

INTRODUCCIÓN GENERAL	4
CAPITULO I.....	6
EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	6
PROPIEDAD	6
PROPIEDAD INDUSTRIAL	8
LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO BIENES INTANGIBLES O INMATERIALES	10
EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS	12
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	15
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR	21
SISTEMAS JURÍDICOS RELEVANTES	25
SISTEMA MARCARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ...	25
SISTEMA MARCARIO DE FRANCIA	27
SISTEMA MARCARIO DE ALEMANIA.....	28
EL DERECHO DE MARCAS EN AMÉRICA LATINA	30
RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA	31
CAPITULO II.....	41
SIGNOS DISTINTIVOS	41
DEFINICIÓN.-	41
REQUISITOS.-.....	42
APTITUD DISTINTIVA.-.....	42
FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS:.....	45
FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD:	46
FUNCIÓN PUBLICITARIA:	47
FUNCIÓN COMPETITIVA:.....	48
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA:	49
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	50
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.-	51
SIGNOS NO TRADICIONALES.-	53
CLASES DE SIGNOS DISTINTIVOS.-.....	55
MARCAS	56
CLASES DE MARCAS.-.....	64
ACORDE A SU NATURALEZA.	65
ACORDE AL ÁMBITO DE PROTECCIÓN	73
ACORDE A SU FUERZA DISTINTIVA	76
ACORDE AL RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONSUMIDOR:.....	81
OTRAS CLASIFICACIONES DE MARCAS.....	82
NOMBRES COMERCIALES.-	84
LEMAS COMERCIALES.-	85
MODO DE ADQUIRIR DERECHOS	89
ANÁLISIS DEL SISTEMA ATRIBUTIVO Y DECLARATIVO	91
DERECHOS ADQUIRIDOS.-.....	94
DERECHO DE PRELACIÓN.-	94
DERECHO DE PRIORIDAD.-	98

DERECHO AL USO EXCLUSIVO.-	99
DERECHO CONTRA TERCEROS.-	100
CAPITULO III.....	102
SIGNOS REGISTRABLES	102
PROCESO DE CREACIÓN DE MARCAS Y SU RELACIÓN CON EL MERCADO.....	102
CUALIDADES QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CREAR UNA MARCA	104
REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS	106
IMPEDIMENTOS RELATIVOS.-	110
IMPEDIMENTO POR NOTORIEDAD.....	113
SIMILITUD CONFUSIONISTA.....	114
IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS.-.....	118
IMPEDIMENTO A DENOMINACIONES GENÉRICAS	128
CRITERIOS PARA DETERMINAR GENERICIDAD	130
IMPEDIMENTO PARA DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.....	133
CRITERIOS PARA DETERMINAR SIGNOS DESCRIPTIVOS.....	134
IMPEDIMENTO PARA SIGNOS ENGAÑOSOS.....	136
CRITERIOS PARA DETERMINAR SIGNOS ENGAÑOSOS	138
CAPITULO IV.....	141
MARCAS Y EL MERCADO	141
RELACIÓN ENTRE MERCADO – MARCA - PRODUCTO Y ORIGEN EMPRESARIAL.....	142
VALOR DE LA MARCA	144
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO:.....	147
MARCAS DÉBILES.....	150
MARCAS FUERTES	154
MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE	157
LEGISLACIÓN APLICABLE	157
CONCEPTOS	160
PROTECCIÓN JURÍDICA.....	164
NOTORIEDAD Y HECHO NOTORIO	165
LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.....	166
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD	168
NOTORIEDAD Y CALIDAD	169
LA NOTORIEDAD COMPARTIDA	170
LA PUBLICIDAD COMO MEDIO DE POSICIONAMIENTO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y AFECTACIÓN AL MISMO	171
CAPITULO V.....	173
DILUCIÓN Y VULGARIZACIÓN	173
DILUCIÓN	173
DILUCIÓN Y NOTORIEDAD	177
VULGARIZACIÓN	181
CRITERIOS PARA DETERMINAR UN SIGNO VULGARIZADO.....	184
COMO EVITAR LA VULGARIZACIÓN	190
EFECTOS.....	192
ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCA POR VULGARIZACIÓN EN ECUADOR. MARCA ASPIRINA.....	195

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	211
BIBLIOGRAFÍA.....	213
ANEXOS.....	218

INTRODUCCIÓN GENERAL

La inventiva del ser humano parece infinita. La capacidad de innovar y de concebir ideas que permitan elaborar obras para alcanzar un mayor bienestar en la vida de las personas ha sido una constante en la historia de la humanidad.

El hombre en la historia siempre ha tenido la necesidad de identificar e individualizar sus creaciones, por cuanto desde los inicios de la propiedad industrial está se ha relacionado con el desarrollo de la ciencia y tecnología y con el libre comercio, es así que el hombre con su inventiva ha creado signos que identifican los bienes o servicios que promueven, buscando siempre signos que impacten al segmento que pretende llegar, con este afán estas denominaciones han llegado a ser verdaderos signos distintivos que entrañan características como calidad, confiabilidad, precio y muchas más.

Estos signos distintivos al ser denominaciones con cualidades propias, representaban para el hombre un activo importante dentro de su patrimonio, para lo cual se vio la necesidad de protegerlos, protección que además conlleva el ejercicio de ciertos derechos como lo es la prohibición de usos ilegítimos; junto con esta protección que ahora gozan los signos distintivos, el hombre en su afán de ambición pretende posesionar a su marca como la mejor del mercado.

Todo este proceso ha sido debidamente amparado por las leyes de propiedad industrial, sin embargo el principal actor de este proceso que es la marca, actúa en el escenario denominado mercado, escenario que es cambiante y busca siempre la mejor oportunidad por cuanto la competencia es constante entre productores del mismo bien y servicio.

Como resultado de este proceso, la marca siendo un signo distintivo original e innovador, que identifica bienes o servicios dentro del mercado; por factores propios del mercado pasa de ser un signo que en sus orígenes nace como distintivo, a un signo que se ha consagrado como apelativo obligado de los productos o servicios a los

que identifica, es decir, el público consumidor lo relaciona y vincula como una denominación general y objetiva de estos artículos o prestaciones.

Este rompimiento de la asociación marca – producto podría darse por la falta de cuidado por parte del titular, para adoptar los medios que permitan mantener la distintividad del signo con relación al producto o servicio que protege, esta falta de cuidado podría producirse por el alto grado de posicionamiento de la marca en el mercado, por lo tanto, en la mente del consumidor se asocia directamente al producto con esa denominación con lo cual se produce una fusión marca - producto.

Más, el problema surge cuando un correspondiente sector económico necesita utilizar el signo que por el transcurso del tiempo y su uso se ha convertido en apelativo identificativo para el producto o servicio que promociona, encontrándose que este signo fue registrado.

A lo largo del presente trabajo analizaremos la naturaleza del signo distintivo y su protección, además trataremos de ubicar su desenvolvimiento dentro del mercado para así lograr entender la pérdida de distintividad al cual esta expuesto junto con sus efectos.

CAPITULO I

EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD

Con la finalidad de comprender la figura de la propiedad es importante empezar por analizarla desde su nacimiento, es así que desde tiempos remotos la propiedad fue uno de los derechos primordiales y básicos de la civilización humana. Quizás, fue la civilización romana y su imperio quienes desarrollaron con mayor detenimiento un régimen específico, especializado y probablemente el más completo de la historia, tanto así que su desarrollo constituye los cimientos del derecho de la gran cultura occidental.

Los romanos desarrollaron así un despliegue teórico con figuras conceptuales que desenvuelven en la vida práctica de la época una enorme importancia a través de la de adquisición de cosas y obligaciones por parte de aquellas mediante el ejercicio de estos derechos y obligaciones adquiridas. Es decir, a través de la propiedad.

La propiedad como todo derecho tiene en principio sus limitaciones; este derecho se encuentra sujeto a restricciones de diversa índole, bien por su ejercicio frente o ante otros sujetos, bien por razón de situaciones que con mayor relevancia predominaban preferentemente al ejercicio de éste.

Es fundamental conocer varias acepciones de lo que es la propiedad dentro del Derecho Romano, es así que ésta ha sido definida de diferentes maneras por los distintos autores, así encontraremos entre las diferentes definiciones, la de César Ramos que la cito como la principal.

"La propiedad (dominio): es el derecho real mas amplio contenido, ya que comprende todas las facultades que el titular puede ejercer sobre las cosas y es un

derecho autónomo por cuanto no depende de ningún otro. Es el dominio más general que puede ejercer sobre las cosas".¹

Así como César Ramos existen otros autores que definen a la propiedad:

"La propiedad como una facultad que corresponde a una persona llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada, toda la utilidad jurídica que esa cosa es susceptible de proporcionar".

"La propiedad es el derecho de obtener de un objetivo toda la satisfacción que éste pueda proporcionar".

"La propiedad es definida por Acarrias, como aquello "en virtud" de lo cual las ventajas que pueden procurar una cosa corporal son atribuidas totalmente a una persona".

"La propiedad, Girard la concibe como el derecho real por excelencia, el mas conocido y antiguo de todos los derechos reales o el dominio completo o exclusivo que ejerce una persona sobre una cosa corporal (plena in res protesta)".²

Por lo tanto podríamos decir que desde sus inicios la propiedad se ha caracterizado por lo siguiente:

La propiedad ha sido el señorío más general que existe sobre la cosa.

El señorío no requiere que el titular del derecho esté en contacto inmediato de ejercerlo libremente con lo cual dicho derecho conserva toda plenitud.

La propiedad procura ventajas a su titular, quien, no solo usa y goza la cosa, sino que también dispone de ésta.

¹RAMOS S., CÉSAR JOSÉ. Materiales para el estudio de la carrera de Derecho Romano I, Caracas 1998.

² Compilación varios Autores "Propiedad en el Derecho Romano"

La propiedad es un derecho. Esto significa, que al titular del derecho de propiedad le asiste un título jurídico. Este es el fenómeno concreto en el cual descansa y se legitima el derecho y el cual invoca el titular cuando, por perturbación o despojo, se lesiona su derecho.

La propiedad es el derecho real por excelencia. Es un vínculo directo entre el sujeto y el objeto. Se ejercita sin consideración a personas determinadas. La sociedad debe respetar el ejercicio legítimo de ese derecho, por lo que todos los miembros de la sociedad, sin excepción, están obligados a abstenerse de perturbarlo. Es considerado el derecho real por excelencia por cuanto todos los demás derechos reales se subordinan a él.

La propiedad es, de los derechos reales, el más antiguo y reconocido.

El derecho a la propiedad se define, con la “actio reivindicatoria” (acción reivindicatoria) o acción real, que permite al propietario perseguir la cosa, de manos de quien se encuentre.

Finalmente, podremos definir la PROPIEDAD como el derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales se es propietario, sujeto a las restricciones impuestas por la ley y defendible por acción reivindicatoria.

Al referirnos a la propiedad podemos encontrar varios tipos de propiedad tales como:

Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual

Propiedad Privada

Propiedad Común

PROPIEDAD INDUSTRIAL

A partir de fines del siglo XVII con el fenómeno de la industrialización se produjo una creciente utilización y valor de los signos que identificaban los productos en el mercado, es así que en un inicio cuando la economía dependía netamente del

intercambio de productos fungibles, con la finalidad de satisfacer necesidades elementales del ser humano, la determinación del origen de tales productos no tenía mayor importancia; sin embargo, en una economía industrializada la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente de los bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante, en razón de que los consumidores al tener la posibilidad de acceder a un producto a través de varios fabricantes, requiere conocer información adicional de su origen para poder escoger el de su conveniencia, además que el consumidor en el mercado ya no sólo encuentra productos dirigidos a satisfacer las necesidades básicas sino también a atender deseos arbitrarios, los cuales provienen de varios competidores, ante este movimiento del mercado los fabricantes vieron la necesidad de utilizar signos marcarios que expresen pertenencia de un origen empresarial, adquiriendo de esta manera un valor más significativo en sus productos; ahora, esta denominada pertenencia debía reflejarse en un conjunto de derechos que le otorgase la denominada Propiedad Industrial, es así que podemos definirla como un conjunto de derechos que puede poseer una persona natural o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial o un signo distintivo (marca o nombre comercial); al otorgarse este conjunto de derechos se destacan dos de ellos primordiales para ejercer su señorío: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

El derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país)

Otros límites al derecho de prohibir son el *agotamiento del derecho*, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no

comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero.

Por lo expuesto podemos concluir que la propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con autorización. La protección bajo nuestra legislación sólo es válida en el territorio nacional y subregional; Comunidad Andina, su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO BIENES INTANGIBLES O INMATERIALES

Con la finalidad de comprender la naturaleza de los bienes intangibles, es importante citar el concepto de bienes inmateriales, Troller determina que: “Bienes jurídicos u objetos jurídicos son aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica. Existen dos categorías de objetos jurídicos:

- a) En primer lugar bienes que son objeto de un derecho absoluto, entre otros, cosas materiales y ciertos bienes inmateriales comprendidos por el legislador en un *numerus clausus* y dotados de caracteres especiales determinados por la ley (invenciones, signos distintivos, obras literarias, artísticas);
- b) Otros bienes no son objeto del dominio total que se ejercita con el derecho de exclusiva, el poseedor de estos bienes tiene en los hechos su goce exclusivo. La ley no le atribuye el derecho de propiedad, pero le da la facilidad de defenderse de determinados ataques con la situación de hecho existente, calificados como actos ilícitos. El dominio es garantizado indirectamente y de forma más o menos completa. Aún cuando le falte la exclusividad puede, en las relaciones jurídicas, aparecer igual

a aquél basado sobre un derecho exclusivo”³. De esta teoría podemos enmarcar a los signos como un bien inmaterial en el primero de los apartados determinados por Troller, ya que el sistema jurídico tutela la exclusividad y facilita diversos instrumentos para su protección; criterio que podemos encuadrar con lo establecido en el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 583 que establece que “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. ***Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas***”; sin que estén incluidos los signos distintivos podemos encuadrarlos en la categoría de incorporeales ya que la titularidad de signos distintivos consiste en un conjunto de derechos.

El conjunto de derechos sobre un bien se asimila perfectamente a los derechos asistidos a un signo distintivo, más aún si se lo analiza desde el punto de vista que el derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, sino al signo en cuanto se relaciona con el producto o servicio que identifica, puesto que lo que en realidad se encuentra jurídicamente protegido es el uso de la marca, paralelamente bajo esta premisa también existen usos no distintivos de mercaderías como lo es el empleo de un signo en una obra científica o literaria; es importante traer a colación lo expuesto ya que nos ayuda a comprender al signo distintivo como bien inmaterial y consecuentemente las múltiples situaciones jurídicas que le asisten por pertenecer a esta categoría.

Luís Bertone y Guillermo Cabanellas, al analizar este tema han concluido que lo característico de estos bienes es el derecho que les asiste, sin necesidad de presentar un elemento físico tangible estos pueden ser creados y utilizados de distintas maneras con sus obvias consecuencias jurídicas, y al encuadrarlos en la naturaleza de bien podremos entender la razón de ser del ordenamiento jurídico de propiedad industrial.

Bajo este análisis comprendemos que el hecho de encuadrar dentro de la categoría de bien implica varias situaciones jurídicas a las que estarán expuestos los signos

³ Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali, en Revista del Diritto Commerciale (1957), t 55, 1, pp. 176 y 177; citado por Bertone y Cabanellas en su obra derecho de marcas Tomo I.

distintivos, figuras que nuestra legislación las ha regulado con la finalidad de proteger el concepto intrínseco de propiedad que conlleva la titularidad de un signo marcario.

EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Para comprender el derecho que le asiste al titular de un signo distintivo, es importante analizar algunos significados que son citados por Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra Derecho de Marcas Tomo I:

“a) Puede entenderse por propiedad todo tipo de derecho *erga omnes*⁴ que se ejerce respecto de un objeto determinado, aunque tal derecho no sea asimilable al de dominio. En este sentido se lo utiliza frecuentemente en el campo del Derecho de la Propiedad Industrial, por ejemplo, en el caso de titulares de patentes que cuentan con derechos *erga omnes* respecto del objeto de sus títulos.⁵

b) Puede emplearse el concepto de propiedad como similar al de dominio, o sea como configurado por el derecho a ejercer acciones *erga omnes* respecto de cosas, objeto de tal propiedad⁶

c) Dentro del Derecho de la Propiedad Industrial, el concepto de propiedad puede adoptar un sentido comprensivo de todos los distintos derechos derivados de esta rama jurídica. Así, el artículo 1º, párrafo 2, del Convenio de París dispone que “la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los

⁴ es una locución latina, que significa "respecto de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. Significa que aquél se aplica a todos los sujetos, en contraposición con las normas *inter partes* (entre las partes) que sólo aplican a aquellas personas que concurrieron a su celebración. Normalmente, para que un contrato tenga efectos más allá de *inter partes* y sea oponible a terceros, es necesario que cumpla ciertas formalidades que normalmente tienen fines publicitarios, como haber sido inscritos en un registro público. Las normas, por el contrario, suelen tener siempre efectos *erga omnes*, dado que por definición son de aplicación general. Sólo en casos muy especiales se dictan normas específicas para casos concretos. http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes

⁵ Constitución Nacional de la República de Argentina, que declara a todo autor o inventor propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley; citado por Bertone y Cabanellas

⁶ Código Civil Argentino, art. 2506, citado por Bertone y Cabanellas.

modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.

d) Puede también entenderse por propiedad el patrimonio de una persona constituido por las cosas y objetos inmateriales de su pertenencia.⁷

e) Por último, el concepto de propiedad puede extenderse a todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, acepción que reviste fundamental importancia desde el punto de vista constitucional, y que se aplica no sólo a los derechos reales y creditorios, sino también a los derechos personales, como los relativos a la capacidad de trabajo, cuando presentan un valor económico, sin perjuicio de la protección que corresponda a estos derechos por otros motivos y a través de otros mecanismos jurídicos⁸”.

