaciones marcarías nacionales pueden oponerse al proceso de integración económica, por medio de la protección a la libertad de comercio entre los países miembros en detrimento de los derechos de los titulares de marcas en cada uno de esos países.

Dentro de este mismo instrumento, desarrolla varios apartados en los cuales protege a la marca notoria⁸⁴, entre ellos se regula cuándo se está frente a un signo notoriamente conocido, cuando su uso no será autorizado, además establece, cuando su uso es violatorio a los derechos del titular. Y por último la decisión 486 constituye, qué sectores son los pertinentes para declarar una marca notoria y cuándo no se debe de negar la notoriedad de un signo

La definición de la marca notoria se encuentra regulada en el artículo 224, el cual establece como aquel signo distintivo notoriamente conocido el cual fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera de cómo se dé a conocer⁸⁵.

⁸⁴ El primer punto que debe destacarse sobre la regulación legal de la notoriedad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es que se consagra como una causal de irregistrabilidad, que el signo solicitado sea idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios en los que se emplee el signo, cuando quiera que, como consecuencia del uso del signo se cause un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular de la marca notoriamente conocida, o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o del valor comercial o publicitario de la marca.

Se protege por la norma a los signos distintivos notoriamente conocidos, dentro de los cuales está la marca notoria, consagrando la irregistrabilidad de los signos confundibles con ella, si se emplean para los mismos productos o servicios, o similares, evitándose así la llamada confusión directa de los consumidores, y la llamada confusión indirecta, ya que también procede la negación de una solicitud de registro de una marca confundible con la notoria, cuando quiera que se presente riesgo de asociación con el titular de esta marca.

⁸⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO No. 20 –IP-97- promulgado en Quito Ecuador el día 13 de febrero de 1998. Interpretación prejudicial de los literales b), d) y g) del artículo 83 así como del artículo 96 y literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente Nacional N° 3633. *No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento.* En la interpretación prejudicial que se comenta, se acepta el criterio de la trascendencia de la naturaleza del producto o servicio que se distingue con la marca notoria, para efectos de determinar el número de consumidores que deben conocerla.

En segundo lugar, en el artículo 228 se determinan los parámetros en los cuales el registrador se basará para poder comprobar la notoriedad de una marca⁸⁶.

Se observa que al momento de alegar la notoriedad de una marca está deberá de cumplir con estos parámetros, que se encuentran en armonía con los otorgados por la OMPI, y este fue el objetivo del legislador al realizar esta normativa, para que estos parámetros se tomarán en cuenta al momento de declarar una marca notoria y no solo al criterio antojadizo del registrador.

La decisión 486 explica de manera clara cuando su uso será prohibido ante un tercero⁸⁷, es decir que no queda ningún vacío de ley para que una persona de manera inescrupulosa intente reproducir de manera total o parcial, o imitar, o realizar la transliteración del signo notoriamente conocido,

⁸⁶ Entre los parámetros se encuentra: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

⁸⁷ La normativa comunitaria protege a la marca notoria registrada frente a los signos que sean confundibles con ésta, pues al obtener el registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio que tiene la marca notoria. Sobre este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia del 13 de marzo del 2003. Proceso N° 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003. Se ha pronunciado: *"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general; gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto; poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra; su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica"*. Así la normativa de la Comunidad Andina otorga protección a la marca notoria registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, debido a que si se le otorga registro a estos, se podrán beneficiar injustamente con el prestigio que ha alcanzado la marca notoria.

esto con el fin de que no exista ninguna confusión por parte del público consumidor, o dilución de la fuerza distintiva⁸⁸, o aprovechamiento injusto de la marca notoria que ha adquirido su prestigio mediante esfuerzo, tiempo, dedicación y dinero.

Por otra parte la Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada, regula los sectores que podrían ser considerados como pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, además de las acciones que tiene el titular de la marca notoria ante el aprovechamiento de terceros, y la prohibición del uso del signo conflictivo.

2.3. DERECHO COMPARADO

Por medio del derecho comparado se puede tener una perspectiva amplia de los diversos cuerpos normativos que regula a la marca notoria, así como la forma de aplicación, protección y los procedimientos especiales para reconocer y declararlas.

2.3.1. Ley de Marcas española⁸⁹

La Ley de Marcas española entró en vigor el 31 de julio de 2002, en ella se establecen lineamientos necesarios para la protección de las marcas y nombres comerciales.

⁸⁸ ESPINA PÉREZ, D. “Marca Notoria no Registrada”. Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 1º edición, Valencia, España, 2005. Pág. 13. “Supone exigir también al signo notorio no registrado un uso efectivo y real en el tráfico para conservar y ejercer contra tercero los derechos y facultades que confiere su titularidad.” Este autor comenta efectivamente los caracteres que debe tener la marca notoria no registrada, para poder ejercer la titularidad frente a terceros.

⁸⁹ La presente Ley entró en vigor el 31 de julio de 2002 salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimocuarta y decimoquinta que entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

En el artículo 8 inciso 1 menciona que no se podrá solicitar el registro de un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial cuando sean estos notoriamente conocidos o renombrados, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los ya protegidos por dichos signos registrados.

Es decir, que su protección está por encima del principio de especialidad, el cual, como ya hemos mencionado anteriormente, se refiere a la protección de los productos o servicios directamente relacionados.

Por otra parte, en dicho ordenamiento se implanta por primera vez una definición legal del concepto de marca notoria según el cual son notorias todas las marcas y los nombres comerciales que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que destinan los productos, servicios o actividades que distinguen aquéllos⁹⁰; fijando así el alcance de su protección.

El legislador proporcionó en el apartado 2 del artículo 8, pautas generales que orienten a los juzgadores en su labor de determinar cuándo se está frente a una marca notoria.⁹¹

⁹⁰ En el artículo 8 inciso 3 define lo que es una marca renombrada: *“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”*

⁹¹ Artículo 8, Inciso 2 de dicha ley señala como 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 conocido por el sector pertinente del público al que va destinado el producto o servicio; en la segunda parte del inciso 2 se establece el alcance de protección: *“...la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”*. La exposición de motivos de La Ley de Marcas Española explica que se realizó un reforzamiento a lo que es la marca notoria y la renombrada, es por eso que proporciona una definición de ambos términos con el fin de fijar un alcance de protección. El alcance de protección para las marcas notorias si está se encuentra registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la

2.3.2. Ley de Marcas Estados Unidos

El régimen de marcas de los Estados Unidos se basa en el sistema declarativo. Entre las particularidades que presenta el Derecho marcario estadounidense se destaca la coexistencia de normas derivadas del *Common Law*, y de la legislación federal, aplicables conjuntamente al tema marcario.

El derecho sobre las marcas se adquiere, exclusivamente como consecuencia de su uso. Las marcas pueden ser registradas, pero para que tal registro pueda ser efectuado debe acreditarse el uso previo de la marca o efectuarse tal registro en función de un uso previsto.

El registro no cumple sino una función complementaria, en cuanto a los derechos del titular de la marca, del uso de ésta; obra como elemento probatorio de la titularidad del signo marcario y de su uso y da lugar a otras ventajas adjetivas⁹².

fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida es renombrada el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

⁹² BERTONE, L. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob.cit. pág. 217-226. Dichos autores menciona que en la pluralidad de legislaciones nacionales en materia marcaria pueden diferenciarse sobre la base del mecanismo adoptado para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios. Dichos sistemas son: el declarativo y el atributivo. El sistema declarativo el elemento fundamental necesario para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios es el uso que de éstos se haga; el registro cumple una función meramente complementario de ese uso. Tal es el caso de Estados Unidos, el propietario de la marca es el que primero la usa en forma comercial; el registro sólo puede ser realizado en función o con posterioridad de la titularidad de la marca y de su uso, creando una presunción *iuris tantum* (la ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario) respecto de estos dos extremos. El registro de la marca otorga otras ventajas tales como el acceso a la jurisdicción federal, mayores derechos en materia de daños y costas en los procesos entablados ante esa jurisdicción, limitación de las acciones y defensas basadas en la invalidez de la marca, comunicación putativa de la propiedad de la marca, eliminado así la posible buena fe de terceros, y restricción de las importaciones que ataquen los derechos del titular de la marca. Este sistema mixto y consisten en sistemas declarativos en los que el Registro de la marca otorga ciertas ventajas, tales como la posibilidad de entablar acciones penales o de que la marca se torne inatacable por razones de falta de uso una vez pasado cierto tiempo de registro.

Para el caso de las marcas notorias los Estados Unidos aplica las normas del Convenio de Paris y el ADPIC a la protección de dichas marcas que se encuentran en uso y/o registradas, ya sean estas de origen nacional o extranjero, por medio de la Ley LANHAM⁹³ en la sección 43.

El procedimiento para la protección de las marcas notorias se da cuando el titular de una marca notoriamente conocida interpone un recurso ante un Tribunal Federal de los Estados Unidos, por violación de una marca comercial amparándose en la Sección 43 (a) de la Ley LANHAM⁹⁴. Un Tribunal federal de los Estados Unidos tomará una determinación en cuanto a la probabilidad de confusión que exista entre una marca registrada y la de un tercero.

⁹³ CANTWELL, M. "Confusion, Dilution and speech: first amendment limitations on the trademark estate", Editorial The Trademark Reporter, Estados Unidos de América 1997. Pág. 48. Es una pieza que contiene las leyes federales de marcas de los Estados Unidos. Dicha Ley fue aprobada el día 5 de julio de 1946, entró en vigor el día 5 de julio de 1946. Dicha Ley se dividen en cuatro subcapítulos: el Subcapítulo I: es sobre el registro principal-§ § 1051-1072 (secciones 1 a 22). El subcapítulo II- El registro suplementario -§ § 1091-1096 (artículos 23 hasta el 28). Subcapítulo III- Disposiciones Generales - § § 1111-1129 (artículos 29 a 45) Nota: § § 1128 y 1129 no tienen el número correspondiente Lanham Act. En dicha Ley se destacan una variedad de factores no exclusivos y no exhaustivos que se pueden utilizar en el análisis. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, la similitud de las marcas, la relación o la proximidad de los productos y/o servicios; la fuerza de la marca del demandante, incluido el nivel de reconocimiento comercial; canales de comercialización utilizados, incluyendo la similitud o la disimilitud entre los consumidores de los bienes de las partes y/o servicios; el grado de importancia que se ejerce por los compradores de bienes y/o servicios de la parte demandada sobre la intención en la selección de su marca; la evidencia de la confusión actual; la probabilidad de expansión en las líneas del producto, etc.