De las acepciones expuestas podemos llegar a la siguiente conclusión que finalmente nos ayudarán a comprender el derecho de propiedad sobre los signos distintivos:

La propiedad no solamente se relaciona con las cosas materiales, sino con todos los bienes, sean estos corporales e incorporales los cuales integran el patrimonio de una persona natural o jurídica a la que se garantiza la propiedad privada sobre la universalidad de sus bienes; como titular de un bien le asisten derechos y obligaciones, es así que el titular de un signo distintivo puede ejercer su derecho a impedir usos ilegítimos situación que ampara la Ley y cuyo espíritu nace del concepto de propiedad privada; con este simple ejemplo podríamos afirmar que se ejerce una plena propiedad sobre bienes intangibles como lo son los signos distintivos, sin embargo se debe tomar en cuenta que todo el régimen jurídico del derecho de dominio esta estructurado respecto de objetos tangibles, razón por la cual aspectos vinculantes al dominio como son la posesión y la tenencia sólo pueden ser extendidos a los signos distintivos en forma aproximada, con esta consideración

⁷ Código Civil argentino, art. 2312, citado por Bertone y Cabanellas

⁸ Código Civil argentino, art. 2313, citado por Bertone y Cabanellas.

algunos tratadistas del derecho civil determinan que las marcas, no entran en la clasificación de derechos reales y personales ya que estos bienes no son objetos corporales ni cosas en el sentido jurídico, por lo cual forman parte de una rama especial del derecho, diferente al derecho civil e independiente del derecho comercial, criterio que fue analizado en un fallo de 1ª instancia del Dr. Ortiz Basualdo, confirmado por la Cám. Fed de la Cap, jurisprudencia argentina; con el que podemos entender claramente el sentido de propiedad de los signos distintivos, en lo que concierne este fallo realizó la siguiente conclusión: “Por la naturaleza propia del derecho (sobre la marca), en el cual se confunden, sin separación posible, los elementos que en el lenguaje de los derechos reales llamamos corpus y animus, el derecho a una marca no puede perderse para su titular ni adquirirse por un tercero por prescripción.(...) ¿Puede pedirse el reconocimiento de la propiedad de una marca, por la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria esta dada (...) como remedio de garantía para los derechos reales; nace del dominio, en sentido específico sobre cosas corporales (...) y no de la propiedad, en sentido genérico (...) y requiere, como condición especial que el dominus reivindicante haya tenido la posesión o la cuasiposesión de la cosa y que la haya perdido. Y hemos visto también que las marcas están fuera del régimen del dominio de las cosas y de los derechos reales. Si por la ley no hay más marcas que las registradas y el uso sin registro no da ningún derecho, no se concibe el caso práctico de pérdida involuntaria de la propiedad original (¿posesión o corpus?) que pudiera dar lugar a recuperarla. Las acciones civiles de confusión, de nulidad y de resarcimiento y las penales de imitación, usurpación o falsificación, que la ley otorga al titular de una marca, cubren todas las posibilidades de riesgos y defensas de esa propiedad, sin que se eche de menos ni tenga cabida, una acción reivindicatoria, como reparo de una lesión jurídica que no puede ocurrir en el sistema atributivo legal argentino”. Con esta jurisprudencia podemos entender que si bien las figuras de bienes inmateriales, propiedad y derecho de propiedad industrial son excluyentes sin embargo dependen mutuamente para su existencia, razón por la cual existe propiedad sobre la marca, porque la norma reconoce ciertos derechos que por sus particularidades en el orden jurídico califican como propiedad industrial, situación similar existe en el ámbito de los derechos

reales, en el que, como consecuencia de la protección jurídica da origen a ciertos derechos.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por lo expuesto podemos concluir que la propiedad industrial otorga la facultad de usar, gozar y disponer de creaciones intelectuales, buscando siempre un desarrollo tecnológico y económico en la sociedad; esta necesidad tiene sus inicios en tiempos remotos, cuando el hombre pretende individualizar e identificar sus creaciones, es así que en la antigüedad fue conocido que los griegos colocaban su nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, etc., además a su alfarería la denominaban sigilla; durante el Imperio Romano también se colocaba el nombre sobre obras de arte, tubos de estaño, ollas de cocina, quesos vinos, etc., los romanos ya diferencian el uso de la marca en individual y de fábrica, es decir como indicativo del creador así como del lugar de producción; una utilización similar se dio en la antigua China en donde se indica el nombre del autor de piezas de porcelana, así como el lugar de fabricación y además aparece una nueva información que es el destino para el que habían sido producidas; características similares se encontró en objetos para la construcción en Egipto y Mesopotamia, todas estas culturas al utilizar un signo sobre sus productos denotan el interés por reconocer el prestigio profesional del autor y además su origen geográfico, propiedad o destino, siempre con el objetivo de determinar su autoría.

De las culturas antes mencionadas en el Imperio Romano, la utilización de las marcas tuvo propósitos distintivos, los que reflejaban el prestigio adquirido por las marcas, razón por la cual aparecen las falsificaciones marcarias; la Lex Cornelia instituida en el Derecho Romano, penaba el uso de un nombre falso y por ende la falsificación de marcas, este compendio de disposiciones establecidas para el caso de lesión del uso legítimo del nombre, una era la denominada actio injuriarum con la cual se podía reparar la ofensa inflingida a la personalidad y otra la actio doli que resarcía el daño patrimonial.

Por lo expuesto durante la edad media el hombre vio la necesidad de proteger sus creaciones ya se con la finalidad de reconocer su autoría o con un propósito distintivo, es así que para una convivencia armoniosa en sociedad creo normas que protejan básicamente al creador.

Ya en la Edad Media se amplía el uso de los signos marcarios, cumpliendo diversas funciones, las mismas que al realizar una comparación con las tendencias modernas no corresponden a la esencia de la protección marcaria; es así que una de las funciones primordiales fue la de identificación personal, indicando quien vivía en determinada casa, la cual de ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener ciertas posibilidades de identificación de los servicios o productos allí originados, otra función importante era la de identificar la propiedad de los animales, bienes transportados a larga distancia y objetos personales y de uso doméstico y otros usos importante en esta época fueron el de identificación del origen geográfico, la certificación de calidad y la identidad del creador .

En la Edad Media se emitía ordenanzas reales en las que se otorgaban marcas a las corporaciones medievales, de esta manera se dio un carácter obligatorio al uso de signos con diferentes propósitos como identificación al creador para determinar si había cumplido con las normas de su oficio, con la imposición de la obligatoriedad aparecen ciertos conceptos como la protección al consumidor a través del control de las mercaderías que ejercían los oficiales corporativos, control de importación de mercaderías de origen extranjero y control de las fuentes de los tributos aplicables; al hablar de marcas ya se manejaba conceptos tales como condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad. Posteriormente con las invasiones bárbaras y el ocaso del imperio romano se dio una fusión de comercio, industria y trabajos intelectuales, es así que las corporaciones crearon verdaderos monopolios en la sociedad adquiriendo derechos exclusivos que permitía el desarrollo de la industria a nivel local.

Los derechos de protección sobre las creaciones intelectuales durante la edad media no nacían por el simple hecho de la creación, sino que se concebía como un

privilegio que otorgaban los reyes, es así que en 1330 Felipe VI, de Francia concede a Philippe de Caqueray, privilegio para una manufactura de vidrio.

Varios autores como Bartola de Saxo Ferrato analizan el funcionamiento de las marcas en la edad media y la definen como “medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieran impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su calidad”⁹; definición que denota lineamientos modernos y refleja los cimientos de la función marcaria en la actualidad.

Iniciando la edad moderna y contemporánea, en 1471 la ley veneciana establece una verdadera protección en la utilidad y en la novedad de la invención y en el año 1500 se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos propios del Derecho Privado, con la finalidad de favorecer al usuario de las marcas; si bien el sistema corporativo es predominante aún, ya aparecen verdaderas disposiciones que pretenden proteger a las marcas como tal, es así que en 1512, mediante Decreto del Consejo de Nuremberg se protege al signo “AD”, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; un Edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos¹⁰; normas francesas en que se aplicaban penas a los falsificadores y también fallos británicos pronunciándose sobre la responsabilidad de los imitadores de marcas frente sus competidores¹¹; posteriormente el Parlamento Inglés en 1624 adoptó una ley sobre patentes a través de la cual se concedían derechos a inventores por un período de 14 años.

El derecho marcario evolucionó como consecuencia de la Revolución Industrial, debido a la producción masiva y las relaciones entre productores, además del cambio ideológico que implicó la Revolución Francesa; lo que permitió la expedición de leyes modernas tanto en Europa como en los Estados Unidos de América, así aparece el Copyright en el año 1710, la Real Orden de 1763 en la que se determina que no se

⁹ M.A. Benedetto, Ob. Cit., p 580; citado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra Derecho de Marcas.

¹⁰ S.A...Diamond “The historical development of trademarks”, en The Trademark Reporter 1975. pag 279

¹¹ Southern v. How, 79 English Reprints 124 (1656)

permite conceder privilegio exclusivo a nadie para imprimir ningún libro sino al mismo autor, en 1791 desaparece el sistema corporativo en virtud de la Ley Le Chapelier, por cuanto se elimina el régimen de marcas corporativas, situación que en un inicio desencadenó frecuentes abusos y falsificaciones de signos identificatorios, para lo cual se dictó la Ley 22 de Germinal del año XI donde se aplica la pena de falsificación de instrumentos privados a la imitación de marcas, sin embargo la aplicación no fue viable debido a la gravedad de las penas resultantes y es así que se la reemplaza por la Ley de 28 de abril de 1824, que protege a los nombres comerciales colocados sobre los productos; finalmente en Francia mediante Ley del 23 de junio de 1857 se instituye un régimen marcario comparable al contemporáneo, en este cuerpo legal ya se establece un sistema de depósito de los signos marcarios, el mismo que debía convivir con un sistema de adquisición del derecho de propiedad sobre una marca mediante su uso y también la potestad facultativa del uso de la marca.

Paralelamente un desarrollo similar se dio en los países industrializados Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Así en Alemania con la finalidad de asegurar el cumplimiento del régimen marcario de origen medieval, se emite una Ordenanza Prusiana el 18 de agosto de 1847, no es hasta el 30 de noviembre de 1874 que se dicta una ley de tipo moderna en la que se centra el registro de las marcas como base del derecho de propiedad de las mismas. En Italia se dicta una primera ley con estas características en 1868.

A mediados del siglo XIX, en el derecho anglo-norteamericano se establecen formas de protección judicial, es así que la protección contra las imitaciones y falsificaciones de marcas se desarrolló en el contexto del resarcimiento por los hechos ilícitos, lo que dio origen a la figura de passing off, además se incorpora a las infracciones y delitos marcarios dentro del contexto del derecho de la competencia desleal buscando reprimir el enriquecimiento injustificado, el desvío de clientela mediante engaños y las prácticas abusivas de mercado¹².

¹² J.T. Mc Carthy, Ob. Cit., t. 1, p.113, citado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su obra Derecho de Marcas.

La divulgación mundial de la legislación marcaria se amplia en la segunda mitad del siglo XIX, para 1876 sólo siete países tenían legislación marcaria, en 1900 ya eran treinta y dos países y para 1975 ciento veintitrés, sin embargo con la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1833 se amplia la divulgación del Derecho marcario elevando significativamente la extensión de la legislación marcaria, lo que a su vez promovió la instrumentación de mecanismos internacionales de protección de los signos. Los países miembros y participantes del Convenio de París acordaron, constituyeron y adoptaron una clasificación común de Productos y Servicios para lo relativo al registro de marcas, llevada a cabo el 15 de junio de 1.957, revisada en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1.977 y modificado en Ginebra el 28 de Septiembre de 1979, mediante ésta clasificación se agruparon los productos o servicios que podían ser registrados, dividiéndolos en diversas clases de acuerdo a sus características. La primera edición de la clasificación de Niza fue publicada en 1.963, la segunda en 1.971, la tercera en 1.981, la cuarta en 1.983, la quinta en 1.987, la sexta en 1.992, la séptima en 1.996 y en el año 2002, entro a regir la Octava edición de la Clasificación de Niza, mediante la cual se reestructuro la clase 42 y se crearon las nuevas clases 43,44 y 45, el empleo de la clasificación de Niza es obligatorio no solamente para el registro nacional de marcas en los países miembros del arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas efectuado por la OMPI, para los registros ante la Organización Africana de la Propiedad Intelectual –OAPI-.

Se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año de 1967 para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la Conferencia de Estocolmo. En 1974 se transformó en un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recibió el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de la Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

En el año de 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) la cual incluye a 145 países y su sede está en Ginebra, Suiza, su finalidad radica en impulsar

e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas en materia de comercio, inversiones y desregulación, que exacerban las desigualdades entre el Norte y el Sur y entre ricos y pobres en cada país. Así mismo, este acuerdo de creación de la OMC contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS, por sus siglas en Inglés que viene a ser el más importante en materia de propiedad industrial y marcas desde el convenio de París, acuerdo que establece un nivel mínimo de protección, que cualquier país supera fácilmente mediante la expedición de nuevas normas ó aplicando las ya existentes que reconozcan una mayor protección al titular del derecho.

Desde que fue suscrito el Acuerdo ADPIC, se inició la implementación gradual de los compromisos que se plasmaron con dicho Acuerdo, el cual ha abarcado aspectos legislativos e institucionales en todas las áreas de propiedad intelectual, incluyendo el derecho marcario, establece principios básicos para la protección de la propiedad intelectual; normas o estándares mínimos de protección; disposiciones de observancia; disposiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; y un mecanismo de prevención y solución de diferencias. Es decir, el Acuerdo no trata de armonizar leyes, simplemente provee un nivel internacional mínimo para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

En América Latina, las primeras leyes marcarias fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX, es así que en las primeras décadas del siglo XX se llegó a una fusión prácticamente total de las legislaciones.

Las normas dictadas durante la edad moderna y contemporánea reflejaban la necesidad de establecer protección jurídica para distintas categorías de propiedad industrial, con la finalidad de promover el desarrollo industrial e impedir los posibles abusos del libre comercio.

En un inicio las leyes de propiedad industrial estuvieron dirigidas a proteger intereses de industrias nacionales, posteriormente la tendencia se amplía buscando proteger al

consumidor, situación que ha evolucionado debido a las influencias de mercados internacionales y a la libre competencia.

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR

A pesar de la independencia de los españoles el Ecuador seguía influenciado de leyes españolas por más de medio siglo, razón por la cual la tarea de promulgar leyes y códigos que plasmen la realidad del pueblo fue realmente complicada, más aún en el caso de leyes especiales como la de marcas debido al comercio elemental y la poca industria que existía, a pesar de estos limitantes, aparece la Propiedad Industrial en el Ecuador con la expedición de la Constitución de 1835, que en el Título XI de las garantías, art. 99 establecía que: “El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le considere la ley; y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente”¹³; en esta primera norma que si bien protege y da exclusividad al autor, también apunta a un interés social, es así que claramente establece la posibilidad de exigir su publicación, con la finalidad de dar una utilidad pública; la disposición antes citada se mantuvo presente en las constituciones de 1845,1851,1852,1861,1869 y la de 1878, con la finalidad de reconocer a los ciudadanos sus derechos sobre sus invenciones, patentes y descubrimientos.

En la Constitución Política de 1897 en su artículo 18 establecía que “Todos gozarán de libertad de industria, y, en los términos prescritos por la ley, de la propiedad exclusiva de sus descubrimientos, inventos y obras literarias”¹⁴, con esta disposición se garantiza la libertad de industria, refiriendola formalmente a su propiedad y en 1899 se promulga la primera Ley sobre Marcas de fábrica o comerciales que se complementó con un convenio que firmo el gobierno ecuatoriano con el gobierno francés en 1900, denominado “Convenio para la protección recíproca de marcas de fábrica y Comercio”, en virtud del cual los ciudadanos ecuatorianos en Francia y los franceses en el Ecuador gozarán de las mismas protecciones que los nacionales, en lo relativo a marcas de fábrica y de comercio, siempre que cumplan con las condiciones

¹³ Constitución de la República del Ecuador 1835

¹⁴ Constitución de la República del Ecuador 1897

y formalidades prescritas en la ley, además ya se reprime la falsa indicación de procedencia de los productos. La ley sobre marcas de Fábrica o Comerciales sufre tres reformas entre 1900 y 1901, en las que finalmente se delega el registro de marcas al Ministerio de Hacienda.

En 1908 se dicta la Ley de Marcas en la que se introduce un importante giro en el derecho de propiedad industrial, es así que esta acoge el sistema declarativo, estableciendo que si alguien alegare que la marca inscrita le pertenece, por haber sido el primero que pública y notoriamente ha hecho uso de ella, en los últimos cinco años, podrá oponerse a su inscripción. El procedimiento para esta oposición consistía en que el Ministro de Hacienda enviaba a cualquiera de los Alcaldes Cantonales de la capital, para que resuelva el incidente en juicio ordinario.

En 1910 el Ecuador suscribe un Convenio sobre “Marcas de Fábrica y Comercio”, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires el 20 de agosto.

Mediante Decreto Ejecutivo se determina por primera vez los derechos y aranceles que pagan los registros de inscripciones, renovaciones y transferencias de las marcas de fábrica y en 1927 se introduce una reforma que modifica el régimen de derechos fiscales sobre marcas de fábrica y además se señalan nuevas escalas en las multas, para entonces las infracciones a la Ley de Marcas de Fábrica ya eran muy frecuentes, razón por la cual los Agentes fiscales y Jueces de Letras buscan perseguir toda infracción. Con la finalidad de simplificar los trámites de registro se produce una nueva reforma en 1928, reduciendo de 12 publicaciones a 4 publicaciones en el registro, además de ésta se produce reformas para el procedimiento en caso de litigios, en el sentido que los jueces cantonales resolverán en juicio verbal sumario ya con conocimiento de todos los antecedentes enviado por el Ministerio de Hacienda.

Mediante Decreto Ejecutivo 384 de 21 de septiembre de 1928, se expide la tercera Ley de Marcas bajo el nombre de “Ley de Marcas de Fábrica”, en la cual se codifican todas las reformas anteriores, este compendio de disposiciones no difiere

de la segunda Ley de Marcas, con excepción de la imposición de un solo pago de tasas y derechos para la inscripción, renovación, registro y transferencias de marcas.

En 1937 mediante Decreto Ejecutivo se establece la obligatoriedad de obtener registro sanitario previo la obtención del registro como marca de fábrica de productos medicinales o veterinarios.

Ya en el año 1944 se promulgan cuatro decretos que regularizan la confiscación de marcas por las Leyes de Guerra; en 1954 se firma el “Convenio sobre Propiedad Industrial, entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania”, por el cual se restituye a los alemanes las marcas que por las leyes de guerra fueron traspasadas al gobierno ecuatoriano.

Por Decreto Legislativo del 2 de noviembre de 1957, se determina la obligatoriedad de que todo producto nacional llevará la palabra “Ecuador” y además cuando fuere elaborado en el país lleve una leyenda que diga “Elaborado en el Ecuador, todo esto con la finalidad de salvaguardar la industria o manufactura nacional que venía siendo desestimada al adherirse etiquetas que indicaban falsamente procedencia extranjera. Se estatuye un pena de de mil a cien mil sucres a quienes contravengan este decreto.

En la Constitución de 1967 se determina los derechos sobre los diferentes ámbitos de la Propiedad Industrial, es así que en el artículo 57 se establece la siguiente garantía “Propiedad de Patentes.- Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la Ley”¹⁵.

Posteriormente los derechos de propiedad industrial e intelectual dan un giro importante con el nacimiento del Acuerdo de Integración Subregional, entre los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile), suscrito en Bogota el 26 de mayo de 1969, el cual con la finalidad de cumplir sus objetivos de armonización de las políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo,

¹⁵ Constitución Política del Ecuador 1967

dispone que la Comisión , máximo órgano del Acuerdo, aprobará un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas y patentes, proyecto que debía desarrollarse antes del 31 de diciembre de 1970.

Mediante Decreto Supremo 1257 del 10 de marzo de 1977, entra en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establecía en cuatro secciones cuales son los requisitos para el registro de una marca y determinaba las condiciones de no registrabilidad de las mismas.

Con la finalidad de identificar una categorización de los signos distintivos en 1981 se adopta la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y Servicios suscrita el 15 de julio de 1957, en Niza.

Con finalidad de dar viabilidad a la Decisión 85 se aprueba su Reglamento de aplicación, mediante Decreto 970 del 1 de julio de 1985.

En 1992 se publica la Decisión 311, la misma que contiene cambios trascendentales, pero su duración fue de aproximadamente un mes, razón por la cual no fue reglamentada.

En el mismo año entra en vigencia la Decisión 313 y su reglamento, la misma que contenía los siguientes cambios trascendentales:

- Se elimina el trámite de oposición, y en su lugar se adopta una nueva modalidad que son las observaciones.
- Se elimina el trámite verbal sumario en la vía judicial, para el caso de litigios, y en su lugar se establece el trámite administrativo de las observaciones.
- Se establece un término probatorio.
- Se incorpora el trámite de nulidad, cuando se otorgue un registro en contravención con la Decisión 313.
- Se establece el trámite de cancelación, cuando una marca no es usada en el país o en la subregión, por más de cinco años, el procedimiento para

los trámites de nulidad y de cancelación son los mismos que para las observaciones.

- Se incrementa la duración del registro de cinco años a diez años.
- Se prevé un término de gracia para renovar las marcas.

En 1993 entra en vigencia la Decisión 344 y su Reglamento.

En junio de 1996 el Ecuador como miembro de la Organización Mundial de Comercio OMC, pone en vigencia el Acuerdo de los ADPIC.

En 1998 se publica la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se introducen importantes cambios y avances dentro de la Propiedad Industrial y su Reglamento entra en vigencia en 1999.

El 29 de julio de 1999 el Ecuador se adhiere al Convenio de París.