⁹⁴ DE LA FUENTE GARCÍA, E. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, S.A. Madrid, España, 1999. Pág. 89. Dicha autora menciona que en Estados Unidos se dictaron nuevas normas que afectan directamente a la regulación de las marcas renombradas. Tal es el caso que el día 29 de diciembre de 1995 el Senado aprobó la *Federal trademark Dilution Act*, en la cual se introduce una subsección c) a la sección 43 de la *Lanham Act* y tiene la finalidad de proteger a la marca renombrada contra la dilución. La sección 45 de la *Lanham Act* define la dilución como la pérdida de la capacidad de la marca renombrada para identificar y distinguir bienes o servicios.

2.3.3 Ley de Propiedad Industrial México⁹⁵

Tradicionalmente en México se regulaba a las marcas notorias de conformidad a los Tratados Internacionales suscritos por México, sin embargo a partir del 16 de junio de 2005, se publicaron reformas a la mencionada Ley con respecto al tratamiento de las marcas notorias⁹⁶.

En dicha Ley se adicionó un capítulo que comprende la regulación de las marcas notoriamente conocidas y famosas; a partir del artículo 98 bis hasta el artículo 98 bis-9. En el cual se define a la marca notoria de manera tal que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que utiliza esa marca en relación a los productos o servicios o por medio de la publicidad o promoción que se le dé a la marca.

Por otra parte el titular de una marca que desee obtener la declaratoria de notoriedad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), deberá de aportar una serie de datos que se enlistan en el artículo 98

⁹⁵ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MÉXICO. Publicada en el Diario *Oficial* de la Federación el 27 de junio de 1991, reformada y adicionada por Decretos dados a conocer en la misma fuente de difusión oficial el 2 de agosto de 1994, 25 de octubre de 1996, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de enero de 2006.

⁹⁶ DE LA GASCA, G. "Derechos intelectuales", 1º edición, editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 161-170. Como resultado del efecto espejo que el Convenio de Paris ejerció a lo largo de varias décadas en la mayor parte de las legislaciones de propiedad industrial, México adoptó en 1987, por primera vez de manera directa, la regulación de la notoriedad de marcas. Este evento se generó en el contexto de una reforma que impactó la ley de invenciones y marcas de 1976, en una época en que México iniciaba una serie de cambios regulatorios meteóricos, orientados hacia el nuevo escenario de la apertura comercial mundial como ideal aspiracional en materia económica. En 1994, con motivo de las adecuaciones de que fue objeto la ley de propiedad industrial, a fin de alinearla con las exigencias del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, (entró vigor en México el 1º de enero de 1994, destinándose el capítulo XVII a la propiedad intelectual), la protección de las marcas notorias.

bis-2 de los cuales el titular deberá de presentar cada uno de los requeridos sin excepción⁹⁷.

La declaratoria de notoriedad de una marca por parte de la Autoridad en México surte efecto en todo el territorio mexicano. En términos de aplicación de los Tratados internacionales, los efectos de la notoriedad deberán de alcanzar los países firmantes, sin embargo según las reformas que se hicieron a la Ley, los efectos de la notoriedad surtirán efecto siempre y cuando la marca sea usada y registrada en México.

2.3.4. Ley de Propiedad Industrial Guatemala⁹⁸

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país, es similar en cuanto a definiciones de signos distintivos notoriamente conocidos.

En el artículo 4 de la mencionada Ley, define al signo notoriamente conocido como 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

⁹⁷ Artículo 98 bis-2 establece lo siguiente: *Sectores del público que identifiquen a la marca con los productos o servicios que ésta ampara; Los círculos comerciales relacionados con el género de productos o servicios que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara; La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero; El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero; Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero; Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero; El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero; La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero; El área geográfica de influencia efectiva de la marca; El volumen de ventas de los productos o ingresos percibidos por la prestación de servicios amparados bajo la marca durante los últimos 3 años; El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo de la misma; Los registros de marca en México y en su caso en el extranjero; Las franquicias y licencias que respecto de la marca hayan sido otorgadas; El porcentaje de participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.*

⁹⁸ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE GUATEMALA, Decreto No.: 57-2000, dado por el Congreso Nacional el día treinta y un día del mes de agosto del año dos mil, entró en vigencia el día uno de noviembre del año dos mil.

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.

En el artículo 17 inciso 4º establece la excepción al requisito general de registro para la protección de las marcas extranjeras, indicando que, el dueño de una marca registrada en el extranjero, podrá gozar de los derechos y garantías que la mencionada Ley otorgue, siempre y cuando la marca se encuentre registrada en Guatemala, haciendo la excepción para el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

Por otra parte, en el artículo 21, se encuentra regulada la inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros, en el literal c) menciona que si un 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 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; entonces dicha solicitud será rechazada por el Registrador.

Se destacan dos elementos importantes sobre este artículo, primero de manera implícita este apartado rompe con el principio de territorialidad de la marca, al no permitir que se registre un signo que reproduzca, imite, o traduzca parcial o total una marca notoria no registrada en el país de Guatemala y en segundo lugar rompe el principio de especialidad de la marca al no permitir que esa inscripción se dé cualquier clase.

Una característica especial de esta ley es que se establecen acciones para anular una marca cuando el titular de ésta ha actuado de mala fe,

violando principios establecidos en ella, esto se encuentra regulado en el artículo 67⁹⁹.

Por lo tanto el titular de una marca notoria tendrá acciones para proteger su marca contra una marca que se está aprovechando de su notoriedad, y podrá recurrir este a entablar la acción correspondiente, ante un tribunal común o ante un tribunal superior.

2.3.5 Ley de Propiedad Industrial Honduras¹⁰⁰

La Ley de Propiedad Industrial en Honduras contiene una regulación completa de las marcas notorias, en el capítulo IV a partir del artículo 134 hasta el artículo 138 se destaca este tema; en ella se establece lo que es el principio de protección extendido a la competencia desleal.

Otra de las cuestiones que plantea esta Ley son los criterios de notoriedad similares a las recomendaciones dadas por parte de la OMPI¹⁰¹.

Así como también indica los sectores pertinentes que determinan la notoriedad de una marca, y por último menciona las acciones que tiene el titular de la marca notoria contra su uso no autorizado.

⁹⁹ Artículo 67: *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.*

¹⁰⁰ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE HONDURAS, Decreto No.: 12-99-E, dado por el Congreso Nacional el día 19 de diciembre de 1999, entró en vigencia el día 1 de enero de 2000.

¹⁰¹ Artículo 135 establece lo siguiente: *Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros: El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país; La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país; La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país; 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, 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.*

2.3.6 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Nicaragua¹⁰²

Esta Ley es una de la más amplia, en cuanto dedica dentro de ella dos capítulos a la marca notoria; se puede encontrar en el capítulo XV a partir del artículo 79 hasta el artículo 82, los principios de protección; los criterios para determina la notoriedad de una marca; los requisitos que no se pueden exigir para la notoriedad de una marca, y por último los sectores pertinentes para determinar una marca notoria. En el artículo 80 se regula los criterios de notoriedad¹⁰³.

En el capítulo XVI a partir del artículo 83 hasta el artículo 86, se establecen las acciones que tiene el titular de una marca notoria contra su uso indebido, el uso no autorizado y la mala fe.

A través de estos capítulos se regula de manera amplia la marca notoria, otorgando una protección reforzada a esta y a su titular le proporciona las acciones necesarias para su defensa.

2.3.7 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en Costa Rica¹⁰⁴

Esta ley de Marcas y Otros Signos distintivos, proporciona una protección reforzada a la marca notoria regulando en los artículos 44 y 45;

¹⁰² LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE NICARAGUA, Ley No. 380, aprobada el 14 de febrero de 2001. Publicado en la Gaceta No. 70 del 16 de abril de 2001.

¹⁰³ Artículo 80, establece lo siguiente: *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.*

¹⁰⁴ LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA. Ley publicada en la Gaceta, el diario Oficial No. 22 de fecha 1 de febrero de 2000. Entró en vigencia el día 10 de febrero de 2000.

dentro del artículo 45 se establecen los criterios para conocer la notoriedad de la marca¹⁰⁵.

Además normaliza las acciones que tiene su titular para defender el aprovechamiento indebido de la marca y la prohibición que establece al abstenerse a inscribir una marca que sea igual o semejante a una marca notoria.

2.3.8. Ley de Propiedad Industrial de Panamá¹⁰⁶

Dicha Ley regula en el Título V capítulo I a partir de los artículos 89 hasta el 144 a las Marcas y los Nombres comerciales.

Dentro del artículo 95 establece una definición de los que es una marca renombrada y una marca notoria; la primera la define como aquella que por el uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva, y que es conocida por el público en general; y la marca notoria es la que presenta las mismas características con la salvedad que es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige.

Las acciones que tiene el titular de una marca notoria son de las oponerse al uso no autorizado y a su registro; así como demandar la anulación del registro de la marca si se hubiese concedido. Esto se hará por medio de la vía administrativa o judicial.

¹⁰⁵ Artículo 45: a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;* b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;* c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.* d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*

¹⁰⁶ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PANAMÁ. Ley No. 35 disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Publicada en Gaceta Oficial el día 15 de Mayo de 1996.

CAPITULO TRES

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS.

3.1 CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OMPI PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA.

Para poder comprobar si una marca es notoria es necesario que se cumplan ciertos criterios; dentro de la Recomendación Conjunta a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas¹⁰⁷, se establecen algunos parámetros para determinar la notoriedad de una marca¹⁰⁸.

- a) *El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.*** Para este apartado es necesario que el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca pueda determinarse mediante encuestas a los consumidores y sondeos de opinión pública¹⁰⁹.

¹⁰⁷ RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la 34ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999. Fue creada con el fin que la OMPI pudiera adaptarse a los cambios en el ámbito de la Propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizadores.

¹⁰⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, C. "Tratado sobre derecho de marcas". Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales. Madrid 2001. Pág. 335. Establece que estas recomendaciones no tienen carácter obligatorio, al no tratarse de un tratado o convenio que imponga los Estados ciertas obligaciones que éstos han de cumplir inexorablemente. Al contrario estas recomendaciones se limitan a proporcionar a los Estados miembros un conjunto de pautas orientativas que éstos podrán aplicar o no a la hora de resolver los problemas suscitados en torno a una marca notoria. Y así lo establece en la propia Recomendación, en la que aclara que sus criterios deben de tomarse como meros ejemplos, sin que quepa atribuirles carácter taxativo alguno.

¹⁰⁹ Resolución pronunciada por la Dirección de Propiedad Intelectual el día diecinueve de diciembre de dos mil ocho, con número de expediente 2006060821. Dicho caso es entre la marca FERTICA a favor de la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A., contra el titular de la marca FERTI-CAÑA a favor de Fertilizantes del Pacifico, S.A. La Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S.A, titular de la marca FERTICA presentó oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual alegando que entre la marca solicitada FERTI-CAÑA 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 mismas, por estar comprendidos dentro de la misma clase, constituyendo además su registro y uso, por parte de la sociedad solicitante actos de

Ya que no hay notoriedad si no existe conocimiento de la marca, pero también lo conocido no siempre puede ser notorio. Porque el conocimiento no basta, sino que es necesario que exista cierto grado y alcance. Además esto implica que el público consumidor como los otros sectores intervinientes en los procesos de comercialización de los productos y de los servicios, conozcan la marca como tal¹¹⁰.

b) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca. En los diferentes ordenamientos jurídicos como

competencia desleal. Dicha oposición fue rechazada la registradora de la Propiedad Intelectual argumentando que existían suficientes elementos distintivos a la marca Ferti-Caña que le otorgaban distintividad, razón por la cual rechazo la oposición y resolvió que se continuara con el trámite legal correspondiente. Posteriormente la Sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) presentó recurso de apelación ante la Dirección del Centro Nacional de Registro, alegando básicamente que el signo Ferti-Caña es un signo descriptivo el cual no debió de ser admitido en virtud del artículo 8 literal C) y D) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se estableció como punto principal de la apelación que la solicitud de registro de la marca Ferti-Caña, debió haber rechazado *in limine* 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. Por otra parte, para comprobar la notoriedad de a marca el titular de FERTICA, 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 mas 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 donde consta el reconocimiento la marca FERTICA; fotografías de vallas donde consta la publicidad realizada en diferentes puntos del país; comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por la compañía de publicidad donde constan los cobros realizados por la publicidad que se hace a la marca FERTICA, por diferentes medios de comunicación; y los Certificados de Registro en Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Republica 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 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 mas importantes de dicha resolución encontramos 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; la notoriedad se logro comprobar gracias a la documentación presentada como prueba idónea para establecer que dicho signo es considerado como tal a nivel regional como en nuestro país.

¹¹⁰ BAZ, M. A. Y DE ELZABURU A. Ob. Cit. Pág. 63-64. Para estos autores, el conocimiento ha de ser en realidad 'reconocimiento'; pues no basta con que el signo sea conocido si el conocimiento es a otro nivel, sino que es necesario que se produzca su reconocimiento precisamente como marca.

el caso de Costa Rica, España entre otros,¹¹¹ lo normal es que la protección reforzada debida a las marcas notorias se condicione a que la notoriedad se dé en el ámbito geográfico en que esa protección se pretende y dispensa.

Según las notas explicativas de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notorias establecen para este apartado, que la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público.

Sin embargo hacen hincapié que no se podrá exigir la utilización efectiva de la marca en un Estado en el que ha de protegerse; sin embargo la utilización de las marcas en territorios vecinos, en que se habla el mismo idioma, en los que posean los mismos medios de comunicación o aquellos que posean vínculos comerciales estrechos, podrán ser pertinente establecer el conocimiento de esa marca en un Estado determinado.

Por otra parte, es necesario que la marca obtenga elevados volúmenes de ventas de artículos o servicios para que pueda llegar a ser conocida,

¹¹¹BERTONE, L.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Ob. Cit. Pág 154. Ambos autores realizan un análisis sobre el artículo 6bis del Convenio de París, determinado que los países unionistas deben de rehusar o invalidar el registro de las marcas de fábrica o comercio cuando sean susceptibles de causar confusión con una marca notoria o cuando una marca sea la reproducción de una marca notoria, los países unionistas deberán de prohibir el registro de esa marca, de manera tal que la marca notoria rompa con el principio de territorialidad y su protección sea más amplia. Sin embargo existen países como España que otorgan protección a aquellas marcas que sean notorias en su territorio y no del extranjero. Véase en el mismo sentido a los autores BAZ, M. A. Y DE ELZABURU A. Ob.Cit Pág. 83. Quienes sostienen que se deberá de proteger a la marca notoria en el Estado cuya normativa se invoca o el territorio más amplio de una comunidad de Estados dotados de legislación supranacional en dicha materia, como es el caso de la Unión Europea.

además del uso prolongado en el tiempo ha de beneficiar a que necesariamente se tenga un mayor conocimiento de esta¹¹².

c) 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. Por medio de la publicidad se puede alcanzar reputación de una marca más allá de un círculo reducido de consumidores, usualmente los próximos geográficamente al fabricante o comerciante.

Cuando una marca es notoriamente conocida es porque anteriormente se ha lanzado una gran campaña publicitaria en la cual se ha dado conocer en los sectores pertinentes del público.¹¹³

¹¹² GONZALEZ BUENO CARLOS. "Marcas Notorias y Renombradas. En la Ley y la Jurisprudencia". Editorial LA LEY, 1º edición. Madrid, España 2005. Pág. 120-121. Para este autor el territorio de referencia debe ser necesariamente aquel en el que la marca notoria o renombrada busca ser protegida. Para el caso de la magnitud de la marca, existe un elemento cualitativo el cual se debe a al uso intensivo de la marca el cual aumenta la presencia del producto en el mercado. Además la magnitud puede medirse en términos cuantitativos. Por otra parte merece ser calificada como tal la utilización del signo en los documentos mercantiles, publicidad, en los medios de comunicación etc., y desde ahí la intensidad del uso de la marca guardará una proporción directa con el número de cauces de expresión en lo que esté presente. En cuanto a la duración de la marca notoria el autor BAZ, M. A. Y DE ELZABURU A. Ob.cit. pág. 73-75., es de la opinión que la notoriedad es directamente proporcional a la cantidad de productos o servicios objetos de transacción con la marca de que se trate y que puede crecer con la mayor duración de la presencia comercial de ésta. Es decir cuando una marca destinada a productos muy vendidos en un período de tiempo corto puede llegar a convertirse en notoria mientras su presencia abundante en el mercado dura, pero, si ésta se interrumpe, lo normal es que la marca sea olvidada pronto. Por lo tanto se estaría ante una notoriedad circunstancial o coyuntural y de temprana extinción; tal es el caso de aquellas marcas, imágenes o eslóganes que se utilizan para difundir una campaña y que dejan de utilizarse ya sea por el cambio de modas o de gusto que se suceden de un año a otro.

¹¹³ DE LA FUENTE GARCÍA, E. Ob. Cit. Pág. 233. Dicha autora ha analizado la función que juega hoy en día la publicidad de la marca en la mente del consumidor. La publicidad fomenta y acelera la necesidad de fusión que tiene el signo en la mente de los consumidores. Es decir que la publicidad desempeña una función autónoma de la marca ya que contribuye al estímulo de la demanda de los productos y a que se incremente la fuerza atractiva de la marca. Sobre esta misma idea los autores BAZ, M. A. Y DE ELZABURU A. Ob.Cit. Pág. 75-76. Opinan que existen casos en los cuales una marca es lanzada al mercado a través de una campaña publicitaria intensa y en breve tiempo alcanza la notoriedad, incluso para consumidores que no hayan reparado en la marca como tal o que no hayan tenido la oportunidad de acceder al producto o al servicio distinguido por ella. La amplitud del

Existen casos en los cuales las marcas alcanzan la notoriedad en un corto tiempo después de lanzada la campaña publicitaria, tal es el caso de la marca *Facebook* que es conocida por cualquier persona con conocimientos informáticos básicos.

Mientras que la promoción se da cuando en el mercado existe una gran cantidad de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por parte del público consumidor hacia una determinada marca, en especial a aquellas marcas de productos o servicios que son nuevas que tiene una mayor promoción.

A manera de ejemplo la promoción se puede dar utilizando medios impresos o electrónicos, como el internet. También se puede dar la promoción por medio de la presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones, puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos lugares y países.

d) 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. Un indicador para considerar la notoriedad de una marca es por medio de los registros que puede llegar a obtener una marca en todo el mundo, así como la duración que dichos registros puedan tener.

En las notas explicativas de la Recomendación establece que el número de registros a nivel mundial se considerará pertinente, no debería de exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya

conocimiento puede depender por ello, tanto de la intensidad de la publicidad como de la extensión de ésta.

que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países puede ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo.