Por último, el 19 de septiembre de 2000, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, aprobó la Decisión 486, misma que se encuentra vigente hasta la actualidad.

SISTEMAS JURÍDICOS RELEVANTES

Previo a entrar a un análisis minucioso de nuestra legislación es importante conocer brevemente algunos sistemas jurídicos relevantes que coexisten en el mundo, así como también las tendencias que rigen en Latinoamérica y el Régimen Común de Propiedad Industrial al cual estamos sujetos en virtud de la actual decisión 486.

SISTEMA MARCARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El régimen marcario de los Estados Unidos se basa en un sistema declarativo, siendo el elemento principal para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios el uso que de estos se haga, convirtiéndose el registro de marca simplemente en una prueba de uso, así únicamente éste registro cumple una función

complementaria. En este derecho marcario el uso determina la conservación o no de la titularidad, la falta de uso de una marca por un período de dos años consecutivos configura un caso de abandono. De las características que presenta el derecho marcario estadounidense se destaca la coexistencia de normas derivadas del Common Law y de la legislación federal, las cuales se aplican conjuntamente en el ámbito marcario.

Otra característica importante es la aceptación de marcas descriptivas en este sistema; se conoce a las marcas descriptivas como aquellas que describen características inherentes al producto o servicio que se pretende distinguir; bajo el sistema jurídico estadounidense los signos descriptivos son registrables ya que se los considera perfectamente distintivos, situación que no sucede en nuestra legislación ya que como veremos más adelante los signos descriptivos son irregistrables de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; volviendo al sistema jurídico estadounidense, para ser distintivos los signos descriptivos, estos deben reunir un requisito adicional que es el adquirir el significado secundario (*secondary meaning*), el mismo que se logra cuando “en adición a su significado literal o de diccionario, las palabras connotan al público un producto de un origen único”¹⁶; en términos más sencillos podemos decir que se adquiere un significado secundario un signo que ha sido utilizado públicamente durante algún tiempo con cierta exclusividad, logrando promover sus productos de tal manera que este signo ha perdido su significado literal, reemplazándolo en la mente de los consumidores por la actividad a la que actualmente representa.

Una tercera característica de este sistema es el abandono, una marca abandonada pasa al dominio público, se entiende por abandono la falta de uso, o la modificación del uso en tal forma que ya no guarde relación con lo que en un inicio se identificaba; otra particularidad es la posibilidad de ceder y otorgar licencias, en ambos casos debe utilizarse la marca en los mismos términos en los que

¹⁶ Derecho de Marcas, Tomo I, Bertone y Cabanellas, Págs. 224

inicialmente fue utilizada de lo contrario, podría darse la pérdida de derechos que pudieran existir sobre la marca.

Una última característica de este régimen es que prevé a nivel federal un doble registro, el primero llamado registro principal, y da lugar a los efectos de inscripción explicados anteriormente y un segundo registro, conocido como registro suplementario en el que para obtenerlo no es necesario el uso previo, sino la suficiente capacidad de obrar como signo distintivo, este tipo de registro no da lugar a derechos y efectos derivados del registro principal, este tipo de inscripción en la práctica es utilizada como base para derechos obtenidos en el extranjero.

SISTEMA MARCARIO DE FRANCIA

El autor Beier ha determinado que “el derecho marcario francés ha tenido una amplia influencia sobre los derechos de otros países”, este sistema tuvo sus bases en la Ley francesa de 1857 que posteriormente fue derogada por la Ley de Marcas del 31 de diciembre de 1964, con la que se modifica el sistema declarativo a un sistema atributivo, es decir el derecho se otorga a partir del registro; posteriormente después de varias reformas, finalmente llegamos a la ley de 1991, la misma que mantiene el espíritu de sus antecesoras.

El uso de una marca en este sistema no confiere derecho alguno a quien lo practica, con algunas excepciones, sin embargo los derechos se adquieren a través del registro. Para adquirir el registro este sistema prevé un procedimiento en el que analiza aspectos de fondo y forma, con la posibilidad que terceros que se crean perjudicados con esta solicitud se opongan: Aparece la figura de la nulidad incluso después de otorgada la marca, además establece el requisito de uso para el mantenimiento del derecho sobre una marca, es así que de no usarse durante cinco años se puede interponer una demanda de caducidad, inclusive si la marca sólo se utiliza respecto de ciertos productos o servicios se reserva el derecho a la acción de caducidad respecto a los productos que no se usan.

Un aspecto importante dentro de este sistema marcario, es la figura del abandono definida por la Ley de Marcas de 1964 como la “renuncia tácita a una marca, que resulta de un comportamiento no equívoco”, se entiende que este comportamiento puede ser por ejemplo el depósito de una marca similar a una anterior que estuvo afectada por vicios que acarrearón su nulidad, ahora este nuevo depósito se encuentra libre de estos vicios.

A lo largo de la presente investigación entenderemos la similitud que existe entre el régimen marcario francés y el régimen común de propiedad industrial el cual acogemos.

SISTEMA MARCARIO DE ALEMANIA

Este sistema inicia con una estructura atributiva muy marcada, con las diferentes reformas que sufrió la normativa alemana, este régimen atributivo se volvió más flexible acorde a la demás normativas de países europeos, los derechos que surgen de los registros marcarios están sujetos a un conjunto de limitaciones y a la coexistencia con derechos derivados del uso de signos distintivos. Este sistema presenta un alto grado de complejidad y minuciosidad para sus soluciones, apoyado siempre en la doctrina y la jurisprudencia, algunos tratadistas como Brier se han pronunciado acerca del derecho marcario alemán de la siguiente manera: “es un instrumento de precisión delicadamente afinado, que sólo unos pocos especialistas son capaces de utilizar perfectamente”¹⁷.

La jurisprudencia ha sido tan trascendental, que su influencia logró introducir conceptos tales como uso anterior o posterior al registro y competencia desleal, desarrollados en base a la equidad; bajo esta premisa nace la Ley de 1936, igualmente con un sistema atributivo, sin embargo prevé una serie de derechos basados en función del uso que se haga de los signos marcarios, es así que los derechos exclusivos sobre una marca se adquieren con el registro sin embargo para

¹⁷ Basic features of Anglo-American, French and German Trademark Law, cit., p.303; obra citada por Bertone y Cabanellas

obtenerlo se deberá acreditar la existencia de una empresa o fondo de comercio en relación con la cual se desea utilizar la marca y la voluntad de usarla¹⁸; otro derecho adquirido en virtud del registro es el de presentación que consiste en elementos distintivos de mercaderías, puestos en uso para identificarlas, respecto de los cuales se otorga un derecho exclusivo, derivado del hecho del uso¹⁹. De esta manera coexisten dos formas de adquirir derechos sobre signos distintivos, una derivada de su registro y otra de su uso, de esta manera todo signo puede ser registrado como marca y puede también ser protegido como presentación.

El procedimiento de registro en el régimen marcario alemán prevé un examen previo de las solicitudes de registro, seguido por la publicación de la solicitud y la posibilidad de oposición de terceros que se creyeren afectados por esta solicitud.

Otra característica del sistema alemán es la inclusión del significado secundario de los signos distintivos a fin de determinar su registrabilidad, connotación propia de los sistemas declarativos; y por último aparece dentro de este sistema la teoría de la distancia. Conforme a ésta, la protección concedida a una marca no se aplica respecto de los signos que estén más distantes de esa marca que otros signos respecto de los cuales el titular de tal marca hubiera decidido que ésta coexista.

Actualmente legislación marcaria alemana presenta las siguientes características:

- Prevé un sistema de oposición, con la particularidad de que ésta tendrá lugar luego del examen y registro de marca.
- Se permite el registro de todo tipo de signos con capacidad distintiva, se incluye signos no tradicionales como auditivos y tridimensionales.
- No es indispensables que existan operaciones comerciales previas, a las que la marca esta destinada.
- Se permite el registro de números, letras o de combinaciones de los mismos, aunque no sean susceptibles de pronunciación como palabras.

¹⁸ Baumbach y W. Hefermehl, Warenzeichenrecht, cit., p. 100, obra citada por Cabanellas y Bertone

¹⁹ Bertone y Cabanellas. Derecho de Marcas, Tomo I

- Se asimilan las reglas para la solución de conflictos entre marcas idénticas o similares.
- Se extiende la protección para marcas notorias.
- Se permite libre cesión de marcas.
- Se regula el régimen contractual de licencia de marcas.

De lo expuesto se puede concluir que este sistema sumamente rígido en un inicio, fue flexibilizándose hasta llegar a una convivencia armoniosa de lo más acertada de los sistemas atributivos y declarativos, siendo actualmente un régimen moderno que brinda una adecuada seguridad jurídica para el desarrollo de políticas marcarias óptimas.

EL DERECHO DE MARCAS EN AMÉRICA LATINA

La idiosincrasia e historia de los pueblos latinoamericanos no permite generalizar las tendencias del sistema marcario, sin embargo existen lineamientos importantes y tendencias comunes de los países de esta región que a continuación expondré:

1. Sistema Atributivo.- Los derechos sobre marcas únicamente se adquieren a través de su registro en la oficina nacional competente; sistema que es seguido por la generalidad de los países de esta área.
2. Restricción de uso de marcas en idioma extranjero.- Algunos países tal como México han incluido dentro de su legislación esta prohibición, es así que en artículo 91, inciso XII de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas no son registrables: “las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por sus grafismos o fonética aparezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para la aplicación a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española”

3. Obligación de uso.- Este requisito es implementado en los países de la región con la finalidad de crear una competencia óptima en el mercado, de esta manera incrementar el desarrollo industrial.
4. Restricciones al uso de marcas de origen extranjero.- La tendencia contemporánea pretende eliminar esta restricción sin embargo esta figura la podíamos encontrar en la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas, que disponía que: “toda marca de origen extranjero, que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, debería usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México. Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible”.
5. Control sobre las licencias y cesiones de marcas extranjeras.- Esta figura utilizada en varios países de la región se da a través de los contratos de licencia o cesión, los cuales previo a su validez y aplicación deben someterse a un control administrativo que los aprobaría y ordenaría su registro, este procedimiento incide sobre los derechos de uso que tienen los titulares extranjeros, coartando la libre competencia y restringiendo la inversión extranjera, razón por la cual la tendencia contemporánea es el no exigir la aprobación administrativa de los contratos de licencia de marcas a efectos de que estos tengan validez.

Estas son algunas de las tendencias que han predominado en los países de Latinoamérica, sin embargo con la tendencia integracionista que se ha dado en esta región, se ha pretendido crear un régimen moderno que se base en políticas de desarrollo de competencia, claro ejemplo de ésta es el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Pacto Andino originariamente lo conformaban Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y posteriormente en el año de 1973 Venezuela se adhiere y Chile se retira en el año de 1976 con ocasión de una difícil situación económica; en el presente año el

22 de abril de 2006 Venezuela decide separarse de la Comunidad Andina. De conformidad con el Art. 135 de la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene la Codificación del "Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)", publicada en el Registro Oficial 163 de septiembre 5 del 2003, la renuncia de cualquiera de los Países Miembros al referido Acuerdo, tiene efecto inmediato a partir de que la misma sea comunicada a la Comisión de la Comunidad Andina. A partir de entonces, en el caso de Venezuela, el 22 de abril del 2006, cesan las obligaciones y derechos derivados de dicho Acuerdo, con excepción de lo relativo al "Programa de Liberación de la Subregión", que no es otra cosa que el libre comercio en la Subregión y especialmente en lo relativo a aranceles, el cual obliga a Venezuela y a los países de la CAN para con ese país, durante cinco años más.

Por lo expuesto actualmente los países que adoptan el Régimen Común de Propiedad Industrial son Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

La decisión de crear un régimen común que regule los aspectos de propiedad industrial se dio con un doble propósito, por una parte al uniformar la legislación de los países andinos en esta materia, tiende a facilitar la protección y el desarrollo de la propiedad industrial y en segundo lugar permite solucionar los inconvenientes que las legislaciones marcarias nacionales pueden oponer al proceso de integración económica.

La Comisión del Acuerdo de Cartagena dicta la Decisión 85, la misma que regula ciertas figuras como las importaciones paralelas, es decir las provenientes de otros países en que los bienes han sido validamente adquiridos con sus respectivas marcas, pero que puedan entrar en conflicto con los derechos de los titulares de tales marcas en el país importador, el impedimento de las importaciones paralelas resultó un obstáculo para la integración en la Comunidad Europea razón por la cual la Decisión 85 estableció que los titulares de un marca no podrán oponerse a la importación o internación de mercancías originarias de otro país miembro que lleve la misma marca. Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos

importados sean claros y suficientemente distinguidos con la indicación del país miembro donde fueron producidos”²⁰, esta disposición es una más de las políticas de protección a la libertad de comercio entre los países miembros, que fortalecen las bases de un régimen de propiedad industrial.

Otra figura importante que aparece en esta Decisión es la prioridad, en virtud del cual la admisión de la solicitud de registro de una marca en un país miembro, otorga al petitioner un derecho de prioridad de seis meses para solicitar el registro en los otros países miembros; beneficio que es extensivo a los miembros de la Organización Mundial de Comercio y a los del Convenio de París.

Siguiendo la tendencia integracionista, determina también que el uso en cualquiera de los países miembros del Pacto Andino es suficiente para satisfacer las exigencias de uso que impongan las legislaciones nacionales de los restantes países miembros; igualmente mantiene los lineamientos de los países latinoamericanos adoptando la carga de uso para mantener la vigencia de la marca, con la limitación de que el uso en un país miembro satisface el requisito de uso en toda la subregión²¹

La Decisión 85 constituyó el texto legislativo que siguió la concepción normativa o participativa de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo no brindada a los titulares de los derechos de propiedad la máxima protección posible a los derechos individuales, es así que se dicta la decisión 311 que fue reemplazada por la 313 en la que se buscaba eliminar las normas que restringían los derechos de la propiedad industrial y con ello cambiar la concepción que inspiró la Decisión 85, sin embargo aún esta norma no brindaba una adecuada protección a los titulares de los derechos de propiedad industrial, y se dicta la Decisión 344 de 1.994 con la cual se pretendió corregir las disposiciones que no se consideraban como satisfactorias de las anteriores decisiones, siendo innegable que en buena parte, se consiguió dicho propósito, pues se eliminaron muchas de las restricciones existentes en la Decisión 85.

²⁰ Artículo 75 de la Decisión 85

²¹ Artículo 70 Decisión 85.

La Decisión 344 adopta ciertas figuras importantes para el desarrollo de la propiedad industrial, es así que establece que para registrar una marca los signos deberán ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica²²; además conceptúa a la marca como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

En materia de importaciones paralelas dispone que el derecho conferido por el registro de la marca, no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización²³, también establece que “Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionarles a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deben inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no este siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del art. 110²⁴, salvo que el titular

²² Artículo 81 Decisión 344

²³ Artículo 81 Decisión 344

²⁴ Relativo a la carga de uso con la finalidad de mantener derechos de propiedad

de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”²⁵

Y por último como relevante en materia de caducidad por falta de uso, se mantiene el principio de que la utilización en al menos uno de los países miembros evita la cancelación del registro por uso insuficiente; estableciendo el término de caducidad de tres años ²⁶

Posteriormente la Decisión 344 fue reemplazada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se aprobó en Lima el 14 de Septiembre de 2000 y según lo dispuesto en la misma decisión en su Art. 274, entra en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2000.

La Decisión 486 es la que actualmente regula lo concerniente a la Propiedad Industrial dentro de los países de la Comunidad Andina y fue el resultado de varias reuniones de expertos, delegados de cada uno de los países miembros, que con la ayuda de la OMPI, elaboraron la propuesta cuyas actas son reservadas impidiendo conocer la exposición de motivos.

Mediante la expedición de esta norma se pretende dar cumplimiento al Acuerdo ADPIC, que establece la obligación para los países miembros de la OMC incorporar en cada una de sus respectivas legislaciones un régimen de protección de la propiedad intelectual que se ajuste a los lineamientos allí estipulados.

La Decisión 486 de 2.000 entre otros temas diferentes a las marcas regula. Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Diseños Industriales, Lemas Comerciales, Nombre comercial, Rótulos o enseñas, etc.

Las normas de la Comunidad Andina que conforman el Derecho Comunitario recogen las tendencias internacionales plasmadas en los diversos Acuerdos y convenciones que ostenten la vocación de llegar a ser aplicados a nivel mundial,

²⁵ Artículo 107 Decisión 344

²⁶ Artículo 108 Decisión 344

como lo es el Convenio de París celebrado en Francia el 20 de marzo de 1883 mediante el cual se constituyó la Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial, convenio que ha sido revisado y actualizado en diversas reuniones de los países miembros, entre las que se destacan la de Bruselas en el año de 1900, Washington en el año de 1911, La Haya en el año de 1925, Londres en el año 1934, Lisboa en el año de 1958 y Estocolmo en los años de 1967 y 1971, desarrollándose así uno de los aspectos del fenómeno de la globalización.

Con la entrada de este régimen varios analistas consideraban que este es un gran avance que redundará en un mayor control sobre la piratería, que además agilizaría los procedimientos en caso de disputas y que es un importante instrumento comunitario para reforzar la capacidad de negociación andina en sus tratos con los países del resto del mundo.

Entre las principales novedades adoptadas encontramos las siguientes:

La Decisión 486 comienza por la inclusión de la cláusula de la nación más favorecida. De acuerdo con esta cláusula “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un país miembro a los nacionales de otro país de la CAN se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.”²⁷

Incorpora expresamente que no será considerada una invención y por lo tanto no será patentable, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda aislarse incluyendo el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo.²⁸ Esto no estaba explícitamente contemplado en la Decisión 344.

La Decisión 486 establece que la protección a la propiedad industrial se conferirá salvaguardando los intereses de las comunidades indígenas, es decir, respetando su patrimonio biológico y genético, así como sus conocimientos tradicionales.

²⁷ Artículo 2, Decisión 486

²⁸ Artículo 15, Decisión 486

Cualquier producto o procedimiento que haga uso de ellos deberá contar con la autorización de la comunidad indígena afectada al tramitar la patente de invención.²⁹

Este régimen establece que el registro de una licencia es obligatorio para que pueda tener efectos frente a terceros. Si el titular de una patente otorga una licencia y no la registra, la falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.³⁰ Esto tampoco estaba contemplado en la decisión 344.

Un aspecto novedoso y muy importante de la Decisión 486 es que dedica todo un título a definir y otorgar derecho de protección para los esquemas de trazado de circuitos integrados. Se establecen claramente los procedimientos para registrar esos derechos y los límites de la protección otorgada. Como esos esquemas de trazados están estrechamente vinculados con los microchips y sus funciones, la meticulosidad con la que se establece la protección constituye un gran incentivo para las invenciones donde intervengan funciones electrónicas.³¹

Mientras la Decisión 344 establece que “no serán patentables las invenciones relativas a los productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud”, la nueva decisión en cambio, no contempla ninguna excepción respecto a la patentabilidad de los medicamentos. Así que cualquier nuevo medicamento es registrable si reúne los requisitos para obtener una patente de invención. Un aspecto importante para la industria farmacéutica de investigación es que a diferencia de la Decisión 344, la nueva Decisión establece explícitamente la protección de los productos obtenidos directamente de los procedimientos patentados, mejorando el alcance de los derechos de las patentes frente a terceros.

En referencia a los trámites de solicitud de patente, los solicitantes, de acuerdo con la nueva Decisión, tienen más tiempo para dar cumplimiento a todos los

²⁹ Artículo 3, Decisión 486

³⁰ Artículo 57, Decisión 486

³¹ Capítulo I, Decisión 486

requerimientos. Los lapsos están fijados en 60 días, con derecho a 60 días de prórroga.

En relación con las licencias obligatorias, se incluye una nueva disposición que permite que éstas se otorguen cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia; y en particular, cuando esas prácticas constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. Para otorgar la licencia obligatoria en ese caso, la oficina nacional deberá oír previamente la opinión del organismo nacional que rige sobre lo relativo a la libre competencia.