Además menciona que los registros serán pertinentes en la medida que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido identificada como notoriamente conocida por las autoridades competentes. Cuando se habla de la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, quiere decir que se reconoce el esfuerzo constatare y exitoso de un empresario al defender su marca ante terceros inescrupulosos; esto responde a que las marcas notorias son las más amenazadas ante fenómenos como la piratería tradicional, la ciberpiratería o la dilución¹¹⁴.

A medida que el empresario logre demostrar que han sido varios los frentes judiciales o administrativos que se le han abierto como consecuencia de la intención de terceros que quieran aprovecharse de la fama comercial y se han afrontado a la mayoría con éxito, entonces se

¹¹⁴ GONZALEZ BUENO, C. Ob.Cit. Pág. 134. Establece que el titular de la marca cuando haya hecho valer su derecho en juicio o ante oficina de marcas y la Sentencia o Resolución recaída en su favor haya apoyado explícita o implícitamente en su carácter notorio o renombrado entonces la notoriedad ya habrá sido enjuiciados por un órgano competente para hacerlo, de modo que en un futuro no tendrá más que invocarse tal cuestión como cosa juzgada en el mejor de los casos. En estos supuestos, el *onus probandi* se invertirá, correspondiendo a quien niegue dicha notoriedad la prueba de que han cambiado las circunstancias en las que se produjo tal reconocimiento. Por otra parte la RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, las marcas notorias deberán de aplicarse al plano nacional, siguiendo el principio de territorialidad. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un país determinado. En la práctica se aplica de manera amplia la utilización en procedimientos de oposición en donde el titular de una marca notoria haya impedido el registro de una marca conflictiva.

estará ofreciendo un clarísimo aval que su marca merece ser calificada como notoria.

Por otro lado cuando se menciona el reconocimiento por las autoridades competentes, ocurre cuando el titular de la marca haya hecho valer su derecho en juicio o ante una oficina de marcas y la sentencia o resolución recaída a favor se haya apoyado de manera implícita o explícita el carácter notorio de la marca.

f) El valor asociado a la marca. En las notas explicativas de la Recomendación establece que existen variedades de métodos para valorar a una marca como notoria. El valor asociado de una marca¹¹⁵ no propone el uso de ningún método específico sino mas bien el indicador para otorgarle notoriedad a una marca es el reconocimiento al valor asociado que puede llegar a tener.

Los mencionados criterios, representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, es decir no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha

¹¹⁵ ÚBEDA MELLINA, F. "Las marcas renombradas españolas, un activo estratégico para la internalización de España". Editorial Asociación de Marcas Renombradas de España (AMRE) *McGraw-Hill Interamericana* de España. Madrid, España, 2001. Pág. 305. Destaca que el hecho de que cada marca sea única dificulta su valoración, ya que no existe un mercado al que acudir para obtener una referencia de precio. Asimismo, el propio dinamismo de la empresa con el mercado hace que el valor de la marca esté condicionado por factores exógenos a la empresa, como puede ser un cambio en el mercado legal o la actuación de la competencia, o bien por factores endógenos, es decir, por las decisiones estratégicas desarrolladas por la empresa. Para el autor GONZALEZ BUENO, C. Ob.Cit. Pág. 124. la marca es un derecho de propiedad que es susceptible de arrendarse (licencia), enajenarse (cesión) o gravarse (hipoteca mobiliaria). Y como tal derecho patrimonial tiene un valor que será considerado por el comprador al pagar el precio por la marca. Este valor adquiere una dimensión enorme cuando se halla frente a una marca notoria, sin embargo al momento de ponerle precio a una marca por ejemplo *Malboro* es muy complejo dar una cifra exacta sobre su valor. Por lo que dicha tarea de determinar el valor de la marca deberá de ser emprendida por quien invoque este indicador de notoriedad ante el juez o el registrador, este deberá de cuantificarse con un valor aproximado.

determinación. La determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión¹¹⁶.

En la Ley de Marcas de nuestro país establece que la marca notoria deberá de ser: *conocida por el sector idóneo, o en los círculos empresariales afines al mismo.*

Dicho sector idóneo son aquellos consumidores de tipo de productos a los que se aplique la marca, los consumidores reales y/o potenciales, personas que participan en los canales de distribución de ese tipo de productos o servicios, círculos comerciales¹¹⁷ interesados en esa clase de productos o servicios.

Si un sector pertinente del público en un Estado miembro¹¹⁸ determina la notoriedad de una marca, entonces la marca debe de ser considerada

¹¹⁶ Según el artículo 2 literal c) de la RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS., establece que algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén numerados los apartados mencionados anteriormente.

¹¹⁷ RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, en las notas explicativas mencionan que la expresión *consumidor* deberá de entenderse en su sentido amplio y no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. Por otra parte para el caso de los consumidores reales y/o potenciales se pueden identificar con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos. En función de la naturaleza de los productos o servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente, tal es el caso que existen productos que se venden en algún supermercado, mientras que otros productos se distribuyan en concesionarios acreditados, catálogos, o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia. Para el caso de los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca estos están constituidos en general por importadores, mayoristas, licenciatarios o concesionarios de franquicias, que están interesados y preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la marca.

¹¹⁸ RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, según el artículo uno será llamado Estado miembro a aquel estado miembro de la Unión de de Paris para la protección de la Propiedad Industrial y/o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Del cual nuestro país es parte.

notoriamente conocida por el Estado miembro, o podría ser considerada una marca notoriamente conocida.

3.2 REGULACIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN EL SALVADOR.

Antes de la entrada en vigencia del Convenio de Paris en el año de 1994, en nuestro país no existía la institución de la marca notoria. De las Leyes que en nuestro país regularon a la institución de la marca¹¹⁹, ninguna de ellas anteriores a la actual, hizo referencia a la marca notoria¹²⁰.

A pesar que el Convenio Centroamericano se encontraba vigente al momento de ratificarse el Convenio de Paris, la norma secundaria no sufrió reforma alguna, y por lo tanto, la calidad de Marca Notoria se aplicaba por medio de lo que establecía el Convenio de Paris.¹²¹

Tal es el caso que en nuestro país existen dos sentencias emanadas por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, la primera dictada en

¹¹⁹ La primera ley de marcas es del 11 de mayo de 1910 que se llamaba Ley de Marca de Fábrica y ésta fue derogada por la nueva Ley de Marcas de Fábrica que es del 30 de junio de 1921, la cual tuvo vigencia hasta el 6 de abril de 1989 y derogada por el Convenio Centroamericano para la Protección Intelectual, el cual entró en vigencia el 7 de abril de 1989, vigente hasta el 16 de julio de 2002, fue derogado por la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 17 de julio de 2002.

¹²⁰ MENJÍVAR CORTEZ, M. E. "Protección a las Marcas Notorias y Famosas. Artículos, Centro Nacional de Registros de El Salvador. Revista electrónica, Boletín 1/ enero a marzo 2004. Artículos 1 al 12.

http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=162#articuloiii. (Fecha de consulta: 8/8/2010). El Convenio Centroamericano, estuvo vigente hasta el 17 de julio del 2002, el cual brindó una tímida protección a las Marcas Notorias y Famosas de nuestro país; en el artículo 10 literal (q) de ese cuerpo legal, establecía una protección especial a este tipo de distintivos la cual tendía a desarrollarse como uno de los instrumentos efectivos de la lucha para preservar la competencia honesta que debe normar las actividades mercantiles. En la práctica, éste artículo fue arduamente utilizado como el fundamento legal para declarar sin lugar una solicitud (hecha por un tercero no autorizado) de registro de un distintivo famoso que en caso de concederse induciría a error al consumidor por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad.

¹²¹ De conformidad con el Artículo 144 de la Constitución de la República constituirán Leyes de la República aquellos tratados internacionales celebrados por nuestro país ya sea con otros Estados u Organismos internacionales; de manera tal que la sucinta definición de marca notoria que establece el Artículo 6-Bis del Convenio de París, es la que tímidamente se alegaba en aquellos años.

el año dos mil, la cual invoca la derogada Ley de Marcas de Fabrica¹²², y la segunda dictada en el año dos mil cuatro invocando el Convenio de París y el ADPIC¹²³

Con la entrada en vigencia del ADPIC, se amplía el concepto de marca notoria, otorgándole protección a las marcas de servicio; también se estableció un parámetro determinado en el artículo 16 inciso segundo el cual determina que la notoriedad de la marca puede ser obtenida como consecuencia de la fama comercial que tenga dentro del sector pertinente del público, además de la promoción que dicha marca tenga.

¹²² Sentencia referencia número 1240-2000, pronunciada por la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el día nueve de mayo de dos mil, contra sentencia definitiva pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, solicitando nulidad de marca *CALVIN KLEIN* inscrita por la sociedad de nacionalidad Salvadoreña denominada *Calvin Klein, S.A. de C.V.* En esta sentencia se analiza la mala fe de un tercero al inscribir la marca propiedad de *Calvin Klein Trademark Trust* sociedad constituida bajo las leyes de Delaware de nacionalidad estadounidense denominada: *CALVIN KLEIN* a favor de *Calvin Klein Company, S.A. de C.V.*, sociedad constituida bajo las leyes de nuestro país. Por otra parte la Sala retoma los criterios cuantitativos o cualitativos que son aplicables a las marcas notorias; El primer criterio se orienta 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. Por otra parte menciona las disposiciones sugeridas por la OMPI para la protección de las marcas notoriamente conocidas, en la cual determina que una marca ha de protegerse como tal, cuando está sea conocida en el sector pertinente del público en el territorio en el que ha de protegerse. Otro aspecto que encierra la definición de notoriedad es en cuanto al espacio o territorio en la cual la marca ha de ser conocida. En este sentido el Convenio de París en su artículo 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.

¹²³ Sentencia referencia número 1682-2004, pronunciada por la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el día primero de marzo de dos mil cuatro, 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 Shoersouce Worldwide Inc.* Esta sentencia es acerca de la marca *COASTER* la cual está inscrita en nuestro país y en varios países a favor de *Payless Shoersouce Worldwide Inc.*, dicha marca la disputa la sociedad *Piel y Calzado, S.A. de C.V.* Los criterios que se utilizan en materia de procedimientos civiles y mercantiles, los cuales no encajan con los criterios dados por la OMPI y por los criterios que toman otros países en cuanto a la declaración de una marca notoria. Posteriormente la Sala examina la prueba presentada la cual son los dos testigos, con el fin de determinar la notoriedad de la marca *COASTER*. La Sala establece que el registro no será el que eleva la categoría de una marca sino la difusión que ella tenga en los diferentes mercados, y por ende será los distribuidores y consumidores quienes reconocerán las características de notoriedad. Y esta notoriedad será gracias al esfuerzo que realice el empresario o el usuario por medio de la intensidad de uso, por el prestigio que puede llegar a tener en el mercado y por su divulgación es que se podrá elevarse de una marca común a una marca notoria.

Dicho parámetro es una de las definiciones más cercanas que la doctrina ha proporcionado y es por eso que este fue un avance significativo en cuanto a las marcas notorias.

Aún con el ADPIC los factores para determinar la notoriedad de una marca no eran suficientes para alegarla en el Registro de la Propiedad Intelectual, pues siempre quedaba a la discrecionalidad del funcionario determinar la notoriedad¹²⁴.

El diecisiete de julio de dos mil dos entró en vigencia la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos. Dicha ley reconoce el goce de los derechos y las garantías (propiedad sobre las marcas y el derecho a su uso exclusivo) a los signos notoriamente conocidos o famosos aunque no hayan sido registrados en El Salvador.

El ordenamiento jurídico anteriormente citado, proporciona una definición más amplia y clara respecto al tema de la notoriedad, ya que extiende su protección a todos los tipos de signos distintivos, es decir ya no ampara solamente a las marcas; por otra parte desarrolla el parámetro introducido por el ADPIC el cual ya no es la estimación de la autoridad competente para determinar la notoriedad de una marca sino que bastará que el signo sea conocido como tal por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo; además haya adquirido esa calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo.

¹²⁴ Tal es el caso de la Sentencia pronunciada por la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para la marca COASTER, si bien es cierto retoma los criterios otorgados por la OMPI la Sala concluye que la Sociedad *Payless Shoesource Worldwide Inc.*, obtuvo una sentencia desfavorable, ya que se le dio más importancia a la prueba testimonial para comprobar la notoriedad de la marca COASTER, sin embargo no basta con que se presente ese tipo de prueba ya que deja a un lado las recomendaciones dadas por la OMPI además de los Tratados firmados por nuestro país y que son Ley de la República, por lo tanto este criterio dado por la Sala fue de manera ineficiente.

Además se reconoce dentro de la Ley la prohibición de usar o de registrar un signo que constituya: *una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero*. Sin embargo, fortalece la protección agregando las posibilidades del riesgo de asociación y el aprovechamiento injusto de la notoriedad.

Finalmente, el 1 de marzo de 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y República Dominicana, el cual recoge lo que el ADPIC había establecido a la marca notoria, esto es, la ampliación de la protección a las marcas de servicio.

Por otro lado, en el artículo 5 del capítulo XV, como nota al pie de página, hace una aclaración¹²⁵ la cual no aporta mucho a lo que ya había establecido la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es el mismo parámetro establecido en la Ley de Marcas pero redactado de diferente manera.

Actualmente, en la práctica forense salvadoreña en la materia de registro de marcas, sugiere que el reconocimiento de una marca notoria por parte de la autoridad gubernamental, debe de ser solicitado por el usuario cuando se genera un obstáculo al registro o en el caso que surja una oposición o apelación en contra de una marca que pretenda aprovecharse de la notoriedad de la marca.

¹²⁵ CAFTA-DR, Capítulo XV artículo 5, la nota al pie expresa de la siguiente manera: “*al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la marca deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes*”.

Por lo tanto, la carga de la prueba la tiene el titular de la marca notoria, quien deberá de probar la notoriedad de la marca ya sea: publicidad, registros, libros contables, afiches y cualquier otro medio de prueba¹²⁶.

En definitiva, lo que se necesita en nuestra legislación es definir de manera exacta y precisa los parámetros a los que la autoridad gubernamental deberá de ceñirse para poder determinar la notoriedad de una marca, para que el margen de discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad.

¹²⁶ El trámite de registro de una marca pertenece al ámbito del Derecho Administrativo además de las mayorías de las resoluciones, lo cual incluye los recursos de Revisión, de Revocatoria y de Apelación, se dan precisamente en el Registro de la Propiedad Intelectual, toda vez que son pocos los procesos que alcanzan la jurisdicción ordinaria, es decir la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO CUATRO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- ✓ El propósito de brindar amparo especial a las marcas notorias es el de evitar el aprovechamiento ilegítimo del prestigio y reputación que estas confieren a los productos y/o servicios que identifican.
- ✓ La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador no regula procedimientos y requisitos especiales que deba de cumplir una marca para ser declarada notoria, calificación que queda a la discrecionalidad del Registrador de la Propiedad Intelectual.
- ✓ La incorporación de los parámetros específicos en la Ley se evitará que el titular de la marca asuma los costos para la obtención y defensa de la marca notoria; como consecuencia de esto el registro marcario será ágil y eficiente, beneficiando a los administradores y los usuarios del sistema de Registro de la Propiedad Intelectual.
- ✓ La jurisprudencia generada sobre el tema de la marca notoria y los requisitos para su consideración en El Salvador es escasa debido a que la gran mayoría de casos en los que se defiende una marca notoria, no alcanzan la sede judicial y, por ende, se quedan en meras resoluciones que únicamente las partes involucradas llegan a conocer.
- ✓ El derecho comparado establece criterios como: el grado de conocimiento en el sector pertinente del público el cual deberá de ser

mayor que el estrictamente exigido para adquirir la notoriedad, y que ese conocimiento se extienda a otros sectores de la actividad económica relacionados; para considerar que es una marca notoria.

4.2. RECOMEDACIONES

- ✓ Incorporar un procedimiento especial para el reconocimiento y declaración de la marca notoria dentro de la Ley De Marcas Y Otros Signos Distintivos, en el cual se incluya un apartado en el Capítulo VI Título III *ter* denominado *SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS*; en el cual se desarrolle los parámetros para la declaración de notoriedad de las marcas, los sectores pertinentes, y las acciones contra el uso indebido de estos.
- ✓ Establecer como parámetros los otorgados por la OMPI los cuales serían los más aceptados por la doctrina y las legislaciones que se han analizado anteriormente. Tales como: El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente; la duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país; la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país; la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; valor asociado a la marca.
- ✓ Determinar quiénes serán considerados como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca. Tales como: Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la

marca; los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

- ✓ Brindar un mecanismo de defensa al titular de la marca en el cual tendrá acción para prohibir el uso del signo a terceros la cual podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Por medio de la anulación y la oposición.

- ✓ Detallar cuándo constituirá el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido. Cuando este en su totalidad o parcialmente, reproduzca o imite, traduzca o exista una transliteración del signo los cuales sean susceptibles de crear confusión en relación a la actividad comercial o lugar físico a los que se aplica el signo. Dicha acción prescribirá a los cinco años contados a partir desde la fecha que el titular del signo haya tenido conocimiento de tal uso.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ANTEQUERA PARILLI, R. Y OTROS. "Formas relevantes en el escenario internacional". Editorial SIECA, 1ª edición, Guatemala, 2000.

BAUMBACH, A. Y HEFERMEH, W., Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12ª Edición, Editorial C.H. Beck, München Alemania, 1985.

BAZ, M. A. Y DE ELZABURU, A. "La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho Español". Editorial COLEX, Madrid, España, 2004.

BERCOVITZ, A. "Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico". Editorial Arazendi-Thomson Company, Navarra, España, 2002.

BERTONE, L. E.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. "Derecho de Marcas", Tomo I, Buenos Aires, Argentina, 2003.

BROSETA PONT, M. "Manual de Derecho Mercantil". Editorial TECNOS (Grupo Anaya, S.A.), 12ª edición. Madrid, España, 2005.

BUGALLO MONTANO, B. "Propiedad Intelectual", Fundación de cultura universitaria, 1ª edición, Montevideo, Uruguay, 2006.

CANTWELL, M. "Confusion, Dilution and speech: first amendment limitations on the trademark estate", Editorial 81 Trademark Reporter, Estados Unidos de América, 1997.

CASADO CERVIÑO, A. "Derecho de marcas y protección de los consumidores". Editorial TECNOS (GRUPO ANAYA, S.A.), Madrid, España, 2000.

CHINAJE DAPKONVICIUS, D. "Derecho de Marcas". Editorial REUS, Montevideo, Uruguay, 2007.

DE LA FUENTE GARCÍA, E. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, S.A. Madrid, España, 1999.

DE LA GASCA, G. "Derechos intelectuales", 1º edición, editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina, 2010.

DE LA FUENTE GARCÍA E. Y OTROS "La Propiedad Industrial, Teoría y Práctica", Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2004.

ESPINA PÉREZ, D. "Marca Notoria no Registrada". Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 1º edición, Valencia, España, 2005.

FERNÁNDEZ NOVOA, C. "Tratado sobre derecho de marcas". Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales. Madrid 2001.

GONZALEZ BUENO CARLOS. "Marcas Notorias y Renombradas. En la Ley y la Jurisprudencia". Editorial LA LEY, 1º edición. Madrid, España 2005.

JALIFE DAHER, M. "El valor de la propiedad intelectual". Editorial JURIS TANTUM S.A. DE C.V. México 2001.

MARTÍNEZ MEDRANO, S. "Derecho de marcas". Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000.

MÉNDEZ METKE, R. "Lecciones de Propiedad Industrial (III)". 1º edición. Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & MacKenzie), Bogotá, Colombia 2006.

M. SOUCASSE, G. Y MARTÍNEZ MEDRANO, G. "Derecho de Marcas", Ediciones la Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000.