Cambios relacionados con las marcas:

En opinión de analistas expertos, la Decisión 486 da un tratamiento más amplio a todo lo relativo con una marca notoriamente conocida concediéndole por lo tanto una mejor protección. No obstante, algunos ven con especial atención un par de aspectos dentro del nuevo régimen. El primero de ellos es el referido a lo que se conoce como vulgarización de una marca y el segundo está vinculado con la prescripción de los derechos para la solicitud de nulidad de una marca notoria. Se dice que una marca se ha vulgarizado cuando pierde su carácter distintivo como indicación de la procedencia empresarial de un producto o servicio. En ese caso la marca se convierte en un signo genérico o común, y de acuerdo con la Decisión 486 (artículo 169) la oficina nacional competente podría cancelar el respectivo registro de la marca. Podría ser el caso de marcas tan famosas que son utilizadas por el público para describir no sólo al producto que posee la marca sino a cualquier otro producto afín. Eso, podría provocar consecuencias indeseables para el poseedor de la marca original.

El nuevo régimen también contempla el caso contrario; es decir, que un nombre genérico que hasta el presente se ha considerado como no registrable, adquiera un carácter distintivo de un producto o servicio específico y pueda por lo tanto registrarse.

La Decisión 486 establece que la nulidad del registro de una marca notoria prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado. Esto es contraproducente porque el registro de una marca notoria por parte de una persona que no sea su legítimo titular es un asunto que atenta contra el orden público. Si alguien está usurpando una marca notoria está, de hecho, engañando al consumidor y por lo tanto la nulidad de ese registro no debe prescribir.

Un paso adelante en materia de marcas dentro del régimen lo constituye el examen que debe hacer la oficina nacional competente cuando se procede a ceder una marca a un tercero. Antes, cuando una persona cedía una marca, lo hacía sin someterse a evaluación previa. La nueva disposición permite que actúe la oficina nacional antes del registro de la cesión; y que ésta pueda negarse si estima que dicha cesión pudiera causar confusión al consumidor respecto con la procedencia del producto o servicio, sin embargo de ésta disposición nuestra oficina nacional competente no procede de esta manera, siendo el trámite de cesión una mera formalidad no sujeta a análisis alguno.

Este régimen contempla que podrá ser removido un nombre de dominio (en Internet) cuando éste incluye una marca notoriamente conocida. La aplicación de esta disposición contribuirá a evitar que en muchas de las direcciones en Internet se use indiscriminadamente marcas debidamente registradas y marcas notorias.

Otro de los aspectos muy bien desarrollado en el régimen es el referido a las denominaciones de origen; es decir, a cierta indicación que contienen algunos productos o servicios para designar que provienen de una región geográfica particular. Este tipo de denominaciones es muy común en el caso de los vinos, como por ejemplo el oporto que es originario de esa región del Portugal. La Decisión 486 establece claramente que no podrán ser utilizadas como denominaciones de origen aquellas que puedan inducir al error público sobre la procedencia del producto o servicio. Cuando esas indicaciones sean de índole comunes o genéricas, “entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concedores de la materia como por el público en general”, para distinguir el producto de que se trate,

entonces esas indicaciones no podrán ser consideradas denominaciones de origen. Las anteriores, son disposiciones que afectarán sensiblemente la industria de bebidas y alimentos, en especial la industria de vinos. Siguiendo el ejemplo anterior, estas disposiciones evitan que se vendan productos en cuyo nombre se contemplen expresiones tales como: “vino tipo oporto”, de esa forma se protege a los productores de la región de Portugal y se le garantiza al público la veracidad de la procedencia del producto.

Algo muy positivo que incluye la Decisión 486 es que permite que se tomen medidas cautelares sin entrar a juicio. Eso significa que la autoridad competente, a petición de un afectado, puede tomar medidas preventivas para evitar la comercialización de bienes que estén usurpando una marca. Luego, el afectado deberá proceder e iniciar el proceso correspondiente en contra del usurpador.

Finalmente, este régimen define claramente todo lo que es considerado competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, mejorando el tratamiento a la protección de los secretos industriales. También se establecen las llamadas medidas de frontera que permiten la actuación de las autoridades aduaneras, por solicitud de las oficinas nacionales de registro de la propiedad industrial, para evitar la internación de mercancía que viole lo contemplado en la Decisión 486.

Un aspecto fundamental para el éxito de la política comunitaria de protección a la propiedad intelectual, es el contemplado dentro de la última disposición transitoria, que establece que a más tardar el 31 de diciembre de 2002, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. Eso permitirá el intercambio de información entre las oficinas de los países miembros de la CAN en tiempo real, situación que a la fecha no se ha logrado dificultando la introducción de la marca comunitaria.

Una vez realizado este breve análisis entraremos a investigar las diferentes instituciones que abarca esta Decisión conjuntamente con la aplicación en nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

CAPITULO II

SIGNOS DISTINTIVOS

DEFINICIÓN.-

Para Chavanne y Burst, quienes distinguen de una manera muy acertada dentro del marco de los derechos de propiedad industrial, entre aquellos relativos a las creaciones industriales y los que se refieren a signos distintivos; lo define a estos como aquellos que permiten al consumidor reconocer los productos o establecimientos que busca y distinguirlos de otros similares, estos autores observan que “los derechos sobre los signos distintivos responden a consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a la proveniencia de los productos o servicios. Estos derechos constituyen para sus titulares una riqueza en razón del poder de atracción que tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial de la conquista del mercado”³²; de esta aproximación a la naturaleza del signo distintivo, claramente podemos encontrar la tendencia proteccionista al consumidor base del derecho de propiedad industrial, talvez esta es la mejor aproximación para la comprensión de la naturaleza del signo distintivo.

Ha resultado difícil poder encontrar una definición que conceptúe la naturaleza de los signos distintivos, puesto que éste constituye el universo de las diferentes modalidades previstas por la ley, como lo son la marca, nombre comercial, denominación geográfica, etc., sin embargo he elaborado una definición que dará pautas iniciales para la comprensión de este universo complejo y disímil al que se ha denominado SIGNOS DISTINTIVOS, y posteriormente a lo largo de este trabajo la comprensión de su naturaleza será más clara.

³² Chavanne y Burst citados por Bertone y Cabanellas, en su obra derecho de marcas Tomo I

Signo distintivo es cualquier palabra o combinación de palabras, imágenes figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos; sonido, olor; letras, números; colores delimitados por una forma, o una combinación de colores; forma de los productos, sus envases o envolturas; y cualquier combinación de estos que permita distinguir productos y servicios comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares producidos por el competidor.

Bajo esta premisa inicial a continuación procederé a desarrollar la naturaleza de su esencia que podemos decir que es “ser efectivamente distintivo”.

REQUISITOS.-

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ha establecido que para que se considere signo distintivo se debe cumplir dos características primordiales que son:

1. Aptitud distintiva, y
2. Susceptible de representación gráfica

APTITUD DISTINTIVA.-

El rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos distintivos de cualquier índole que éstos sean³³, razón por la cual la doctrina y la jurisprudencia le han dado un importante reconocimiento a esta aptitud, autores como Baumabch y Hefermehl sostienen que “es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio”³⁴, otros como Álvarez Soberanis, expresan que “la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización

³³ Trademark as an economic and legal institution, en *Internacional Review of Industrial Property and Copyright Law* (1977), t. 8, p. 297

³⁴ Citado por Bertone y Cabanellas en su obra *Derecho de Marcas* tomo I

en el mercado”³⁵ además este autor determina que esta es la función principal de una marca y que todas las demás son secundarias.

La función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir.

La función propia de los signos distintivos es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante los signos distintivos los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirientes pueden, a través de los signos distintivos, seleccionar y elegir las cosas que les ofrecen. La función distintiva es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a los signos distintivos, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección.

La finalidad primordial de un signo distintivo es diferenciar los productos o servicios de un productor de los productos y servicios que ofrece otro productor, para de esta forma asegurar su lugar en el mercado.

Además podemos establecer otros fines como:

- Proteger al productor respecto al producto de su fabricación,
- Proteger al consumidor de una adquisición permanente de tipos de productos y servicios; y

³⁵ Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo”, en Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones (1978), t 11, pp. 396 y 397.

- Establecer un orden de productos o servicios en el mercado donde unos resulten más llamativos que otros y consecuentemente ocupar un sitio adquisitivo en la sociedad.

Cada signo distintivo debe cumplir la llamada función distintiva porque es la que identifica un producto o servicio. Expresándolo con otras palabras, con la función distintiva al producirse el encuentro entre un consumidor y determinada marca, el consumidor sabe perfectamente que tipo de productos o servicios se distinguen con el signo referido.

Como consecuencia de la distintividad los signos pueden adquirir varias funciones, entre estas dos principales:

- Función de identificación del origen de los bienes y servicios
- Función de Garantía de la calidad.

La función de identificación del origen, le da la oportunidad al consumidor de conocer la fuente que ha producido o comercializado un determinado producto o servicio.

En tanto que la finalidad de la función de Garantía de la calidad, es garantizar al comprador que los artículos o servicios que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar.

Además existen otras funciones, que también son consecuencia de la distintividad y son:

Función publicitaria;

Función competitiva;

Función de protección del titular de la marca;

Función de protección del consumidor;

FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Constituye una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través del signo distintivo, cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos³⁶.

La función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca. En segundo término, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario. La función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados. En la Edad Media, las marcas cumplían también, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba así, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios. Esta idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida, hasta nuestros días. En lugar de entenderse que la marca es un signo distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier persona, se considera a veces que los signos marcarios representan para el cliente la fuente u

³⁶ Bertone y Cabanellas Derecho de Marcas Tomo I

origen físico del producto o servicio en conexión con el cual se usa la marca. Esta teoría ha sido seguida en los Estados Unidos hasta tiempos relativamente recientes.

FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD:

Esta también es una consecuencia de la función distintiva; la doctrina ha reconocido a esta función como propia de los signos marcarios, Lunsford señala que “la marca tiene una función de garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. A esto se le conoce como la función de garantía. Ella asegura al consumidor que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar, ya que conocen el prestigio que entraña la marca...”³⁷

La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos identificatorios corresponden a los productos de mejor calidad, y cuáles a los de inferiores condiciones.

El Derecho marcario no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. El consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el Derecho de marcas.³⁸

La función de garantía de calidad presenta dos consecuencias, por una parte la función distintiva otorga a los titulares de la marca un incentivo económico para mantener la calidad de ésta, procurando que este incentivo sea acorde al medio que se desenvuelve la marca, sin embargo este es muy relativo ya que debido al momento económico que atraviesa el mercado este incentivo puede disminuir, lo que inmediatamente se vería reflejado en la calidad; y una segunda consecuencia de la función distintiva es la que se relaciona con el mantenimiento de la calidad, para analizar esta consecuencia debemos analizar las expectativas del consumidor, quien

³⁷ J Álvarez Soberanis, citado por Bertone y Cabanellas en su obra Derecho de Marcas Tomo I

³⁸ Reflexión de Bertone y Cabanellas en su obra Derecho de Marcas Tomo I, al analizar a Baumbach y W. Hefermehl.

siempre espera que las condiciones y calidad del producto que ha probado, se mantenga a futuro, es importante este punto de vista puesto que el poder mantener esta expectativa presente es la que va a atraer más clientela. Expuestas estas dos consideraciones fácil podemos concluir que a pesar que esta función no tiene consecuencias jurídicas, el productor se ve incentivado en mantener la calidad de sus productos, porque sabe que los consumidores se guiarán por la experiencia y además se mantendrá viva la expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento del consumidor supone para el titular de la marca.

FUNCIÓN PUBLICITARIA:

La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva, la misma que permite conocer ciertas características del producto a través del signo marcario, esta cualidad va de la mano con la función de identificación de origen, puesto que informa sobre la procedencia de bienes y servicios. Cornish y Phillips señalan que “Una economía competitiva de mercado sólo puede funcionar eficientemente si hay una plena información del consumidor sobre todos los productos y sus características. Las marcas proporcionan un signo que relaciona la información adquirida por experiencia, o por otros medios, al producto, facilitando así los juicios sobre calidad. A falta de este medio, un mercado consistente en bienes diferenciados sólo se desarrollaría si se impusieran controles externos para regular la calidad”³⁹.

Una segunda faceta de la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste, en esta faceta será determinante los elementos que conforman el signo marcario, la atracción que tenga con el público consumidor, situación que generaría un cierto nivel de información en el mercado.

Un tercer aspecto de la función aquí analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita,

³⁹ Consumers and trademarks. The function of trademarks in the market place, en The Trademark reporter (1974), t. 64, p. 78, citado por Bertone y Cabanellas

información respecto de los productos y servicios marcados; para que esta faceta tenga un adecuado funcionamiento se deberá procurar que los mensajes publicitarios informen las propiedades al consumidor.

La doctrina contemporánea pone especial énfasis en la función publicitaria puesto que el consumidor al desconocer calidad y características de lo que pretende adquirir, procura guiarse por la experiencia, al adquirir productos y por la reputación adquirida por el signo distintivo, donde la publicidad ocupa un puesto importante ya que esta es también quien puede inducir a la adquisición de ciertos productos o servicios.

La función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria. Las normas que restringen y determinan las facultades publicitarias, por ejemplo, en lo que se denomina propaganda comparativa, son las relativas a lealtad comercial y competencia desleal.

Por lo expuesto podemos concluir que la información es un elemento primordial para que el consumidor efectúe una mejor elección de los productos disponibles, creando satisfacción con respecto lo que obtiene el consumidor

FUNCIÓN COMPETITIVA:

La competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, condiciones de financiamiento, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, las condiciones de calidad, entre otras, de los bienes ofrecidos.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones.

Los límites de la función competitiva de las marcas tienen sustancial importancia cuando se trata de determinar la validez de las operaciones relativas a esas marcas frente a la legislación de defensa de la competencia, cuestión que adquiere singular importancia en los casos de licencias de marcas. Otro de los aspectos de la función competitiva de las marcas es crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios seguidos con esos signos.

La función competitiva pretende crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios con la finalidad de formar estructuras de competencia monopólica en los mercados en que tiene lugar, Bertone y Cabanellas concluyen que bajo este punto de vista el consumidor podría abonar distintos precios por artículos que por su utilidad son diferentes y de esta manera las marcas conducirían así a un sistema de competencia efectiva entre los oferentes.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA:

Esta función se deriva de las restantes funciones brevemente analizadas; la posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio.

El uso de las marcas es facultativo sin embargo necesario para la conservación del derecho; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto, variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz: dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos, puede resultar la marca utilizada en la práctica por dos o más comerciantes, sin que

tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.⁴⁰, bajo este criterio jurisprudencial podemos comprender el derecho de propiedad que le asiste al titular de un signo distintivo en virtud del cual puede utilizar adecuadamente o no los derechos otorgados por la ley, los cuales son limitativos ya que cumplen una función de protección que en ningún caso podrá ser desmedida, peor aún si analizamos desde la premisa que “la concesión de un derecho calificable como de propiedad a favor del titular de una marca no implica que tal derecho sea un fin en sí mismo para el orden jurídico”⁴¹

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR:

Se manifiesta directa e indirectamente.

En el derecho marcario se constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos.

Existen ciertas facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor. Puede observarse, en tal sentido que la Ley de Defensa del Consumidor establece dentro de su capítulo II de Derechos y Obligaciones de los consumidores, “Art. 4 Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: ... 2. Derecho a que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad...”.

Otro aspecto importante es el interés del público consumidor cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas, a efectos de autorizar el registro de una de ellas frente a la oposición del titular de otra ya inscrita.

⁴⁰ Jurisprudencia Argentina citada por Bertone y Cabanellas

⁴¹ Bertone y Cabanellas, en su obra Derecho de Marcas Tomo I

También se ha considerado que debe tenerse en cuenta el interés del público consumidor en la aplicación de las normas de la ley que prohíbe el registro de los signos que constituyen la designación habitual de bienes o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad. La función de protección al consumidor también ha sido considerada para evitar que una inscripción marcaria sea utilizada para impedir el uso de una marca extranjera preexistente, que ha sido copiada a efectos de proceder a tal inscripción.

Por lo demás, la función de protección del consumidor que cumple el sistema marcario se ve complementada por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los mercados que, deben ser aplicadas conjuntamente con la legislación de marcas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.-

Para entender que es la representación gráfica cabe, traer a colación una definición sencilla desarrollada por la Dra. Thaimi Márquez, en el Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos, quien establece que: “Se entiende por representación gráfica, una descripción que permite hacerse una idea del signo, objeto de la marca mediante palabras, figuras o signos”.

Los signos distintivos deberán ser expresados a través de palabras, símbolos, número, letras o cualquier otra forma perceptible, es decir deben ser visibles, con la finalidad que el consumidor pueda tener una idea en la mente y así transforme el signo de una idea inmaterial a material, por cuanto será susceptible de ser apreciado y solicitado por parte del consumidor.

A la representación gráfica se la puede definir de la siguiente manera: “...La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del

campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.....”.⁴²

La representación gráfica es una característica predominante en un signo distintivo ya que sin ésta no podríamos hablar de distintividad; puesto que es la única manera que el consumidor conozca y pueda elegir el producto o el servicio de su preferencia, fomentando así la competitividad.

Para lograr comprender lo que implica la susceptibilidad gráfica es importante que se defina a la perceptibilidad que es una característica intrínseca de esta, podemos definirla a ésta como: “La facultad humana para reconocer por los sentidos.”⁴³

Los signos distintivos son bienes inmateriales, por tanto para que puedan ser percibidos o captados por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es inevitable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos, es decir estos deberán ser susceptibles de representación gráfica, por cuanto podemos concluir que la perceptibilidad va de la mano con la representación gráfica, puesto que sin la una no existiera la otra y por lo tanto no cabría hablar de signo distintivo.

“...La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos...”⁴⁴

La perceptibilidad requiere que el signo pueda ser captado y apreciado, es indispensable que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia,

⁴² Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia Andina en el proceso 11-IP-2001

⁴³ Diccionario Norma Español

⁴⁴ Interpretación Prejudicial Tribunal Andino de Justicia Proceso 128-IP-2004.

penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’.⁴⁵ Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición...’.⁴⁶

Podemos concluir que, la perceptibilidad implícita en el requisito de representación gráfica es la única manera a través de la cual el consumidor podrá apreciar, comparar y diferenciar el signo distintivo, logrando así penetrar en la mente del consumidor y asociar de manera correcta el correspondiente producto o servicio.

SIGNOS NO TRADICIONALES.-

Las modificaciones legislativas, sean por causas comerciales o tecnológicas, podrán dar lugar al surgimiento de signos de distinta naturaleza a los que tradicionalmente conocemos, es así que actualmente a través de medios tecnológicos quedan fijadas características definidas a través de una forma descriptiva y gráfica, ahora el problema surge en la categorización misma de estas creaciones tecnológicas las cuales por el simple hecho de ser gráficas, se podrán encuadrar como signos distintivos susceptibles de registro, en virtud de lo establecido en la Decisión 486.

Baldo kresalja Rossello, se ha referido acerca de estas peculiares creaciones tecnológicas como: “fenómeno que obedece a que en el comercio actual son cada vez más frecuentes las empresas, que dejando de lado los típicos signos que son usados como marcas, recurren ahora a nuevos signos que los ordenamientos legales no reconocían como marcas, a pesar de la capacidad distintiva que aquellos tienen o

⁴⁵ Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132. (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE'S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).

⁴⁶ Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p. 57. (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE'S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).

pueden llegar a tener”⁴⁷; esta explicación del surgimiento de estos signos se ve plasmada en ejemplos como el rugido del león de la Metro Golden Mayer o una pelota de tenis identificada con el olor de la hierba, registrada en los Países Bajos.