OTAMENDI, J. "Derecho de Marcas". Editorial ABELEDO PERROT, 5º edición, Buenos Aires, Argentina, 2003

REY VEGA, C. "La Propiedad intelectual como bien inmaterial". Editorial LEYER. Bogotá, Colombia, 2005.

TINOCO SOARES, J. C. "Tratado de Propiedad industrial de las Américas, Marcas y Congéneres". Editorial LEXISNEXIS, Buenos Aires. Argentina, 2006.

ÚBEDA MELLINA, F. "Las marcas renombradas españolas, un activo estratégico para la internalización de España". Editorial Asociación de Marcas Renombradas de España (AMRE) McGraw-Hill Interamericana de España. Madrid, España, 2001.

URIA, R. "Derecho Mercantil", Marcial Pons Ediciones Jurídicas, S.A. 22º edición. Madrid, España 1995.

VAN BUNNEN, "Aspects Actuels du Droit des Marques dans le Marché Commun, Editorial Centre inter-universitaire de droit comparé, Bruselas, Bélgica, 1967

LEGISLACIÓN

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, decreto No. 868, de junio de 2002, publicado en el diario Oficial No. 125, Tomo 356, del 8 de julio de 2002.

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, concertado en 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , suscrito el día 5 de Agosto de 2004, Ratificado el 17 de Diciembre de 2004, Publicación: Decreto Legislativo 555, publicado en el Diario Oficial N. 17, Tomo No. 366 de fecha 25 de Enero de 2005. Vigente desde el día 1 de Marzo de 2006.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS O ARREGLO DE NIZA. Suscrito en Niza, Francia el 15 de junio de 1957, posteriormente revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977.

RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la 34ª serie de

reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999.

LEY DE MARCAS DE ARGENTINA No. 22.362. Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas (Decreto 558/81).

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL No. 9.279 del 14 de mayo de 1996,

LEY DE MARCAS URUGUAY, No. 17.011, promulgado el día 25 de septiembre de 1998, entrada en vigor el día 7 de octubre de 1998,

LEY DE PARAGUAY No. 1.294 promulgada el 6 de agosto de 1998 y el día 1 de octubre de 1998 entró en vigencia.

LEY DE MARCAS DE ESPAÑA, entró en vigor el 31 de julio de 2002.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MÉXICO. Publicada en el Diario *Oficial* de la Federación el 27 de junio de 1991.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE GUATEMALA, Decreto No.: 57-2000, dado por el Congreso Nacional el día treinta y un día del mes de agosto del año dos mil, entró en vigencia el día uno de noviembre del año dos mil.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE HONDURAS, Decreto No.: 12-99-E, dado por el Congreso Nacional el día 19 de diciembre de 1999, entró en vigencia el día 1 de enero de 2000.

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE NICARAGUA, Ley No. 380, aprobada el 14 de febrero de 2001. Publicado en la Gaceta No. 70 del 16 de abril de 2001.

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA. Ley publicada en la Gaceta, el diario Oficial No. 22 de fecha 1 de febrero de 2000. Entró en vigencia el día 10 de febrero de 2000.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PANAMÁ. Ley No. 35 disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Publicada en Gaceta Oficial el día 15 de Mayo de 1996.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

ACERCA DEL MERCOSUR, disponible en:
http://www.mercosur.org.uy/t_generic.jsp?contentid=655&site=1&channel=secretaria&seccion=2

COMUNIDAD ANDINA disponible en:
<http://www.comunidadandina.org/quienes.htm>.

MENJÍVAR CORTEZ, M. E. "Protección a las Marcas Notorias y Famosas. Artículos, Centro Nacional de Registros de El Salvador. Revista electrónica, Boletín 1/ enero a marzo 2004. Artículos 1 al 12, disponible en:
http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=162#articulooii

ANEXOS

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

Artículo 1

Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
- 2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
- 4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Artículo 2

Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
 - 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
 - 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o
- 1 Se han añadido títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva título a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3

Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

Artículo 4

A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.-G. Patentes.- división de la solicitud

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la

C. 1) Los plazos de prioridad para las patentes de invención y los dibujos o modelos industriales y para

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reunificación del derecho de prioridad.

D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicadas.

E. - 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F. Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G. 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H. La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

- 1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.
- 2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Artículo 4 bis

Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.
- 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.
- 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.
- 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Artículo 4 ter

Patentes: mención del inventor en la patente

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 4 quater

Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Artículo 5

A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias. - B. dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos. -C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios. - D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones

A. 1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

B. - La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

C. - 1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

D. - Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

Artículo 5 bis

Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción

Artículo 5 ter

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Artículo 5 quater

Patentes: introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Artículo 5 quinquies

Dibujos y modelos industriales

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.

Artículo 6

Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6 bis

Marcas: marcas notoriamente conocidas

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una

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

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

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

Artículo 6 ter

Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo l) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo l) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6 quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo l) arriba indicado.

Artículo 6 quater

Marcas: transferencia de la marca

l) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Artículo 6 quinquies

Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula « tal cual es »)

A. l) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las

condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6 sexies

Marcas: marcas de servicio

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio.

No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 6 septies

Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre,

en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Artículo 7

Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 7 bis

Marcas: marcas colectivas

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 8

Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9

Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10

Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10 bis

Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 10 ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11
**Inventiones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección
temporaria en ciertas exposiciones internacionales**

- 1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.
- 2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.
- 3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Artículo 12
Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial

- 1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.
- 2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:
 - a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;
 - b) las reproducciones de las marcas registradas.

Artículo 13
Asamblea de la Unión

- 1) a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los artículos 13 a 17.
 - b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
 - c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.
- 2) a) La Asamblea:
 - i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;
 - ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17;
 - iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;
 - iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

- v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;
 - vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;
 - vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;
 - viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;
 - ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
 - x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 13 a 17;
 - xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;
 - xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;
 - xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.
- b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la

Organización.

3) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá representar más que a un solo país.

b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al que se hace referencia en el Artículo 12, podrán estar representados conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.

4) a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 17. 2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.

5) a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado b), un delegado no podrá votar más que en nombre de un solo país.

b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el párrafo 3) b) se esforzarán, como regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de

otro de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

7) a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 14 Comité Ejecutivo

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2) a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 16. 7) b).

b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

5) a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6) a) El Comité Ejecutivo:

i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;

ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General;

iii) [suprimido]

iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;

v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director

General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el

Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7) a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del

Director General, y siempre que sea posible durante el mismo período y en el mismo lugar donde el

Comité de Coordinación de la Organización.

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director

General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de a una cuarta parte de sus miembros.

8) a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.

c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará como un voto.

e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.

9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Oficina Internacional

Artículo 15.-

1) a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaria de los diversos órganos de la Unión.

c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.

2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen

directamente a la protección de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.

- 3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.
- 4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial.
- 5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección de la propiedad industrial.
- 6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será ex officio secretario de esos órganos.
- 7) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los Artículos 13 a 17.
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.
- 8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 16 **Finanzas**

- 1) a) La Unión tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.
- 2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.
- 3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:
 - i) las contribuciones de los países de la Unión;
 - ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;
 - iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
 - iv) las donaciones, legados y subvenciones;
 - v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
- 4) a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase I	25
Clase II	20
Clase III	15
Clase IV	10
Clase V	5
Clase VI	3
Clase VII	1

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

(c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

(e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando, el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6)(a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

(b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

(c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7) (a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo.

(b) El país al que se hace referencia en el apartado (a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 17 **Modificación de los Artículos 13 a 17**

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 13, 14, 15, 16 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 13 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 18
Revisión de los Artículos 1 a 12 y 18 a 30

- 1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.
- 2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.
- 3) Las modificaciones de los Artículos 13 a 17 estarán regidas por las disposiciones del Artículo 17.

Artículo 19
Arreglos particulares

Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 20
Ratificación o adhesión de los países de la Unión; entrada en vigor

- 1)(a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.
 - (b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable:
 - (i) a los Artículos 1 a 12, o
 - (ii) a los Artículos 13 a 17.
 - (c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el apartado (b), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de Artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal declaración será depositada ante el Director General.
- 2)(a) Los Artículos 1 a 12 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el párrafo 1)(b)(i), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.
 - (b) Los Artículos 13 a 17 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración

como la que permite el párrafo 1)(b)(ii), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores apartados (a) y (b), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1)(b)(i) y (ii), y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1)(b), los Artículos 1 a 17 entrarán en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los citados apartados (a) y (b) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así como respecto de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento del párrafo 1)(c), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, los Artículos 18 a 30 entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los grupos de Artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1)(b) por lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2)(a), (b) o (c).

Artículo 21

Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.

2)(a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión un mes o más antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrará en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del Artículo 20.2)(a) o (b), a menos que, en el instrumento de adhesión, no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

(i) si los Artículos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa;

(ii) si los Artículos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los Artículos 13 y 14. 3), 4) y 5) del Acta de Lisboa.

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

(b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el apartado (a), tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 22 **Efectos de la ratificación o de la adhesión**

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Artículos 20.1)(b) y 28.2), la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesoión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

Artículo 23 **Adhesión a Actas anteriores**

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningún país podrá adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.

Artículo 24 **Territorios**

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3)(a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.

(b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

Artículo 25 **Aplicación del Convenio en el plano nacional**

1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 26

Denuncia

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 27

Aplicación de Actas anteriores

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de revisión subsiguientes.

2)(a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

(b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

(c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1).

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el Artículo 20.1)(b)(i). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta más reciente de la que él sea parte.

Artículo 28

Diferencias

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 29

Firma, lenguas, funciones del depositario

1)(a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

(b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.

(c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento del Artículo 20.1)(c), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en conformidad al Artículo 24.

Artículo 30
Cláusulas transitorias

- 1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director.

- 2) Los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17 podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los Artículos 13 a 17 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.

- 3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.

- 4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

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.