Por lo expuesto se puede definir a estos signos como cualquier carácter capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares producidos por el competidor; signos que son característicos y susceptibles de representación gráfica; como se puede apreciar ésta es la definición de cualquier signo distintivo tradicional, ahora la característica de no tradicional aparece cuando este carácter que ha cumplido los requisitos de distintividad, se presenta como un signo con particularidades de ser apreciables por el sentido del olfato y oído, además de la vista; razón por la cual se los ha denominado como signos no tradicionales.

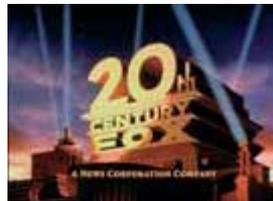
El registro de este nuevo tipo de signos ha sido incorporado en la Decisión 486 en vista de la evolución del mercado, ya que con olores o sonidos el consumidor de manera inmediata asocia el producto, además estos signos han cumplido los requisitos de registrabilidad para así ser considerados como verdaderos signos distintivos, es así que encontramos algunos ejemplos:

El grito de tarzan



Marca Sonora

20th Century Fox Film



Marca en movimiento

La evolución del Derecho Comunitario Andino en cuanto al tipo de signos que pueden ser registrados como marcas, constituye un reconocimiento o adaptación a la

⁴⁷ La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Baldo Kresalja Rosello

dinámica del mercado y a la evolución de la doctrina internacional, el hecho de que la Decisión 486 reconozca expresamente que los olores y sonidos puedan ser registrados como marcas⁴⁸, así como la admisión por primera vez del registro de colores únicos, se adapta a la variación de las estrategias comerciales y publicitarias de los competidores, además para determinar su registrabilidad las oficinas competentes deberán tener un grado de especialidad que permita distinguir correctamente la susceptibilidad de registro, situación de análisis minucioso puesto que los inconvenientes se verán reflejados sobre todo en el requisito de representación gráfica y la distintividad para medir el riesgo de confusión que pueden causar.

Ha sido motivo de varias discusiones la capacidad distintiva de este tipo de signos, tendencias ideológicas como la de Perú acerca de la existencia de un consumidor razonable, el cual se encuentra desinformado de los productos o servicios que ofrece en el mercado, han puesto en duda la distintividad misma de estos signos, sin embargo es imposible ignorar el avance del mercado y la influencia de la tecnología, que poco a poco se convierten en situaciones comunes en la vida diaria del consumidor, es por esto que me atrevo a decir que la inclusión de registrabilidad de estos signos en la Decisión 486 constituye el reflejo de una normativa moderna a la luz de un mercado que presenta crecientes influencias tecnológicas.

CLASES DE SIGNOS DISTINTIVOS.-

El Régimen Común de Propiedad Industrial distingue las siguientes clases de signos distintivos, muchos de los cuales debido a varios factores determinantes del mercado, se dividen así mismo en varias especies, los mismos que posteriormente identificaré uno a uno:

⁴⁸ Decisión 486, artículo 134: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos...c) los sonidos y los olores..."

- Marcas:
 - Marcas de Productos;
 - Marcas de Servicios;
 - Marcas de Certificación y
 - Marcas Colectivas.
- Nombres Comerciales;
- Lemas Comerciales;
- Apariencias Distintivas (Rótulos o Emblemas);
- Indicaciones Geográficas:
 - Denominaciones de Origen y
 - Indicaciones de Procedencia.

Para efectos de esta investigación, de la clasificación expuesta me detendré a analizar tres categorías de los signos distintivos establecidos en el Régimen Común de Propiedad Industrial.

MARCAS

Previo a analizar la definición de la marca es importante tener presente que la marca es un bien inmaterial e incorpóreo, es decir no tiene existencia material y necesita incorporarse en un bien material para que su presencia sea tangible y pueda ser percibido por los sentidos del consumidor.

Existen varias definiciones de marcas que han dado diferentes autores, algunas de ellas son:

Breuer Moreno 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”⁴⁹

⁴⁹ Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio (Buenos Aires, 1946), p 31.

En un importante trabajo de la UNCTAD, se expresa que “las marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras”⁵⁰

“Se denomina marca a todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirva para señalar y distinguir los productos y servicios que ofrece una empresa de otros productos y servicios similares. Es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.”⁵¹

Según Jorge Otamendi “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro... La marca permite la distinción entre productos y servicios de una misma especie”⁵².

La Decisión 486 de la Comunidad Andina en el artículo 134, en concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, señala que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...” Además establece que, el signo deberá ser susceptible de representación gráfica, lo que, como había explicado anteriormente va relacionado directamente con la distintividad.

En el mismo artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que “...podrán constituir marcas entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;

⁵⁰ The impact of trade marks on the development process of developing countries (Ginebra, 1977) p.1.

⁵¹ Marca registrada", *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation.

⁵² Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Págs. 7 y 10.

- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriormente.”

Además de lo establecido en el artículo 134, esta implícito en el concepto de marca cierta información conducente para el consumidor como la procedencia empresarial de los productos o servicios, calidad de los mismos; virtudes que otorgan preferencia y el reconocimiento del público. Al respecto Fernández de Novoa señala las funciones de la marca, apuntando como tales a la llamada "Función Indicadora de Procedencia Empresarial", la "Función Indicadora de Calidad", la "Función Condensadora del Goodwill" y la "Función Publicitaria": Respecto de la primera señala que "... la marca desempeña un papel informativo...: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa."⁵³; así mismo refiriéndose a la segunda de las funciones, expresa que "... la marca es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o del servicio."⁵⁴; respecto de la "Función Condensadora del Goodwill", refiere que "... el goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca.... Buena fama que implica la preferencia... o el reconocimiento...que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes."⁵⁵; respecto de la última función expresa que: "...el valor de la moderna marca estriba en su selling power o capacidad de venta; este selling power depende del efecto psicológico de la marca sobre el público y no tan solo de los méritos de los correspondientes productos."⁵⁶

⁵³ Fernández-Novoa, Carlos. "Fundamentos de Derechos de Marcas". Editorial Montecorvo. Madrid, 1984. Pág. 47.

⁵⁴ Ídem. Pág. 50

⁵⁵ Ídem. Pág. 57

⁵⁶ Ídem. Pág. 61

De lo expresado por la doctrina y el análisis de la misma ley podemos concluir que: la marca es un bien inmaterial expresado a través de cualquier signo que permite distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos por el competidor; suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, la marca lleva intrínseca el prestigio o la reputación.

Es importante analizar la naturaleza de la marca desde dos ópticas, una desde el punto de vista del consumidor y a mi criterio la más importante y otra desde el punto de vista del titular; para el consumidor la marca constituye un objeto que permite distinguir un producto o servicio frente al público; en tanto que para el titular es un derecho sobre este denominado objeto, el cual le permite identificar sus productos o servicios frente al público consumidor, bajo estas premisas podemos decir que la marca contiene cuatro elementos:

1. Es una cosa (a la que se ha denominado signo)
2. Que distingue (capacidad distintiva)
3. Un producto o servicio
4. Frente al público (el consumidor será el receptor de la información)

Con este análisis bastante diferente al que la doctrina y jurisprudencia han establecido podemos concluir de una manera más fácil la naturaleza intrínseca de la marca de distinguir necesidades del consumidor; ahora como realidad jurídica de la sociedad se encuentra sujeta a principios que la rigen, siendo los fundamentales a mi criterio los siguientes:

- Principio de registrabilidad.
- Principio de la libre opción.
- Principio de temporalidad.
- Principio de territorialidad.
- Principio de especialidad.
- Principio de confusión.
- Principio del mínimo uso.
- Principio de la legítima defensa marcaria y ;

- Principio de la buena fe marcaria.

Principio de Registrabilidad.- En nuestra legislación sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos; sin embargo de esta connotación existen signos que son utilizados en el comercio y distinguen productos o actividades y no se encuentran registrados, estos signos no dejan de ser distintivos, sin embargo de conformidad con lo establecido en nuestra legislación la única manera de adquirir derechos sobre este signo es realizando el registro ante la oficina nacional competente.

Este es un principio del derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca, nace más del Derecho del Consumidor que del titular, puesto que el legislador intenta precautelar el derecho a la no confusión del público a través del registro sin embargo repercute en una serie de derechos que adquiere el titular de la marca, beneficiando de esta manera a los dos.

Principio de la libre opción.- Por este principio uno es libre de optar por el registro de cualquier marca, con las únicas limitaciones más que las que establece la ley; este principio tiene dos soportes importantes que son el derecho general a la libertad del hombre y luego el derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda⁵⁷. Bajo esta premisa podemos referirnos a la marca como un tipo de información, la cual es limitada por aspectos que ha impuesto la sociedad para lograr una convivencia armoniosa y los que la ley ha determinado como impedimentos por procurar colisión de derechos.

Principio de temporalidad.- El tiempo y el espacio son dos elementos naturales que limitan la existencia misma del hombre y por ende sus creaciones, la marca como un producto de la necesidad del hombre, obviamente también es sometida a elementos de temporalidad y espacio; la duración de este signo dependerá de la consideración

⁵⁷ Las facultades otorgadas por el derecho de la información son tres: la de recibir información, la de investigarla y la de difundirla. Cfr. Bell Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, Derecho de la Información, Colex, Madrid 1992, t. I, pp. 111 a 115.

que tenga la ley para tal tema, es así que bajo nuestra legislación el derecho sobre la marca registrada se adquiere por 10 años renovables indefinidamente, de no renovarla se entiende que el titular ha perdido todos los derechos que sobre ella había adquirido y además este signo se pone a disposición de cualquier tercero que vea la necesidad de utilizarla e incluso registrarla; este principio de temporalidad se reafirma más aún cuando otorgada una marca por 10 años, el titular no da uso a la marca, ésta falta de uso puede conllevar a la pérdida de derechos sobre la misma.

Principio de territorialidad.- De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca; hoy por hoy es inimaginable que la marca sea un derecho oponible universalmente⁵⁸, los efectos producidos por la utilización de un signo⁵⁹ o una marca⁶⁰ son territoriales, limitando su derecho al territorio de país donde se registro e inclusive hasta los territorios donde surta efecto⁶¹. Existen marcas que posteriormente serán objeto de un análisis minucioso, que por su alto grado de especialidad rompen de cierta manera los principios de territorialidad, estas son las marcas denominadas notorias o de alto renombre.

Principio de Especialidad.- Se puede definir a la especialidad como un limitante de orden intelectual, por el cual a las marcas se las encuadra en un clasificador internacional que determina ciertas clases específicas; el principio de especialidad es inherente a la marca, Fernández Novoa se pronuncia al respecto de la siguiente manera: “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”⁶². De lo expuesto se concluye que la naturaleza distintiva de una marca es proteger un producto o un servicio determinado.

⁵⁸ La tendencia es que este derecho sea reconocido mundialmente, ejemplo de esta tendencia es la marca comunitaria (abarcando un importante territorio).

⁵⁹ Me refiero a signo cuando este no ha sido registrado

⁶⁰ Marca es aquel signo que ha sido registrado como tal.

⁶¹ Ejemplo de ello es el titular de una marca en uno de los países de la Comunidad Andina podrá usar esta en cualquiera de los países miembros.

⁶² Fernández –Novoa, Carlos, Pág. 278

Una consecuencia de este principio es que distintos titulares pueden registrar el mismo signo⁶³ para diferentes campos siempre que estos no sean relacionados, de tal manera que causen confusión al público consumidor, es así que este principio va de la mano con el principio de no confusión que a continuación lo analizaré brevemente.

Principio de la no confusión.- Por principio ético y legal la marca no puede causar confusión de ningún tipo al público consumidor, es así que si no cumple con su papel diferenciador no podemos estar hablando de marca, sin embargo se ha dado el caso de marcas que aparentemente son distintivas pero confunden al público acerca del origen del producto, calidades, etc.; este tipo de “marcas”, si se pueden denominar así, son susceptibles de nulidad. En consecuencia es irregistrable el signo que genere un significativo riesgo de confusión, puesto que de permitirse atentaría en primer término al derecho del consumidor a no ser confundido y al derecho del titular a la individualización de sus productos o servicios.

En conclusión este principio determina el grado de protección efectiva de la marca en virtud de la especialidad que caracteriza a la marca.

Principio del mínimo uso.- Por principio la marca debe usarse para que se mantenga como tal, razón por la cual deberá realizar un mínimo uso, es así que una marca no usada, es un signo sin producto, sin público y consecuentemente sin fuerza distintiva, si nunca se la uso es inexistente o si fue abandonada es una marca disuelta. La disolución de una marca opera ipso facto, sin embargo los efectos jurídicos se generan ipso iure después de un procedimiento determinado, en nuestra legislación se denomina acción de cancelación.

En principio podemos determinar que basta con que el público consumidor asocie el signo con un producto para que constituya un uso mínimo, sin embargo al respecto se han analizado varias ópticas, una de ellas es que en el caso de un producto que aún

⁶³ Esta situación presenta una excepción que es para el caso de las marcas notorias y de alta renombre que por su alto grado de especialidad en algunos casos rompen este principio.

no existe pero se espera su existencia⁶⁴ se realiza una campaña masiva de expectativa, esta campaña produce efectos en el consumidor como lo es mantener en su mente un producto a pesar de su inexistencia, es así que se ha generado una existencia intelectual de un producto que se la puede determinar como uso mínimo; otros autores acerca de un uso mínimo han establecido que no basta el poner a disposición del público el producto o el servicio, puesto que la cuantificación del uso se reflejara en los niveles de adquisición de productos o servicios, teoría que a mi criterio resulta un tanto impráctica y sin fundamento lógico puesto que estaríamos midiendo el uso según el capricho del consumidor.

Este principio va muy relacionado con el de territorialidad puesto que se cuantificara su uso en proporción al territorio en el que distinga la marca.

Principio de la legítima defensa marcaria.- este principio en un inicio proclamado para amparar el derecho a la vida y posteriormente en el ámbito procesal y a otras ramas como la marcaria. Podríamos pensar en un inicio que el derecho a la legítima defensa marcaria es utilizado cuando al titular de una marca se le ha vulnerado sus derechos adquiridos, sin embargo en derecho marcario existen otras acciones para defender derechos adquiridos, sin estos haber sido vulnerados. Por principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; no obstante para evitar una posible confusión un titular podría legítimamente solicitar la defensa de su marca, registrándola adicionalmente en una categoría que proteja productos similares, reforzando de esta manera la distintividad de la marca, nos encontramos ante el fenómeno de la marca defensiva la cual es posible registrar a menos que sea prohibida expresamente.

Principio de la buena fe marcaria.- La buena fe es uno de los principios fundamentales del derecho, al referirnos a la buena fe marcaria esta se deberá ver reflejada en cada uno de los procesos y hechos jurídicos que trata esta rama y sus relaciones, en todo acto, todo contrato, en cualquier país en cualquier momento, haya o no ley; es un principio general del derecho y debe observarse.

⁶⁴ Constituye simplemente una mera expectativa

Van a existir muchas situaciones a los que llamare vacíos legales, en los que no exista norma expresa que viabilice una solución y ante este dilema jurídico, los principios generales de derecho serán quien nos ayuden a solucionar el problema, al respecto creo importante citar la opinión de Ferreira Rubio “la mención de la buena fe como factor de limitación ofrece al jurista práctico, en especial al juez, un elemento de múltiples y variadas connotaciones, una vía directa para llegar a la solución de conflictos, sin tener que transitar oscuros e intrincados-cuando no laberínticos- senderos normativo-positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los juristas en general, por su afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el afán desmedido de no apartarse un ápice del frío texto legal, lo que hace que el abogado o el juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto, con mayor razón”⁶⁵.

Por lo expuesto el principio de buena fe debe constituir una práctica común en todo acto, para de esta manera lograr una armonía jurídica.

CLASES DE MARCAS.-

La asociación entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe producir, una inequívoca identificación capaz de distinguir productos o servicios de otros similares, por cuanto encontramos varios tipos de marcas.

Para realizar una correcta clasificación de las marcas debemos partir por los signos que constituyen marcas, es así que la Decisión 486 en su artículo 134 establece lo siguiente:

“Art. 134.- Marca.-... Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

⁶⁵ Ferreira Rubio, Delia Matilde, La buena fe, Madrid, 1984, p. 325

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Estas categorías no tienen efectos jurídicos propios, sino que sirven meramente para ilustrar respecto de los posibles signos marcarios.

ACORDE A SU NATURALEZA.

Marca Denominativa.-

Según exponen Chavanne y Burst, “se las llama también marcas verbales. Consisten en términos que tienen o no significación, y que atraen a la vez los ojos del público porque se describen; y el oído por que se pronuncian”⁶⁶.

La marca denominativa tiene la característica y ventaja de ser pronunciable, razón por la cual para el consumidor es más fácil retenerla y a futuro su reconocimiento será inmediato.

⁶⁶ Chavanne y J.J. Burst, Pág. 243, citado por Bertone y Cabanellas

Podemos entonces definir a la marca denominativa como aquella que está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable. Dentro de las marcas denominativas podemos encontrar las siguientes categorías:

- Una o más palabras con contenido conceptual
- Una o más palabras sin contenido conceptual
- Nombres y seudónimos de personas
- Combinaciones de letras y números
- Nombres geográficos⁶⁷
- Frases Publicitarias

Un ejemplo de los signos denominativos es la marca:

NIKE

Marca Figurativa.-

Se la define como aquella que esta integrada únicamente por una figura o un signo visual, es un signo no vocalizable, que se caracteriza por su configuración o forma particular, Autores como Baumbach y Hefermehl consideran que la forma particular de escribir un nombre constituye una marca figurativa. Entre las marcas figurativas encontramos las siguientes:

- Dibujos
- Emblemas
- Distintivos y símbolos no nominativos
- Monogramas
- Grabados, estampados y sellos
- Bandas

⁶⁷ La utilización de un nombre geográfico como marca, tiene ciertas limitaciones, establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486..., j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;...l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productores o servicios a los cuales se aplique;...

- Combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases
- Envoltorios, envases y relieves
- Combinaciones de letras y de números
- Letras y números por su dibujo especial

Son también signos figurativos con capacidad distintiva, las marcas olfativas, gustativas, táctiles y auditivas.

La Dra. Thaimy Márquez ha distinguido tres subtipos diferentes de marcas figurativas que a continuación las citare:

1. Marcas puramente figurativas.- Aquellas que limitan a evocar en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo utilizado como marca. Ejemplo: El caimán de Lacoste;
2. Marcas cuya figura evoca algún concepto.- La característica radica en que el concepto que evoca puede ser utilizado para designar dicha marca. Ejemplo: imagen de un perro escuchando un aparato musical; los consumidores podrán solicitar los productos que desean utilizando “perro delante de un aparato de música”; y
3. Marcas cuya figura evoca un motivo general.- Por ejemplo, la representación de un toro en posición de alerta o vigilancia. En este caso la figura empleada evoca en la mente de los consumidores el concepto general de “toro”.⁶⁸

Un ejemplo de signo figurativo es la siguiente marca:



⁶⁸ Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de países andinos. Dra. Thaimy Márquez, Consultora de la OMPI.

Esta marca consiste en una letra dibujada de una forma característica y es reconocida por un público consumidor muy amplio (Mac Donald's)

Marca Mixta.-

Denominada marca tal cual, al igual que las marcas denominativas y figurativas, por el Convenio de Paris, artículo 6 quinquies, estos signos están compuestos por elementos denominativos como gráficos. La marca mixta es la que a mi criterio abarca un grado más amplio de distintividad, puesto que por los elementos que la conforman el consumidor tiene mayor capacidad de identificarla y posesionarla en su mente, asociando sus elementos el uno con el otro.

Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo.⁶⁹

De acuerdo con lo anterior, ha señalado el Tribunal Andino de Justicia que "de este efecto predominante o característico en uno de los elementos de la marca mixta, se genera una importante consecuencia y es, la de darle el carácter de distintividad a la marca, o mejor, por ser la parte de la marca que retiene el consumidor en su mente, es derrotero que le servirá definitivamente como base tanto para la identificación del producto con su naturaleza empresarial, como para diferenciarlo de los demás productos similares en el mercado".⁷⁰

Con relación al uso de este tipo de signos es preciso señalar que el titular del registro de una marca mixta que se encuentra amparado por la presunción de legalidad del acto de concesión del signo, podrá ejercer el derecho que el mismo le confiere y usar el signo en los términos en los que fue concedido, sin desdibujar su distintividad o vulnerar el ordenamiento legal o derechos de terceros.

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 15-IP-1997

⁷⁰ *ibidem*

Un ejemplo de este tipo de marcas es el siguiente:



Sin perjuicio de la distintividad de cada uno de los elementos que conforman esta marca, esta constituye un todo perfectamente distintivo, esta marca es utilizada en su origen para identificar productos alimenticios.

Marca Sonora o Auditiva.-

Se puede definir a signos conformados por un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Estos signos tienen una indudable capacidad evocativa de que están dotados los sonidos, además el extraordinario desarrollo moderno de las comunicaciones que hacen posible su reproducción a distancia; ello hace que las empresas lo usen frecuentemente para distinguir sus productos y servicios⁷¹

La normativa andina exige como requisito para registrar signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, el problema de registrabilidad de los signos auditivos radica en la representación gráfica, la Comunidad Andina ha acogido el siguiente criterio para analizar la representación gráfica, la denominada “protección indirecta o marca sonora por conversión”, que implica la conversión del signo sonoro en un signo distinto a efectos que sea registrado, en contraposición de la protección directa o marca sonora pura, que consiste en utilizar y registrar el sonido mismo, es decir sin representación gráfica⁷².

Cuando se trata de pasajes municipales compuestos y ejecutados de acuerdo a los patrones de afinación occidentales tradicionales. El cumplimiento de este requisito

⁷¹ Manzini, citado por Baldo Kresalja Roseelo, La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁷² Parra Carlos Alberto. “La Marca Sonora” Revista Colombiana para la Propiedad Industrial, No. 4. año 1995, Santa Fe de Bogota. Colombia. p, 143

no implica mayor dificultad, ya que estos pueden ser representados fidedignamente a través de notas musicales en un pentagrama., Sin embargo tratándose de ruidos o de música que no es compuesta y/o ejecutada de acuerdo a los patrones de afinación occidentales, el pentagrama ya no es de utilidad.

Esta apreciación para la representación gráfica ha resultado el inconveniente más grande para el registro de este tipo de signos y constituye un reto para las oficinas competentes el correcto análisis previo a otorgar un registro.



Marca Olfativa

Se lo define como el signo que esta constituido por una combinación de elementos olfativos tales como fragancias, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El aroma de los productos puede tener una influencia determinante en la elección del consumidor, es por eso que la Doctrina moderna admite una abstracta posibilidad de registrar como marca un olor, es así que esta posibilidad fue adoptada por la Decisión 486, sin embargo su registrabilidad se debate en los siguientes problemas puntuales:

1. Respecto a la aptitud distintiva de los olores varios autores coinciden en que es el problema central, puesto que existen posiciones encontradas en la doctrina, como hay quienes opinan que un olor podría cumplir originariamente la función distintiva, en tanto que otros se inclinan a afirmar que el carácter distintivo no estaría dado por la naturaleza del signo, sino que

sólo podría ser adquirido por un uso efectivo en el mercado en que logre que los consumidores identifiquen determinados productos con ciertos olores⁷³.

2. Un segundo obstáculo analizado es el agotamiento de fragancias disponibles para identificar productos, ya que sólo algunas de las fragancias serán adecuadas para identificar productos.
3. La dificultad de representar gráficamente los olores a través de métodos que permitan dar una idea clara y precisa del olor que se pretende registrar.
4. Una gran limitación es la capacidad olfativa del ser humano, la cual no es capaz de distinguir ciertos matices de las fragancias; y
5. La dificultad de ejercer la tutela del signo, justamente por la limitada capacidad olfativa del hombre por tanto sería subjetiva cualquier tipo de apreciación.

A pesar de estos problemas. El registro de la marca olfativa en la Decisión 486 es aceptado, sin embargo a la fecha no existen registros ni solicitudes de marcas olfativas, razón por la cual no existe una tendencia determina para analizar su distintividad ni su representación gráfica.

En los Países Bajos se encuentra registrado el olor césped fresco para identificar una pelota de tenis, a continuación la representación gráfica de este signo tal como se encuentra depositado en la oficina competente.

The smell of fresh cut grass

⁷³ Helen Burton considera que “la fragancia es usualmente un rasgo ornamental o funcional de un producto y por lo tanto no distintivo”. Agrega que para ser distintivo un olor. “ya que prima facie no identifica ni distingue, debe adquirir un secondary meaning: esto es, debe probarse que ha logrado, por si mismo, crear (conjuring) una asociación mental con su procedencia en la mente de los consumidores”, es decir que ha llegado a ser distintivo por el uso en el mercado. Burton piensa que “será raro que pueda probarse que una fragancia es tácticamente distintiva”. Burton Helen. “The UK trade Marks Act 1984; An invitation to al Olfactory Occasion?” P 381 (1995) 8 European Intellectual Property Review (Gran Bretaña)

Marcas de color único.- Una innovación de la Decisión 486 es la incorporación del registro de marcas que constituyen un color delimitado por una forma, o una combinación de colores⁷⁴; para que este registro suceda además de estar delimitado por un forma deberá haber adquirido aptitud distintiva por su uso constante en el comercio⁷⁵.

El registro de este tipo de signos trae como consecuencia que las oficinas competentes deban determinar que medios probatorios se tendrán que presentar con objeto de acreditar que el color solicitado identifica en el mercado a los productos o servicios del solicitante de la marca.

Marcas Tridimensionales.-

Se definen como aquellas constituidas por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los productos mismos. Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.

En nuestra legislación podemos acceder a la protección de los envases de dos maneras a través de una marca tridimensional o también como un diseño industrial.

Con la finalidad de entender el ámbito de protección de estos signos creo prudente citar la siguiente clasificación de este tipo de signos establecida por Bertone y Cabanellas:

⁷⁴ Art. 134, Decisión 486

⁷⁵ Art. 135, Decisión 486 "No podrán registrarse como marcas los signos que: h) consistan en un color asiladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica... No obstante lo previsto en los literales (...) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y , por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

- a) Envases y envoltorios; forma del producto.- todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, etc.
- b) Relieve.- Suelas de zapatos, cubiertas de neumáticos, etc.
- c) Formas de los edificios.- deberán ser sumamente novedosas, no podrán registrarse elementos funcionales de los edificios.

A continuación encontramos el registro de una marca tridimensional



ACORDE AL ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Marcas de Productos:

Es un signo distintivo que utiliza un productor o comerciante a sus productos o mercancías para diferenciarlos de los demás de su género, con el objeto de obtener un derecho exclusivo en el mercado. Las marcas de producto, como su nombre lo indica sirven para distinguir un producto de otro. Como por ejemplo GAP, NOKIA, LG, NESTLE, etc.



Signo utilizado para identificar productos de la clase internacional 25 correspondiente a vestidos, calzados y sombrerería.

Marcas de Servicio:

Son signos distintivos utilizados para diferenciar un servicio ofrecido por determinada persona de los que son ofrecidos por otras. Como por ejemplo PRICE WATER HOUSE COOPERS, PORTA, MOVISTAR, ANDINATEL, etc.



En nuestra legislación las marcas pueden identificar 45 diferentes clases de productos o servicios, es así que actualmente se encuentra en vigencia la octava clasificación de Niza en la cual encontramos 34 clases de productos, divididas de la 1 a la 34; y 11 clases de servicios, divididas de la 35 a la 45; pueden solicitarse varias, de forma simultánea o sucesiva. Entre los productos podemos mencionar: Productos químicos; instrumental médico y ortopédico; instalaciones; vehículos; armas y explosivos; metales preciosos, joyas, relojería; instrumentos musicales; papelería, imprenta, arte, foto, pintura, maquinaria oficina; materiales plásticos, productos auxiliares; vinos y alcoholes; tabaco y accesorios; entre otros; y entre los servicios podemos citar: Servicios de publicidad y negocios, seguros y finanzas, construcción y reparación, comunicaciones, transportes y almacenaje, etc. (Ver anexo 1)

Marcas de Certificación:

Esta categoría es aplicada a aquellos productos o servicios que han aprobado determinadas pruebas, o en todo caso que reúnen las condiciones para usar la marca de certificación. Estas marcas implican un mecanismo formal destinado a asegurar un cierto nivel de calidad para los bienes y servicios así identificados.

Otamendi al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será

impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten la normas por él impuestas”⁷⁶

Entre las marcas de certificación podemos encontrar a WOOLMARK, ISO 9000, aplicado a determinadas productos o servicios que cumplen con los requerimientos o estándares de calidad necesarios para llevar esta distinción.



Marcas Colectivas:

Las Marcas colectivas son aquellos signos distintivos cuyo titular es una entidad que agrupa similares características de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes o personas autorizadas para usar esta marca; estas marcas están destinadas a evitar las dificultades que la exigencia de uso para la adquisición o mantenimiento del derecho sobre una marca pueden plantear cuando tal marca no será utilizada por el ente colectivo que la registra en beneficio de sus integrantes, sino por estos mismos.

En Perú podemos encontrar la marca colectiva “Chirimoya Cumbe”. Otro ejemplo tenemos a la marca colectiva Melinda que es utilizada por 5200 miembros de las 16 cooperativas productoras de manzanas, afincadas en le Valle de Non y en el Valle di Sole (Italia), que en 1989 crearon el Consorcio Melinda.



⁷⁶ Derecho de Marcas, pp.21 y 22

ACORDE A SU FUERZA DISTINTIVA

Marcas de Fantasía:

Breuer Moreno Moreno propone una definición muy acertada de este tipo de marcas “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”⁷⁷

Por lo expuesto podemos concluir que son signos distintivos producto de la inventiva humana y que no tienen significado con relación a los bienes y servicios que ellas distinguen.



Marca registrada para proteger la clase internacional 44, Servicios relacionados con la salud.

Marcas Arbitrarias:

Las marcas arbitrarias son palabras, símbolos y dispositivos de uso común, pero que, asociados a los bienes del titular de la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Estas marcas son sumamente distintivas y el éxito de estos signos es el posicionamiento en la mente del consumidor, un ejemplo muy típico de estos signos es la marca “apple” para computadoras.

⁷⁷ Breuer Moreno, citado por Bertone y Cabanellas, en su obra Derecho de Marcas Tomo I



Marcas Sugestivas:

Son signos distintivos que dan una idea de los bienes que protegen. Se considera que las marcas sugestivas son distintivas en sí mismas y deben protegerse sin que tengan que adquirir primero un significado secundario, sin embargo el carácter evocativo de la marca no produce su invalidez, pero debilita el ámbito de validez de la marca, pues el titular del registro no puede impedir que otros usuarios logren resultados evocativos similares y además no permiten la apropiación de los elementos necesarios para evocar una característica o condición de los bienes o servicios a distinguir⁷⁸



Marcas Descriptivas:

Son aquellas que presentan o describen características de los bienes protegidos. Los términos descriptivos no pueden ser protegidos como marcas sino hasta que, por medio de las ventas y la publicidad extensivas, lleguen a identificar la fuente de los bienes que los ostenten en su marca. Cuando una marca descriptiva alcanza el nivel de lo distintivo, se dice que ha adquirido un "significado secundario", si no han alcanzado este nivel son totalmente irregistrables.

Marcas Fuertes.-

⁷⁸ Jurisprudencia Argentina Compañía Souza cruz c Philip Morris Inc, fallo de la cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial, federal, sal I,5/9/86

Francschelli, se ha referido sobre las marcas fuertes como “... aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar”; bajo esta definición podemos entender el derecho de la marca que supone un poder de exclusión sobre su uso por terceros, el cual puede ejercerse no sólo contra el uso de la marca en forma idéntica a su registro, sino también contra otros signos, susceptibles de crear confusión con aquélla, al respecto Bertone y Cabanellas han concluido que “cuanto más amplio sea el círculo de signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de la marca, más fuerte será ésta”⁷⁹.

Podemos identificar un signo fuerte que cumple las siguientes características:

A su nacimiento:

Serán signos totalmente originales preferentemente fantasiosos, sin embargo sin la posibilidad de excluir que sean sugestivas.

Atractivas e innovadoras.

Durante su posicionamiento:

Por sus actitudes además de las correctas estrategias de marketing, son más susceptibles de convertirse en marcas notorias y hasta famosas.

Así también por su fortaleza adquirida pueden vulgarizarse en todo o en parte a pesar de ser signos fantasiosos, por lo que pueden inclusive caer en la debilidad marcaria.

SONY

Esta es una marca fuerte, notario que ha conservado su distintividad.

Marcas Débiles.-

Podemos definir las como signos que la doctrina los ha calificado como marcas que se conforman por palabras de uso común, ya que carecen de fuerza que puedan impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso puesto que es

⁷⁹ Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas Tomo I.

impensable pretender tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

A estas marcas se las denomina signos con insuficiente distintividad es así que la doctrina se ha referido de la siguiente manera “Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad. Son signos "inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema”⁸⁰

Sobre la marca débil Otamendi señala que:

“El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“...se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”⁸¹ .

El titular de una marca con estas características no puede obtener el uso exclusivo de una expresión de uso común, ya que otros empresarios podrían utilizarla incluyendo elementos distintivos que permitan lograr cumplir los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

⁸⁰ Víctor Bentata,

⁸¹ OTAMENDI Jorge, “Derecho de Marcas” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192

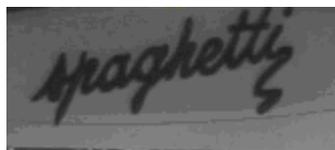
Existen ciertos signos que utilizan prefijos o sufijos de uso común además de una palabra original logrando así un signo suficientemente distintivo como para no incurrir en confusión alguna con algún signo que utilice similar prefijo o sufijo.

Sobre este particular, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”.

“No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado.... se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente...”.⁸²

Por ello, se ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos o sufijos de uso común, deberá fundamentarse en las demás palabras o letras que los acompañen.



Esta es una marca débil un tanto descriptiva sin caer en el campo de la irregistrabilidad.

⁸² OTAMENDI, Jorge. Ob cit., pp. 183 y ss

ACORDE AL RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONSUMIDOR:

En ese orden esta clasificación de marcas va a depender de cuan popular es o no la marca por el público consumidor. Dicha clasificación ha sido establecida de la siguiente forma:

Marcas Notorias:

Estas son reconocidas por una gran fracción de los círculos involucrados con la producción, venta o uso de los productos en cuestión y la cual es claramente percibida como indicativo de un origen particular de estos; el círculo comercial pertenece a un determinado territorio



Esta es una marca de amplia difusión a nivel nacional

Marcas Mundiales:

Son las marcas conocidas internacionalmente o alrededor del mundo. Son las marcas conocidas ya no por un determinado grupo de consumidores sino por varios grupos de consumidores inclusive rompen el principio de territorialidad y también de especialidad. Baumbach y Hefermehl al respecto se pronuncian así “todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las marcas mundiales son notorias”⁸³



Marcas célebres o de alto renombre:

Podemos definir las como aquellos signos que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ella identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.

⁸³ Baumbach y w. hfermehl citado por Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas Tomo I.

Monteagudo ha señalado que la celebridad o el renombre de una marca supone una apreciación cualitativa de parte del público, que atribuye en forma general a los bienes y servicios identificados con la marca célebre o renombrada una calidad superior o altamente satisfactoria.

Estos signos además de reunir las condiciones y merecer la protección que les corresponde como marcas notorias son fuertes, puesto que su radio de protección contra otros signos confundibles es sumamente amplio.



OTRAS CLASIFICACIONES DE MARCAS

Marcas defensivas:

Son signos registrados no con el propósito de utilizarlas para identificar productos o servicios si no a fin de impedir que otros puedan utilizarlas, protegiéndose así la capacidad distintiva de ciertas marcas que si son utilizadas comercialmente. Este tipo de marcas la doctrina moderna tiende a suprimirlas puesto que atentan contra la naturaleza misma de la marca que es el uso, sin embargo la normativa no impide su registro, razón por lo cual es muy utilizada dentro del principio de la legítima defensa.

Bertone y Cabanellas distinguen dos tipos de marcas defensivas por un lado aquellas que resultan idénticas a las marcas que se busca proteger, registrándolas en otras clases; y por otro aquellas que el titular de la marca defendida considera como confundible con su marca; al respecto de tal clasificación, bajo nuestra legislación las primeras no tendrían problema alguno puesto que el titular estuviera incrementando su nivel de protección; sin embargo con respecto a las segundas estas ya caen en otra

categoría puesto que no existe un derecho legítimo y no existe ningún tipo de uso, por lo tanto susceptibles de cancelación.

Marcas Ofensivas:

Se las define como aquellos signos que no tienen propósito inmediato de utilización y solamente pretenden impedir o dificultar el registro o la utilización de signos marcarios por un tercero que es el verdadero interesado en su uso. Al respecto me permito discrepar totalmente del reconocimiento como una clase de marca a estos signos, puesto que atentan principios fundamentales del derecho, como lo es el principio de buena fe, además que cae en el ámbito de la competencia desleal, coartando la libre competencia; Breur Moreno acertadamente los califica como signos denigratorios, puesto que pueden nacer con fines de extorsión.

Marcas de reserva:

Son signos destinados a un uso eventual, es decir se los registra a fin de utilizarlos a partir de un plazo determinado o posterior al registro, según las necesidades de su titular, este tipo de signos sólo pueden existir por cierto tiempo, puesto que para mantener la titularidad se debe demostrar el uso de los mismos.

Marcas Seriadas:

Son conjuntos de marcas que pertenecen a un mismo titular, los cuales presentan una característica común, denominados también familias marcarias, para efectos de protección sobre estos signos existe un sustancial importancia puesto que el hecho de pertenecer una familia marcaria le agrega una fuerza especial al signo.

Marcas Acompañantes:

Esta es una categoría utilizada en el Derecho Alemán y consiste en colocar marcas en materias primas, tales como telas, plásticos, etc., para que de esta manera el

consumidor los identifique en su conjunto, podemos concluir que tiene los mismos fines que una marca colectiva, sin embargo estos signos coexisten necesariamente con otro tipo de signo en un mismo producto.

Marcas de hecho:

Estos signos de interesante connotación puesto que son ampliamente utilizados, sin embargo bajo nuestra normativa sin protección alguna ya que no debemos olvidarnos que los derechos sobre un signo se adquieren únicamente con el registro, por lo tanto las marcas de hecho por ser signos que no se han registrado no tienen derecho alguno para su protección, bajo nuestro sistema se reputen inexistentes.

En sistemas jurídicos que han visto la necesidad de incorporar esta realidad, coexisten estos signos con los que son registrados, siendo perfectamente distintivos y sin violar los derechos de las marcas registradas, inclusive otorgando una protección limitada en virtud de la marca ya utilizada.

En nuestra legislación el derecho al uso exclusivo de una marca sea cual fuere su clase, se adquiere sólo con su registro ante la oficina competente, esto es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y tienen una duración de diez años contados a partir de su registro, renovables por períodos iguales.

NOMBRES COMERCIALES.-

Son signos distintivos cuya función es diferenciar a un negocio de otros con el objeto de que éste sea reconocido por el público dentro del mercado. La doctrina señala que el nombre comercial es: "aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio–ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial".⁸⁴

⁸⁴ Breuer Moreno, citado por Bertone y Cabanellas

La función fundamental de estos signos es distinguir de la empresa, establecimiento o actividad de otras, así el titular del derecho podrá servirse y explotar ese nombre para las actividades y establecimientos que designan y de oponerse a que cualquier otro lo utilice para identificar negocios de la misma o similar industria.

Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles, es decir una empresa legalmente constituida podrá tener su razón social independientemente del nombre que utilice en sus actividades de comercio.