PREFACIO

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que contiene el documento de las disposiciones aprobadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999), fue aprobada en una sesión conjunta de 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).

Los proyectos anteriores han sido examinados por el Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas en sus tres sesiones, del 13 al 16 de noviembre de 1995, del 28 al 31 de octubre de 1996 y del 20 al 23 de octubre de 1997, así como por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su primera sesión (13 a 17 de julio de 1998), en la primera parte de su segunda sesión (15 a 17 de marzo de 1999) y en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999).

Es la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. En el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 1998-99 se subrayó la cuestión de los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual.

En la Partida Principal 09 de dicho Programa y Presupuesto se exponen lo siguiente:

“En vista de los imperativos prácticos para el desarrollo acelerado y la aplicación de ciertos principios y normas internacionales comunes y armonizados del derecho de la propiedad industrial, la estrategia futura en el marco de esta partida principal

incluye la consideración de medios que complementen el enfoque basado en los tratados [...]. Si los Estados miembros juzgan de interés proceder de esta forma, se podrá adoptar un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como de la coordinación de la administración, de manera que los resultados puedan lograrse y aplicarse más rápidamente, permitiendo beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial.” (Véase el documento A/32/2-WO/BC/18/2, página 86).

Este volumen contiene el texto de la Recomendación Conjunta, de las disposiciones conexas y las notas explicativas elaboradas por la Oficina Internacional.

ÍNDICE

	Página
<i>Recomendación Conjunta</i>	4
<i>Artículo 1: Definiciones</i>	5
PARTE I: DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	
<i>Artículo 2: Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro</i>	6
PARTE II: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	
<i>Artículo 3: Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe</i>	8
<i>Artículo 4: Marcas conflictivas</i>	9
<i>Artículo 5: Identificadores comerciales conflictivos</i>	11
<i>Artículo 6: Nombres de dominio conflictivos</i>	12
<i>Notas explicativas elaboradas por la Oficina Internacional</i>	13

Recomendación Conjunta

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), *Teniendo en cuenta* las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas; *Recomiendan* que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,

Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en la segunda parte de su segunda sesión, como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas; *Recomiendan asimismo*, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de las marcas, hacer notar a dicha organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas.

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones:

- i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y/o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;
- ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de las marcas;
- iii) se entenderá por “autoridad competente” la autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro a la que competa determinar si una marca es notoriamente conocida, o velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas;
- iv) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación;
- v) se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet.

PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

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

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

1. el grado de conocimiento o 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.

c) Los factores antes mencionados, que 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. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión.

Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [*Sector pertinente del público*]

a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [*Factores que no serán exigidos*] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

PARTE II ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [*Protección de las marcas notoriamente conocidas*] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

2) [*Consideración de la mala fe*] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.

Artículo 4

Marcas conflictivas

1) [*Marcas conflictivas*]

a) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte

esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca;

iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. c) No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)a)iii), con el fin de aplicar el párrafo 1)b)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar:

i) el párrafo 1)a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro; ii) el párrafo 1)b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que esa marca haya sido utilizada, haya sido objeto de una solicitud de registro, o haya sido registrada, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto de determinados productos y/o servicios, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

[Artículo 4.1)

d), continuación] excepto cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente

conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a), constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de dicha invalidación, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva.

5) [*Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe.

c) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado la marca, o se haya presentado la solicitud para su registro.

6) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada, pero nunca ha sido utilizada.

Artículo 5

Identificadores comerciales conflictivos

1) [*Identificadores comerciales conflictivos*] a) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, constituya una

reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del identificador comercial;

iii) la utilización del identificador comercial se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

b) No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)iii), a los efectos de aplicar el párrafo 1)a)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

c) Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para determinar si un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización del identificador comercial conflictivo.

3) [*Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido utilizado de mala fe.

b) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro.

Artículo 6

Nombres de dominio conflictivos

1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de

dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe.

2) [*Invalidación; transferencia*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que quien haya registrado el nombre de dominio conflictivo invalide el registro, o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

NOTAS EXPLICATIVAS

*Elaboradas por la Oficina Internacional *

Las notas fueron elaboradas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con una finalidad explicativa únicamente. El *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)* convino en que las notas no serían sometidas a la aprobación de la Asamblea de la Unión de París ni de la Asamblea General de la OMPI, sino que constituirían un documento explicativo elaborado por la Oficina Internacional a fin de que, en caso de conflicto entre las disposiciones y las notas, prevalecieran las disposiciones (véase el párrafo 17 del documento SCT/2/5).

Notas sobre el Artículo 1

1.1 *Puntos i) y ii)*. Estos puntos se explican por sí mismos.

1.2 *Punto iii)*. La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional de un Estado miembro dado. La definición se ha redactado en términos generales a fin de dar cabida a todos los sistemas que existen en los Estados miembros.

1.3 *Punto iv)*. Los “identificadores comerciales” son signos que identifican empresas como tales y no los productos o servicios que ofrecen las empresas, ya que esta última característica es la función pura de una marca. Los signos que pueden constituir identificadores comerciales son, por ejemplo, los nombres comerciales, los símbolos comerciales, los emblemas o logos. La confusión respecto de las funciones de las marcas y los identificadores comerciales proviene del hecho de que algunas veces el nombre de la empresa, es decir, su identificador comercial, es idéntico a una de las marcas de la empresa.

1.4 *Punto v)*. Los “nombres de dominio” de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como “dirección del protocolo Internet” o “dirección IP”) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica.

Notas sobre el Artículo 2

2.1 *Párrafo 1)a).* El titular de una marca, que pretende demostrar que la marca es notoriamente conocida, ha de proporcionar información que pueda apoyar dicha reivindicación. El párrafo 1)a) exige que la autoridad competente tome en consideración todas las circunstancias que se presenten a fin de demostrar que una marca es notoriamente conocida.

2.2 *Párrafo 1)b).* A modo de ejemplo, en el párrafo 1)b) se enumeran varios criterios que, si se presentan, deberán ser considerados por la autoridad competente. La autoridad no está habilitada para insistir en la presentación de ningún criterio en particular; el tipo de información que se presente se deja a la elección de la parte que solicita la protección. El incumplimiento de un criterio particular no podrá dar lugar por sí mismo a la conclusión de que una marca dada no es notoriamente conocida.

2.3 *Nº 1.* El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podrá determinarse mediante encuestas a los consumidores y sondeos de opinión pública. El punto objeto de consideración reconoce dichos métodos sin establecer norma alguna para su utilización ni para la obtención de resultados cuantitativos.

2.4 *Nº 2.* La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hincapié en el Artículo 2.3)a)i), que prevé que no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el Estado en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios que poseen los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un Estado determinado.

2.5 No se define el término “utilización”. En el plano nacional o regional, la cuestión de lo que constituye “utilización” de una marca surge normalmente en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del carácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines de las disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de una marca en Internet.

2.6 *Nº 3.* Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca. Cuando en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publicidad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo

de promoción sería la presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones.

Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los expositores está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto No 3 no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

2.7 *Nº 4.* El número de registros de una marca obtenidos en todo el mundo y la duración de dichos registros pueden servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se utiliza realmente en el país para el que se haya registrado, o si se ha registrado con la intención auténtica de utilizarla.

2.8 *Nº 5.* Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un Estado determinado. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva.

2.9 *Nº 6.* Existe una variedad considerable de métodos para la evaluación de marcas. Este criterio no sugiere la utilización de ningún método en particular. Únicamente reconoce que el valor asociado a una marca puede ser un indicador de si esa marca es notoriamente conocida.

2.10 El *párrafo 1)c)* deja claro que los criterios que figuran en el párrafo b) no constituyen una lista exhaustiva y que el cumplimiento o incumplimiento de alguno de esos factores no puede por sí mismo resultar concluyente para determinar si una marca es notoriamente conocida.

2.11 *Párrafo 2)a).* En el apartado a) se reconoce que, en cuanto al conocimiento por el público de una marca dada, dicho conocimiento puede existir en sectores pertinentes del público, en lugar del público en general. A modo de ejemplo, se describen tres sectores pertinentes en los puntos i) a iii). Los puntos i) a iii) son de carácter ilustrativo, y pueden existir sectores pertinentes del público distintos a los descritos en esos puntos.

2.12 *Punto i)*. La expresión “consumidor” deberá entenderse en su sentido más amplio y no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se pueden identificar los grupos de consumidores reales y/o potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos.

2.13 *Punto ii)*. En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros productos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia.

2.14 *Punto iii)*. Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca están constituidos en general por importadores, mayoristas, licenciatarios o concesionarios de franquicias, que están interesados y preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la marca.

2.15 *Párrafo 2)b)*. Para que se considere que una marca es notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida por lo menos en un sector pertinente del público. No se permite aplicar una prueba más estricta como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos a ciertos sectores del público como, por ejemplo, los clientes que pertenecen a un cierto grupo en función de sus ingresos, edad o sexo. Una definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca no promovería el propósito de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas por partes no autorizadas con la intención de suplantar los productos o servicios del verdadero titular de la marca por los suyos propios, o de vender el derecho al titular de la marca notoriamente conocida.

2.16 *Párrafo 2)c)*. Mientras el párrafo 2)b) establece que los Estados miembros deberán proteger las marcas notoriamente conocidas al menos por un sector pertinente de su público, el párrafo 2)c) introduce, de manera optativa, la posibilidad de que los Estados miembros protejan asimismo las marcas meramente conocidas por un sector pertinente del público.

2.17 El *párrafo 2)d)* aclara que el párrafo 2)b) y, cuando sea aplicable, c) establece una norma mínima de protección, y que los Estados miembros tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean notoriamente conocidas únicamente fuera del Estado en el que se desea obtener protección.

2.18 El *párrafo 3)a)* establece determinadas condiciones cuyo cumplimiento no podrá exigirse como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida.