En nuestra legislación el derecho al uso del nombre comercial será protegido sin obligación de registro, así lo establece la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en el artículo 230, el cual establece que “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.”.



LEMAS COMERCIALES.-

En las diferentes Decisiones ha sido objeto de regulación el lema comercial, es así que, en la Decisión 85 el lema comercial no era objeto de regulación expresa, en tanto que en las Decisiones 311 y 313 (artículos 108 y 107, respectivamente) señalaban que los Países Miembros podían registrar como marca los lemas

comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales, en éstas además se reconocía que el lema era complementario de una marca, pero sin dejar de ser un signo distintivo, definición que se ha mantenido en la Decisión 344 y en la vigente Decisión 486 que no introdujo reforma a esta institución.

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial define al Lema Comercial en el artículo 175 y establece que "... Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

La doctrina la define como: "los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización..."⁸⁵

El lema comercial es un signo distintivo, por cuanto busca la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión, al igual que los demás signos distintivos.

Como lo señala la Decisión 486 este es un complemento de la marca que lo acompaña, es decir tiene un carácter accesorio, es así que al solicitar el registro de un lema comercial siempre se debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema, igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará igualmente sujeta a la del signo que acompaña.

El lema comercial además de tener una función de distintividad tiene una función de complementariedad que implica que, éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tanto deberá gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

⁸⁵ BENTATA, V "Reconstrucción del Derecho Marcario" Pág. 230, Editorial jurídica Venezolana 1994.

Se puede establecer que para que un signo constituya lema comercial, deberá cumplir con dos características “aptitud distintiva” y “carácter complementario”, implica así que, su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

Como habíamos analizado anteriormente la distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. Este requisito debe siempre estar presente en el lema comercial. La doctrina al respecto se pronuncia de la siguiente manera: "El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros"⁸⁶.

La distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema comercial debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada. Al respecto la doctrina establece que: "Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación"⁸⁷.

⁸⁶ Bentata V. ob cit, pág 231

⁸⁷ Bentata V. ob. cit, pág. 232

Al hablar de distintividad de un lema comercial la doctrina se expresa así "El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismo hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función".⁸⁸

En virtud de lo expuesto podemos concluir que el lema comercial es un signo distintivo que tiene como objeto proteger al consumidor de incurrir en algún error o confusión, siendo un complemento de la marca que lo acompaña; con carácter accesorio. Por cuanto, para solicitar el registro de un lema comercial es indispensable especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la de aquel signo.

El lema comercial tiene una función de complementariedad lo que implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

Además de los requisitos para que se constituya signo distintivo, podemos hablar que el lema comercial tiene una característica esencial esto es, el carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada.

La ley establece que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de

⁸⁸ Bentata V. ob. cit, pág 234

fantasía, como todos aquellos que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.



MODO DE ADQUIRIR DERECHOS

Existen dos maneras de adquirir derechos sobre signos distintivos una es por su registro y otra por el uso. En el caso de las marcas, lemas comerciales e indicaciones geográficas la ley establece que los derechos se adquieren por su registro, en tanto que los nombres comerciales y las apariencias distintivas se adquieren derechos de titularidad por el uso continuo y de buena fe, de por lo menos seis meses.

Acorde a lo establecido en la Decisión 486 en concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, establece que una marca adquirirá el derecho a su uso exclusivo, por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

La concesión del registro es el modo de adquirir el dominio de una marca, acto por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos, el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que afectan ese derecho. La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente en la Decisión 486 en su artículo 154. Corresponde en todo caso observar, que la exclusividad en el uso de la marca otorgada por el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de

conceder pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.

El Tribunal de Justicia Andina al respecto se ha pronunciado: "la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

"Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comprende la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca", alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición.

"Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son:

- "La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
- "La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
- "La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

"En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria."⁸⁹

Por tanto podemos concluir que el sistema atributivo reconoce la exclusividad del titular desde el momento mismo en que se concede el registro, se basa en el principio "primero en el tiempo, primero en derecho" en tanto que el sistema declarativo como su nombre mismo lo indica declara un derecho ya existente el cual nació en virtud del uso, en el caso de nuestra legislación el nombre comercial y las apariencias distintivas.

ANÁLISIS DEL SISTEMA ATRIBUTIVO Y DECLARATIVO

La pluralidad de legislaciones marcarias puede agruparse en conjuntos relativamente definidos. Los dos sistemas básicos en esta materia son el DECLARATIVO y el ATRIBUTIVO.

Sistema Declarativo.-

El elemento fundamental para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios es el uso que de éstos se haga. La previsión de registros de marcas puede ser considerada como una prueba del uso efectuada y en este caso el registro cumple simplemente una función complementaria.

Este sistema ha sido adoptado en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, México, Puerto Rico, Jamaica, etc.

⁸⁹ Proceso 33-IP-2000, G.O. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.

En éste régimen el registro crea simplemente una presunción de titularidad y uso de marca, sin embargo también otorga ciertas ventajas como el acceso a la jurisdicción federal en los Estados Unidos de América, mayores derechos en materia de daños y costas en los procesos entablados ante dichas jurisdicciones, sin embargo los derechos derivados del registro se encuentran sujetos a la prioridad que en definitiva resulte del uso comercial de la marca.

CARACTERÍSTICAS

1. La propiedad de una marca se adquiere por quien primero la usa, sin necesidad de registro y se conserva mientras no sea abandonada expresa o tácitamente.
2. El registro confiere ciertos derechos siempre que se demuestre el uso, por ejemplo acciones penales, incluso prevé la posibilidad de iniciar acciones civiles de defensa después de haber caducado el registro.
3. Los depósitos de quien no tenga prioridad en uso carecen de valor;
4. El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba de lo contrario.
5. Para el depósito en la mayoría de los países que adoptaron este sistema es indispensable acreditar el uso del signo.

Este sistema presenta la ventaja de crear un vínculo inmediato entre los derechos sobre la marca y el propósito para el que se conceden los derechos, sin embargo presenta el inconveniente de que la inversión se que se realiza para iniciar la comercialización de un producto no puede estar supeditada a que la marca respecto de la cual se ha realizado la inversión quede en poder de terceros, igualmente siempre resultará difícil demostrar la fecha de primer uso, la transferencia de estas marcas, etc.

Sistema Atributivo.-

En este sistema el registro es clave para la adquisición de derechos, para analizar la registrabilidad de un signo la oficina competente determina la existencia de antecedentes u otros obstáculos que impidan el registro, además se realizan publicaciones para quienes se crean perjudicados con esa solicitud de registro puedan oponerse a la inscripción del signo .

Este sistema ha sido acogido por prácticamente todos los países de América Latina y gran número de países europeos

CARACTERÍSTICAS

1. El derecho sobre una marca nace con la concesión del título por la autoridad competente.
2. Este sistema ha generalizado la exigencia del uso de la marca para preservar los derechos como titular.
3. Las legislaciones que han adoptado este sistema siempre establecen un plazo contado a partir de la fecha del registro, después del cual si la marca no ha sido usada, será susceptible de ser cancelada.
4. Conforme el sistema Atributivo, la propiedad sobre una marca surge del registro que de la misma se haya hecho. Así, el uso de un signo no registrado carece de valor probatorio en términos de prioridad.

En cierto países conviven estos dos sistemas un ejemplo de ello es Argentina en donde el uso de una marca constituye una prueba con mucho más fuerza que el registro, es así que Otamendi, autor argentino ha determinado lo siguiente: “si bien nuestra legislación adoptó el sistema atributivo, ello, no significa que la marca no registrada, es decir la marca usada, esté totalmente desprotegida, a la que en muchos casos se ha reconocido el valor de marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Que esas soluciones, no han surgido de la ley de marcas, sino de la aplicación de principios generales del derecho”, además bajo la legislación argentina el uso de una marca no registrada, ha dado lugar en reiterados casos a la oposición a un registro posterior de la misma marca por un tercero, e inclusive para anular un registro ya efectuado.

DERECHOS ADQUIRIDOS.-

Desde el momento mismo de la solicitud de registro de una marca se adquieren derechos, y el derecho a que nos referimos es el derecho de prelación.

DERECHO DE PRELACIÓN.-

El término prelación viene del latín “*prælatione*” que significa “antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra u otras”. En materia de marcas, el término es entendido con la misma connotación que su significación natural, pero relacionándola con la prioridad o preferencia que tienen las solicitudes que han sido radicadas primero en el tiempo, con respecto a otras posteriores que pretenden identificar la misma marca y productos o servicios incluidos en igual nomenclátor.

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a esta figura en los siguientes términos:

“En nuestra doctrina comunitaria el tratadista Manuel Pachón, para quien el derecho de prioridad es un caso de prelación, observa:

"Si por prelación entendemos ‘antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto a otra con la cual se compara’ (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 19 ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 1059), no vemos inconveniente en emplear esta palabra para referirnos a la regulación jurídica del fenómeno consistente en la presentación en un mismo país, por dos personas distintas, de solicitudes de registro para la misma marca y poder determinar quién tiene preferencia para que se le conceda el derecho sobre la marca; si bien verdaderamente ,el derecho de prioridad sería un caso de prelación.

"La prelación así considerada supone dos solicitudes de registro presentadas en el mismo país, para la misma marca y destinada a distinguir artículos de la misma clase del nomenclador.

"En este caso se trata de dos solicitudes presentadas por diferentes personas, conflicto que se soluciona, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58-f) de la Decisión 85, por la determinación de cual solicitud se presentó primero en el tiempo, debiendo ser atendida la que primero fue introducida.

"La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, 'con violación de la preferencia a que se es acreedor por haber presentado con anterioridad la solicitud'.⁹⁰

'Dentro del mismo orden de ideas, tal y como lo recoge María Moliner en su Diccionario de Uso del Español, prioridad es "la anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio"; o, como se expresa en materia jurídica propiamente, respecto del término *preferencia*, ésta "es uno de los medios de solución que el Derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa. Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado *rango preferencial* que supone una *prioridad* frente a los que le siguen."⁹¹

Es importante señalar que de la fecha de presentación de la solicitud se desprenden una serie de derechos para el solicitante, los cuales resume el Tribunal Andino de Justicia, de la siguiente manera:

'Es decir, la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira. Lo es, por ejemplo, el que se evacue definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo trámite se esté ventilando una reivindicación válida

⁹⁰ "Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios." Editorial Temis 1983".

⁹¹ (Diccionario Jurídico Espasa. Bastardillas del texto; negrillas de la presente sentencia).

sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anteriores -se reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial sería entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria.

‘Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración está obligada inexorablemente a pronunciarse, -obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta.

‘En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

Por lo expuesto, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que atañe a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

‘Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva

actuación previa, con lo cual *ab initio* se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.

(...)

‘Se fundamenta la sentencia transcrita, en el principio: "Primero en el tiempo, primero en el derecho", aforismo que pone de manifiesto una prelación natural, que impone a su vez la rigurosa secuencia cronológica frente a los pronunciamientos respecto de solicitudes.

Ahora bien, con respecto al término prevalencia, referido a prioridades o prelación, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’”.

De otra parte, el artículo 9 de la Decisión Andina 486, consagra el denominado “*derecho de prioridad*” el cual se confiere a aquellos solicitantes que hayan presentado válidamente sus solicitudes de marcas o patentes en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al consagrado en la normatividad andina, confiriendo al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto a la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París de 1883. En el evento que se reivindique este derecho, se tendrá como fecha de presentación la radicada en aquellos países y.

Finalmente, no sobra señalar que el término “*prevalencia*” se usa regularmente para referirse a la superioridad jerárquica que tiene la Decisión 486 del 2000 -norma supranacional- frente la legislación interna de los países miembros.

Con el análisis citado podemos definirlo como un derecho de anticipación en el tiempo de una solicitud local sobre otra, solicitud que deberá ser atendida con antelación a la otra; esto se da cuando existen dos solicitudes de registro para el mismo signo distintivo, en el mismo país, para distinguir artículos de la misma clase internacional; para lo cual se consideraran aspectos de fecha y hora y por tanto se atenderá a la que primero se presentó en el tiempo.

La prelación es un derecho que otorga la posibilidad de oponerse a una solicitud posteriormente solicitada, además quien la invoca podrá solicitar la nulidad de registro de la marca que se concedió con violación de la preferencia que es acreedor por haber presentado con antelación en el tiempo

La primera solicitud otorga al peticionario un derecho de anterioridad respecto los posteriores solicitados, existiendo una salvedad que es el caso de una solicitud andina que hubiese sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores.

En este caso la prelación se pierde, puesto que la norma comunitaria otorga un derecho a las solicitudes que dentro de los seis meses posteriores sean pedidas en cualquier país de la Comunidad Andina, en virtud de este derecho la primera solicitud presentada en la Comunidad Andina es la que tiene prevalencia, derecho al que se llama de prioridad que a continuación analizaremos.

DERECHO DE PRIORIDAD.-

La doctrina lo define como: “El derecho de prioridad es aquel que retrotrae la fecha de presentación de una solicitud local a una fecha anterior vinculada con una solicitud en el extranjero. Es una ficción creadora de un derecho que puede llamarse retroactivo.”⁹²

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, con el objeto de hacer valer este

⁹² Terminología de derechos intangibles. Víctor Bentata. Publicaciones Jurídicas Venezolanas. Revista 20.

derecho el solicitante deberá adjuntar dentro los tres meses posteriores a la solicitud en el país miembro, el certificado de presentación que acredite tal derecho de prioridad.

Al existir un posible conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas e idénticas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la 'prioridad', que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio 'primero en el tiempo, primero en el derecho'.

La prioridad andina e internacional. Establece que el solicitante que primero ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que conceda trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Para que exista el derecho de prioridad es necesario que la solicitud admitida contenga la fecha de presentación y hora

Hasta aquí hemos analizado derechos adquiridos relativos a la solicitud de registro, estos derechos son muy independientes al proceso posterior de registro de marca, en el cual la oficina Nacional Competente analiza varios factores para su otorgamiento. Una vez otorgado el registro al solicitante, éste se convierte en titular de ciertos derechos como lo son:

DERECHO AL USO EXCLUSIVO.-

Este derecho se adquiere únicamente con el registro ante la Oficina Nacional Competente, el cual permite al titular del registro utilizar la marca libremente dentro de los parámetros de registro, es decir para los productos o servicios que solicitó la protección y de la forma en la cual solicitó el signo para promocionarse dentro del mercado y diferenciarse de sus competidores. Además este derecho le faculta al titular para vender, licenciar, renunciar y cancelar su marca.

Este derecho se adquiere por 10 años que es el tiempo de duración del registro de la marca, siendo susceptible de renovaciones sucesivas por un periodo igual de 10 años. La ley además establece un periodo de gracia de hasta de 6 meses posteriores al vencimiento de la marca, para que el titular pueda solicitar la renovación, de lo contrario el derecho sobre la marca se extingue.

DERECHO CONTRA TERCEROS.-

El titular de una marca puede impedir que cualquier tercero realice sin su consentimiento lo siguiente:

“...a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detener tales materiales;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,

d) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun 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 prestigio.”⁹³

Este derecho que tiene contra terceros se deriva del derecho de exclusividad que tiene sobre la marca, puesto que le faculta a ejercer el ius prohibendi cuando encuentre cualquier uso ilegítimo que le perjudique de su marca dentro del mercado. Este derecho se lo ejerce interponiendo las debidas acciones, previstas por la ley ante la Oficina Nacional Competente e inclusive en los Tribunales de Justicia. Por lo tanto este derecho básicamente es el que protege al titular, y con el cual éste resguardará su marca dentro del mercado.

De este derecho se deriva los siguientes actos:

- Derecho a utilizar la marca en exclusiva en el mercado;
- Designar con la marca los correspondientes productos y servicios;
- Utilizar la marca con fines publicitarios;
- Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca idéntica o similar para productos o servicios similares a los de la marca registrada;
- Impedir en vía administrativa que se inscriban marcas confundibles con la suya;
- Ceder, vender, licenciar la marca como cualquier otro bien de la empresa;
- Solicitar que se anulen marcas posteriores que se confundan con la suya;

⁹³ Artículo 155. Régimen Común de Propiedad Industrial.

CAPITULO III

SIGNOS REGISTRABLES

PROCESO DE CREACIÓN DE MARCAS Y SU RELACIÓN CON EL MERCADO

La necesidad de identificar unos productos o servicios, ha dado como resultado la creación de marcas, razón por la cual es necesario conocer como debe ser el proceso de creación de la marca en relación al mercado que se desenvuelve, si bien esto es un asunto que compete al Marketing y a la Publicidad, es importante que logremos entender que el éxito de una marca esta sumamente relacionado con el estricto cumplimiento de la normativa de propiedad industrial, por cuanto a continuación relacionaremos el proceso de creación de la marca con la normativa jurídica vigente.

De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de diferenciar productos de un mismo genero, con idénticas cualidades, de otros ya fabricados, que ingresan a competir en el mercado, es así que nacen signo distintivos denominados marcas, quienes contribuyen a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y promover productos cualificados. Una característica muy importante es que la marca proporciona identidad e individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca.

Para crea una marca se debe considerar que es un sistema de súper –signos o mega signos que gira alrededor de él y lo impregna, pero que se independiza y lo trasciende.

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que ha llegado a ser un activo fijo importante que conforma el patrimonio de los propietarios, por lo tanto son sujeto de inversión y evaluación de igual manera que otros bienes de cualquier empresa.

Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el branding de sus productos, que se define como el proceso de creación y gestión de marcas.

El branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores.⁹⁴

Del concepto de branding citado podemos notar que la importancia de proteger la marca es trascendental, puesto que constituye un intangible de valor, credibilidad y singularidad.

En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera el orden existente, los valores y la participación en la categoría del producto.

Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente esencial de energía para luego crear una marca que defina ideas nuevas y audaces, que se introduzcan en el mercado para siempre, razón por la cual serán susceptibles de imitación por parte de los consumidores, es ahí donde la normativa que ampara la propiedad industrial, jugará un papel muy importante.

⁹⁴ El lenguaje de la Publicidad, Capítulo 11, Otras Características del Lenguaje Publicitario, la marca, Eulalio Ferrer, 1994

CUALIDADES QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CREAR UNA MARCA

La marca **ofrece al consumidor una garantía**, y le permite protegerse de competidores que ofrezcan productos que parezcan idénticos.

La **marca** es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la propia materialidad del producto.

La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor; el consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un periodo indefinido.

La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas.

La calidad que inspira una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del producto que ampara. En cambio, la marca es un elemento reconocido por los consumidores, quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan a otras. Este título no es concedido indiscriminadamente sino que, por el contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la calidad de la marca cobra "vida propia" y llega a separarse del producto.

La marca es una firma. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad.

La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso. Así, éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad - precio en comparación con la competencia, sino también para conocer los

deseos del consumidor, su forma de ser, su carácter. **Las personas eligen las marcas por afinidad con su personalidad.**

La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y en determinados casos, muere), por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (formal y/o conceptual); nuevos códigos de comunicación que construyan liderazgo diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores tangibles o intangibles.

Por otro lado, la **marca** es uno de los **atributos psicológicos de un producto**, junto con la calidad.

Él reto consiste en: mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las nuevas escalen posiciones y no retrocedan ante las dificultades.

De lograr reunir todas las cualidades expuestas anteriormente la marca permitirá diferenciar adecuadamente los productos y servicios de los de su competencia, alcanzo el grado de distintividad que en reiteradas veces se ha insistido como cualidad inherente a la marca y como requisito primordial para su registro; también la marca permitirá ser un elemento informativo que facilite la adquisición del producto, protegiendo de esta manera al consumidor que quien finalmente será el objetivo de la marca, con una marca creada adecuadamente inclusive la publicidad que de ésta se haga se facilitará y de esta manera siendo más susceptible de notoriedad, grado que se otorga al reconocimiento de una marca correctamente posesionada.