2.19 *Párrafo 3)b)*. Si es posible proteger una marca en un Estado miembro sobre la base de que es notoriamente conocida fuera de su jurisdicción, este párrafo permite al Estado miembro, mediante la derogación del párrafo 3)a)ii), solicitar pruebas que apoyen este hecho.

Notas sobre el Artículo 3

3.1 *Generalidades*. La protección que deberá otorgarse a una marca notoriamente conocida en aplicación de las disposiciones consiste en la protección contra las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca.

Las disposiciones no se aplican a conflictos entre las marcas notoriamente conocidas y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Sin embargo, las disposiciones constituyen una norma mínima de protección, y por supuesto los Estados miembros tienen libertad para establecer una protección más amplia.

3.2 *Párrafo 1)*. En virtud de este párrafo, una marca notoriamente conocida tiene derecho a ser protegida por un Estado miembro al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro. Esto significa que un Estado miembro no está obligado a proteger una marca conocida “internacionalmente” si esa marca no es notoriamente conocida en ese Estado o si la marca es conocida, pero no es notoriamente conocida. Sin embargo, como manifiestan las palabras “al menos”, podrá concederse la protección antes de que una marca haya pasado a ser notoriamente conocida.

3.3 *Párrafo 2)*. Los casos que afectan a la protección de una marca notoriamente conocida a menudo guardan relación con un elemento de mala fe. El párrafo 2) tiene en cuenta este hecho al declarar en términos generales que la mala fe podrá ser considerada a la hora de evaluar los intereses de las partes involucradas en casos relacionados con el ejercicio de las marcas notoriamente conocidas.

Notas sobre el Artículo 4

4.1 El *párrafo 1)a)* define las condiciones en las que una marca se considera en conflicto con una marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios idénticos o similares. Si se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables los recursos previstos en los párrafos 2) a 6).

4.2 El *párrafo 1)b)* resulta aplicable sin perjuicio de la naturaleza de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca en conflicto. Sólo se dispondrá en dichos casos de los recursos previstos en los párrafos 3) a 6) si se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en los puntos i) a iii). Cuando vaya a concederse la protección contra el registro, por ejemplo, de una marca conflictiva que aún no se haya utilizado, se deberán aplicar las condiciones de los puntos i) a iii) como si realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, según lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda”.

4.3 *Punto i)*. En virtud de este punto, podrá indicarse una conexión entre una marca notoriamente conocida y los productos o servicios de un tercero, por ejemplo, si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos, o a la oferta de los servicios; o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Los intereses del titular de la marca notoriamente conocida podrían verse afectados si los productos y/o servicios con los que se establece la conexión tienen una pobre imagen en el mercado, dando un reflejo negativo al buen nombre de la marca notoriamente conocida.

4.4 *Punto ii)*. Este punto se aplicará, por ejemplo, si la utilización de una marca conflictiva pudiera menoscabar o diluir en forma desleal la posición única de la marca notoriamente conocida en el mercado. Otro ejemplo de dilución es cuando una marca conflictiva se utiliza en productos o servicios que son de calidad inferior o de naturaleza inmoral u obscena. El significado de las palabras “de forma desleal” supone que no constituye dilución la utilización por terceros de una marca notoriamente conocida que no es contraria a la práctica comercial honesta (por ejemplo, referencia a una marca notoriamente conocida en una revista o parodia).

4.5 *Punto iii)*. El caso mencionado en este punto es diferente de los casos descritos en los puntos i) y ii) en el sentido de que no existe una conexión equivocada respecto del origen real de los productos y/o servicios (como en el punto i)), y el valor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara al público (como en el punto ii)), sino que más bien la utilización en cuestión supondría, por ejemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida. La referencia a una “ventaja desleal” en este punto pretende dar a los Estados miembros flexibilidad en la aplicación de este criterio. Por ejemplo, la referencia a una marca notoriamente conocida por razones comercialmente justificables, como la venta de repuestos, no es desleal y por lo tanto debería permitirse.

4.6 *Párrafo 1)c)*. Este párrafo establece una excepción al principio general que figura en el Artículo 2.3)a)iii) por el que un Estado miembro no exigirá que la marca sea conocida por el público en general al determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, podrá exigirse que la marca sea conocida por el público en general si ha de protegerse esa marca en virtud del Artículo 4.1)b)ii) y iii).

4.7 El *párrafo 1)d)* aclara que los derechos adquiridos antes de que la marca se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en un Estado miembro no se considerarían en conflicto con la marca notoriamente conocida. Sin embargo, existe una derogación importante a esa norma, a saber, cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

4.8 *Párrafo 2)*. El objetivo de este párrafo consiste en asegurar que, en los casos en que existen procedimientos de oposición al registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente conocidas estén facultados a oponerse al registro de una marca que estaría en conflicto con sus marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse al registro de una marca sobre la base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas notoriamente conocidas la ocasión de defender sus marcas lo antes posible. La referencia al párrafo 1)a) limita los requisitos relativos a los procedimientos de oposición a los casos que entrañen confusión. Por lo tanto, los casos de presunta dilución no deben ser tratados en procedimientos de oposición.

4.9 *Párrafo 3)a)*. En virtud de este párrafo, la fecha en la que el registro fue hecho público por la Oficina es la fecha de inicio para calcular el período durante el que deben aceptarse los procedimientos de invalidación, ya que es la primera fecha en la que se puede esperar que el titular de una marca notoriamente conocida haya recibido notificación oficial del registro de una marca en conflicto. El plazo establecido por ese párrafo comienza a contabilizarse en la fecha en que el registro fue hecho público por la Oficina, y finaliza al cabo de cinco años.

4.10 *Párrafo 3)b)*. Si una autoridad competente puede incoar a iniciativa propia procedimientos para la invalidación del registro de una marca, se considera razonable que un conflicto con una marca notoriamente conocida se trate también como un motivo de invalidación.

4.11 El *párrafo 4)* otorga al titular de una marca notoriamente conocida otro recurso, a saber, el derecho a solicitar que una autoridad competente dicte una orden que prohíba la utilización de una marca en conflicto. Al igual que el derecho a solicitar procedimientos de invalidación en virtud del párrafo 3), el derecho a solicitar que se dicte una orden para prohibir la utilización de una marca en conflicto está sometido a un plazo de por lo menos cinco años.

No obstante, en el caso de utilización de una marca en conflicto, el plazo de cinco años debe calcularse desde que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento del uso conflictivo. De ello se desprende que no hay obligación de prohibir la utilización de una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso de que el titular de la marca notoriamente conocida haya tolerado dicha utilización durante por lo menos cinco años. Este párrafo no aborda la cuestión de si es atribuible al titular de la marca notoriamente conocida el conocimiento por el titular de una licencia de la utilización de una marca conflictiva y, por tanto, esto ha de decidirse en virtud de la legislación aplicable.

4.12 El párrafo 5)a) y b) dispone que todo plazo que, en virtud de los párrafos 3) y 4), se pueda aplicar en relación con la invalidación de un registro o con la prohibición de la utilización, no se podrá aplicar si una marca se registró o utilizó de mala fe.

4.13 El párrafo 5)c) establece un posible criterio a tener en cuenta para determinar la mala fe.

4.14 Párrafo 6). Un problema potencial para el titular de una marca notoriamente conocida podría darse en una situación en la que una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida se registrara de buena fe pero no se utilizara. Esta situación estará contemplada, en la mayoría de los casos, en las disposiciones de las leyes nacionales o regionales que establecen que el registro de una marca que no haya sido utilizada durante cierto tiempo pasará a ser susceptible de anulación. Sin embargo, si no existe dicha exigencia de utilización, es admisible que una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada de buena fe, pero jamás haya sido utilizada y, por lo tanto, no haya llamado la atención del titular de la marca notoriamente conocida. El párrafo 6) tiene el propósito de evitar que se produzca el caso de que los plazos aplicables en virtud de los párrafos 3) o 4) puedan impedir al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

Notas sobre el Artículo 5

5.1 *Generalidades.* El Artículo 5 establece los recursos que los Estados miembros deben poner a disposición en caso de que una marca notoriamente conocida esté en conflicto con un identificador comercial. Este Artículo contiene principalmente las mismas disposiciones que el Artículo 4, pero toma en consideración la naturaleza especial de los identificadores comerciales. Las principales diferencias entre las marcas y los identificadores comerciales son que i) las marcas diferencian productos y/o servicios, mientras que los identificadores comerciales diferencian empresas, y ii) el registro de las marcas se realiza a través de las autoridades nacionales o regionales (en la mayoría de los casos, oficinas de marcas), mientras que los identificadores comerciales pueden ser registrados por administraciones que pueden variar de un país a otro, o bien no estar registrados.

5.2 En lo relativo a las partes del Artículo 5 que sean idénticas al Artículo 4, cabe referirse a las notas relativas al Artículo 4.

5.3 *Párrafos 2) y 3).* Véase la Nota 5.2.

Notas sobre el Artículo 6

6.1 *Generalidades.* La cuestión de la jurisdicción se ha dejado fuera deliberadamente y por lo tanto, se deja al Estado miembro en el que se busca la protección. Por consiguiente, el demandante en un procedimiento judicial para obtener la protección de una marca notoriamente conocida contra su registro como nombre de dominio debe establecer que la autoridad competente tiene jurisdicción sobre el demandado en el Estado en el que se incoa el procedimiento, así como que la marca en cuestión es una marca notoriamente conocida en dicho Estado.

6.2 El *párrafo 1)* describe una de las condiciones que ocurre con más frecuencia en las que se considera que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida. Como manifiestan las palabras “por lo menos” ésta no es la única situación posible de conflicto entre una marca notoriamente conocida y un nombre de dominio, y los Estados miembros tienen por supuesto la libertad de establecer recursos para otras situaciones de conflicto.

6.3 *Párrafo 2)*. Los recursos previstos en el párrafo 2) son los que resultan más adecuados para el caso en cuestión, a saber, la transferencia o la cancelación del nombre de dominio infractor.