Por lo expuesto podemos concluir brevemente que una buena marca deberá:

Evocar al producto. Pero asociar o evocar no se deben confundir con describir ya que **la marca no describe al producto sino que lo distingue**, por lo tanto, el nombre no debe hacer una descripción del producto, ya que limitaría a la marca en un futuro frente a posibles modificaciones o desarrollo del producto.

Memorable (de fácil recordación), es decir, fácil de reconocer y recordar.

Tener congruencia con el nombre de la compañía (en caso de ser el titular una persona jurídica) y con los productos que la empresa comercializa.

Debe ser única, para poder competir (debe ser distinta de la de la competencia).

Debe ser breve y sencilla

Debe ser posible de internacionalizar, es decir, que sea válida la pronunciación (que engloba el recuerdo, la evocación...) para los diferentes países en los que el producto vaya a venderse.

Debe sonar bien.

Sintonización con el público, tanto a nivel moral como estético.

Podemos concluir que las marcas registradas, los diseños industriales y otros objetos de protección por propiedad intelectual pueden ser poderosos instrumentos para aportar valor a la empresa. Ahora bien, no estarán a la altura de esas expectativas si no se utilizan, y se utilizan creativamente, dinámicamente y con imaginación. Deben transformarse de conceptos meramente jurídicos y derechos ejecutorios, en activos comercialmente valiosos, y eso se logra, ante todo, transformándolos en instrumentos que creen y desarrollen un valor de marca para la empresa.

REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Parte del proceso de creación de marcas es dotarle de un respaldo jurídico que le permita ser sujeto de derechos y obligaciones, bajo esta premisa debemos recordar que nuestra legislación acepta dos formas de adquirir derechos sobre un signo distintivo, una es a través del uso en el caso del nombre comercial y apariencias

distintivas y otra a través del registro para el caso de las marcas, lemas comerciales e indicaciones geográficas.

La Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial establece que podrán registrarse como marca de productos o servicios cualquier signo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, además en el artículo 134 establece que:

“... Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Cualquiera de los signos establecidos en artículo 134 podrán ser marcas siempre que cumplan con los requisitos primordiales de distintividad y representación gráfica

El registro de los signos distintivos se lo realiza ante la Oficina Nacional Competente, en el Ecuador, esta es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. IEPI., quien mediante un proceso en el cual se analizan aspectos de forma y fondo, se

concede o se deniega el registro del signo solicitado. Para registrar una marca se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Búsqueda de antecedentes: Se recomienda como paso previo al registro de una marca, el proceder con una búsqueda oficial de antecedentes para conocer si existen registros anteriores similares o idénticos a la marca que se quiere registrar. En caso de que existan marcas similares es posible agregar un mayor número de elementos diferenciadores que den mayor distintividad al signo que se quiere registrar.

2. Solicitud: Se solicita el registro de una marca, determinando si se trata de una marca mixta o denominativa, si es marca de fábrica o de servicios, o si se trata de un nombre o lema comercial; se establecen la clase internacional y los productos o servicios a los cuales se restringe la protección; se incluyen los datos sobre el solicitante y el logotipo o diseño; se realiza una descripción de la marca. Si existe un derecho prioritario⁹⁵, se lo menciona para la reivindicación de la prioridad y se adjunta una copia autenticada ante el consulado ecuatoriano o apostillado⁹⁶, del

⁹⁵ Prioridad: Si se ha solicitado el registro de una marca en un país de la Comunidad Andina o en algún país miembro de la Convención de París (que de un trato recíproco a las solicitudes ecuatorianas en ese país), tiene un DERECHO DE PRIORIDAD de registrar esa marca y reclamar dicha prioridad en el Ecuador, dentro de los seis meses posteriores a la solicitud inicial en el país de origen.

⁹⁶ "La palabra "apostilla" está definida por la Real Academia de la Lengua como la acotación que comenta, interpreta o completa un texto, ésta, desde la perspectiva estrictamente jurídica es el sello especial que la autoridad competente de un estado signatario del Convenio de la Haya sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros (Octubre 5 de 1961) estampa sobre un documento (que puede ser copia auténtica del original) a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional.

DOCUMENTOS SOBRE LOS QUE SE PUEDE APLICAR LA APOSTILLA

El artículo 1 de la Convención Sobre Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Extranjeros considera como documentos públicos los siguientes:

- a)** Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
- b)** Los documentos administrativos;
- c)** Los documentos notariales;
- d)** Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

La Convención no se aplicará sobre los siguientes documentos:

- a)** a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;
- b)** a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

registro prioritario extranjero. Finalmente, se adjunta el comprobante de pago de la tasa de registro.

3. **Publicación:** Un extracto de ésta solicitud aparecerá publicado en Gaceta de Propiedad Intelectual del mes en que se solicitó este registro. La ley concede 30 días a partir de esta publicación para que terceros con legítimo interés puedan oponerse a este registro.⁹⁷

4. **Registrabilidad:** Si no existen oposiciones de terceros, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI procederá a realizar un examen de registrabilidad en el cual se determinará si puede registrarse, considerando aspectos de fondo. En un principio los factores preponderantes de análisis serán la suficiente distintividad y ser susceptibles de representación gráfica. Sin embargo el examen que realiza la oficina nacional competente, en este caso el IEPI no se limita a estos dos requisitos ya que existen criterios establecidos por la ley, más adelante analizaré cada uno de ellos.

5. **Emisión del título:** Terminado el examen de registrabilidad, se aprueba el registro mediante una resolución y previo el pago de la tasa de emisión de título de propiedad de la marca, éste es emitido.

Países suscritos a la Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961 Los siguientes son los países en los que funciona el sistema de "Apostilla" Albania, Andorra, Antigua y Barbados, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia, Botswana, Brunei, Bulgaria, China, Colombia, Islas Cook, Croacia, Chipre, República Checa, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fidji, Finlandia, Francia, Macedonia, Alemania, Grecia, Granada, Honduras, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazakistán, Letonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Islas Marshall, Mauritania, México, Mónaco, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Santa Lucía, Samoa, San Marino, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suráfrica, España, Surinam, Suecia, Suiza, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela." Por: **Alfonso Jaramillo R**

⁹⁷ Art. 108 Ley de Propiedad Intelectual: "Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar oposiciones"

Duración: El tiempo de duración del trámite es de aproximadamente un año, siempre y cuando no existan oposiciones de terceros titulares de registros anteriores de marcas similares o idéntica.

Es importante señalar que el registro en el Ecuador no implica un registro automático en los países andinos, sino únicamente un derecho prioritario para el titular de este registro ecuatoriano, para registrar la misma marca en un país andino.

IMPEDIMENTOS RELATIVOS.-

Podemos definirlos como aquellos que son causados por un interés particular. Estos impedimentos se refieren esencialmente a la preexistencia de derechos de terceros o a la asociación mental de bienes o de su fuente. Se considera como impedimentos ya que de permitirse su registro se crea la posibilidad de confusión o error del consumidor.

Los impedimentos relativos se dan por la existencia de una marca anteriormente registrada y confundible con la marca que se solicita, estas prohibiciones son las más aplicadas en la práctica administrativa.

El fundamento de estas prohibiciones se base en los intereses protegidos por el derecho marcario, por un lado tutela el interés del titular que posee un derecho exclusivo del uso sobre su marca y por otro el interés de los consumidores a que exista transparencia en el mercado y se evite el riesgo de confusión.

El Régimen Común de Propiedad Industrial en concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en el artículo 136 establece los impedimentos relativos:

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo

titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

El artículo 136 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece prohibiciones de carácter relativo basada en derechos anteriores de terceras personas, quienes podrían verse afectadas por el registro de un nuevo signo como marca. Este artículo contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que se pretende registrar.

Esta prohibición del mencionado artículo se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: **el derecho de exclusiva del titular del registro**⁹⁸; y por otra, **el interés del consumidor a que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles.** Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 136, es necesario que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados para los mismos productos o servicios; segundo, que la identidad o semejanza produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado.

Para que se configuren estas prohibiciones deben concurrir dos situaciones: la existencia de identidad o semejanza entre los signos enfrentados y que además ésta identidad provoque o pueda provocar error o confusión real en el mercado, otros factores a apreciarse son en relación con el tipo o naturaleza de los productos o

⁹⁸ Este derecho nace con el registro de la marca y otorga exclusividad al titular de este registro, para ejercer el “IUS PROHIBENDI” que no es más que la prohibición a terceros no autorizados a utilizar o pretender registrar signos iguales o similares para productos idénticos, similares o aquellos que tienen relación acorde a su uso. Este derecho de exclusiva mantiene conexión con los impedimentos relativos establecidos en el artículo 136 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial.

servicios a los que se aplicará la marca, además se deberá tomar en cuenta factores relativos al consumidor al que va dirigido, los canales de distribución, publicidad y demás circunstancias del mercado en el cual se pretenda desenvolverse.

IMPEDIMENTO POR NOTORIEDAD

En el artículo 136 de Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que "... h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario....".

Este impedimento relativo hace alusión a un elemento denominado "MARCA NOTORIA" que no es más que un signo distintivo cuya difusión ha llegado a tal grado que es reconocida de manera inmediata por un grupo determinado de consumidores, esta condición de notoriedad le ha dado al signo distintivo ciertos privilegios dentro del mercado, al respecto la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera: 'La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios'⁹⁹

La normativa Comunitaria reconoce protección a la marca notoria, estableciendo expresamente la irregistrabilidad de signos que puedan afectar a aquellos que poseen el carácter de notoriedad, este tipo de marcas goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

⁹⁹ OTAMENDI Jorge, 'DERECHO DE MARCAS'. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255

Por lo expuesto la protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Más adelante a lo largo de este estudio analizaré más detenidamente el fenómeno de la notoriedad, por lo pronto con esta breve explicación podemos entender que existe una protección jurídica especial y mucho más amplia para las marcas notorias que para las demás marcas, puesto que estas últimas por lo general se encuentran protegidas dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; en tanto que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.

Para que surta efecto esta protección especial que otorga la ley, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria.

SIMILITUD CONFUSIONISTA

Cualquier signo que se pretenda registrar debe ser claramente distinguible de los que ya están registrados, y si se establece que puede provocar directa o indirectamente confusión con otra preexistente nos encontramos ante la “similitud confusionista”, es por esto que con gran acierto el Régimen Común de Propiedad Industrial incluye la prohibición de registro de signos idénticos o semejantes, el prohibir signos idénticos es obvio y no requiere de mayor análisis, pero cuando hablamos de signos semejantes es importante analizar el grado de similitud con la marca previamente registrada, razón por la cual se han establecido parámetros que la doctrina y la jurisprudencia han analizado en reiteradas ocasiones; tres son los campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista y son el gráfico, el fonético y el ideológico, de presentarse en uno sólo de estos campos es razón suficiente para que el registro de un signo marcario no sea admitido.

A continuación explicare brevemente los criterios para determinar similitud confusionista:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala OTAMENDI, que aquélla es la que “*deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra*”¹⁰⁰

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

¹⁰⁰ OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Para analizar estos criterios es importante que citemos los criterios generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y que facilitan la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

El Tribunal Andino de Justicia ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”¹⁰¹

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

¹⁰¹ **BREUER MORENO**, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘descomponerlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.¹⁰²

De lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia se desprende que los parámetros citados para la comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión

¹⁰² **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “**CAMPO VERDE**”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

en el mercado, se deberán realizar tomando en cuenta sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero siempre atendiendo a la impresión en conjunto que cada uno de dichos signos habrá de producir en la mente del consumidor medio al que están destinados los productos o servicios; la valoración se la realizará sin descomponer al signo, de este modo que de el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Estos parámetros en la práctica son de especial importancia puesto que evitarán que los signos que se pretenden registrar expongan al consumidor al riesgo de confusión o de asociación, situaciones que logran una falsa información del signo.

IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS.-

Podemos entender como impedimentos absolutos aquellos que afectan el interés público y en consecuencia no son negociables entre partes privadas, puesto que se encuentran taxativamente determinados en la Ley. La potestad de establecerlos corresponde exclusivamente al Estado, a través de la normativa pertinente.

Comprenden, en principio, el carácter genérico de un término, el carácter descriptivo positivo y la insuficiente distintividad.

Estas causales se encuentran determinadas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que de llegar a presentarse no cumplirían con una de las funciones primordiales de la marca como lo es la distintividad, o sería un signo ilícito o engañoso para el consumidor; de llegarse a registrar un signo con estas características estaríamos ante una causal para la **Nulidad Absoluta**, la cual podrá proponerse por cualquier persona en cualquier tiempo.

La Decisión 486 determina que: **Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- "a-) *No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior*"

- *"b-) Carezcan de Distintividad"*

Las prohibiciones contempladas en los literales a-) y b-) del artículo 135 citadas, apuntan al mismo origen, es por esta razón que el literal a) determina que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que no puedan constituir marca conforme al párrafo anterior, es decir, aquel "signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" razón por la cual si no es apto para distinguir obviamente carece de distintividad.

- *"Artículo 135...c-) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate."*

Las prohibiciones establecidas en este literal tienen relación directa con aquellas formas que normalmente guardan una relación estrecha con algunos productos razón por la cual es necesario el tratar de impedir que el titular de una marca monopolice la forma que se utiliza de manera usual y común en relación con determinados productos o envases, a lo que podríamos llamar palabras genéricas pero en forma, por ejemplo tratar de registrar la forma de una "moto" para una determinada clase de transporte.

- *"Artículo 135...d-) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican."*

Esta prohibición guarda estrecha relación con los diseños industriales, modelos de utilidad o las patentes de invención, toda vez, que esta limitante lo que implica es que aquellas formas que dan una mayor eficiencia al producto no pueden ser objeto de registro marcario sino deben ser registradas como un signo distintivo diferente, de acuerdo al caso en concreto, lo anterior, obedeciendo a que la legislación Andina otorga un mecanismo temporal para dichos signos o formas, siendo absurdo pretender registrarlo como marca y la sola renovación en determinado término conllevaría a una protección indefinible en el tiempo. Un ejemplo de esta prohibición podría ser tratar de registrar la forma de una silla en el mercado que tenga un diseño que permita al usuario mayor comodidad en cuanto a su uso.

- "Artículo 135...e-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios."

Esta prohibición debe entenderse que recae sobre aquel signo o indicación que pueda ser catalogado como descriptivo, es decir, aquellas denominaciones de un producto o servicio que determinen a los consumidores acerca de las características, cualidades, funciones, usos, y otras propiedades de dichos productos, razón por la cual la norma mencionada establece pautas que orientan al interprete con el fin de estructurar dentro de sus hipótesis ciertas descripciones, entre las que se desatacan las relativas a la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción etc. de los respectivos productos, por tal motivo, sin con el producto se formula el interrogante ¿Cómo es el producto? y la respuesta dada es igual a la característica esencial del mismo que se pretende registrar se estaría frente a un signo descriptivo.

Debe tenerse especial cuidado con los adjetivos calificativos cuando de manera expresa se refieren a la cualidad que necesariamente se aplica al nombre del producto que se trata, existe una complicación en este sentido, en los eventos en los cuales, lo que se pretende registrar son dichos adjetivos, toda vez, que solo son registrables cuando no están relacionados íntimamente con uno o con determinados productos y pueden predicarse de la gran mayoría de los productos del mercado, así mismo, cuando el mencionado adjetivo no especifique o describa la cualidad esencial del producto o servicio, es por esto que mediante la Sentencia 27 IP-95 el Tribunal Andino de Justicia, especificó que el adjetivo calificativo puede referirse (para poder ser registrado como marca) a una cualidad importante del producto o servicio pero no a la esencial y cita como ejemplo el caso de un helado, en el cual la característica esencial es el frío, y una importante pero no esencial es el ser batido o cremoso, permitiéndose en este último evento el registro de la marca.

La Doctrina y la Jurisprudencia han definido como ejemplos de este tipo de signos descriptivos "Oral" para remedios "Enfriadora" para congeladores "Vitamínico" para alimentos, "Lente suave" para lentes de contacto, "Blanca" para leche y "líquidos" para jugos.

De igual forma la parte final del artículo se refiere a la prohibición de registrar expresiones laudatorias, es decir aquellas que elogian la bondad del servicio o producto, ya que podría en primer término perjudicar a los demás competidores ya que estos se verían impedidos para usar el mismo término encontrándose en franca desventaja con relación a aquel que ya lo registro, lo ejemplos clásicos de la doctrina y la Jurisprudencia acerca de expresiones laudatorias son "Purísimo", "La Mejor" etc.

"artículo 135...f-) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate"

Esta prohibición hace referencia a aquellas denominaciones catalogadas como genéricas, es decir aquel signo o denominación que los comerciantes en un determinado sector, deban utilizarlo para designar un producto o servicio o cuando por si solo pueda servir para utilizarlo, razón por la cual si con el producto se formula el interrogante ¿Que es? y la respuesta dada es igual al producto que se pretende registrar se estaría frente a un signo genérico.

Así mismo, el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que la genericidad de una denominación o signo debe ser con relación directa a los productos más no con una connotación abstracta, es decir, por el simple hecho que una palabra se relacione en el diccionario con varias acepciones de índole general no puede ser catalogada como irregistrable sin análisis alguno, por el contrario debe señalar o identificar la clase de producto o servicio por si sola para que estructure la genericidad, también puede definirse este término, como aquel que no explica directamente el producto o servicio sino la categoría o genero al que pertenece.

Como ejemplos de signos genéricos podemos señalar "Cortinas" "Motor", "Muebles", "Ventilador" etc., para señalar cada unos de dichos productos.

Así mismo, es necesario precisar que existe la posibilidad al momento de designar un producto de utilizar marcas compuestas que contengan palabras genéricas, es decir, designar productos que contengan una palabra genérica y se le agregue una de fantasía, como es el caso de "Pizza Hut" "Aguardiente Cristal", con relación a este tipo de marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado:

*"Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito."*¹⁰³

Es decir, el Tribunal es claro al precisar que a pesar de ser posible el registro de las marcas que contengan denominaciones genéricas, están deben estar sujetas a que en futuras oportunidades otros comerciantes utilicen en sus marcas dichas denominaciones genéricas restándole distintividad a la marca, lo que para la doctrina es catalogado como marca débil.

"Artículo 135...g-) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país."

Esta prohibición abarca aquellas designaciones que habitualmente se utilizan para identificar o señalar un producto o servicio, también incluye aquellas palabras sean estas extranjera o inventadas (sin significado alguno) que con el transcurso del tiempo han adquirido cierta popularidad en cuanto a su uso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que esta prohibición no se estructura cuando las palabras mencionadas se utilizan en un conjunto gramatical con otras que le imprimen un carácter distintivo.

En esta limitante se configura, con lo que la doctrina ha denominado vulgarización de la marca, definido por ésta de la siguiente manera:

¹⁰³ (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-98, Sentencia de Septiembre 03 de 1.998)

"Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados"¹⁰⁴

Es decir, se puede afirmar que aquellas denominaciones que con el paso del tiempo y como consecuencia de su uso han adquirido una connotación tal en el mercado que su uso sea común, no pueden llegar a registrarse, de igual forma sucede con aquellas marcas ya registradas, ya que en este evento lo que sucede es que el titular de la marca pierde los derechos sobre el signo que ha perdido su capacidad distintiva, y que requieren denominaciones adicionales para poder registrarse, situación que puede darse de oficio o a solicitud de parte.

Dentro de los ejemplos más connotados de este tipo de marcas tenemos a "Jeep", "Thermo", "Chiclets", "Lycra" etc.

"Artículo 135...h-) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica."

Este impedimento se refiere a que no es posible registrar como marca un color aisladamente considerado, debiendo para poder hacerlos efectuar una delimitación del mismo que le aporte un carácter distintivo, sin embargo es posible registrar una combinación de colores, puesto que al combinarlos se otorga distintividad.

"Artículo 135...i-) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate."

Esta prohibición pretende proteger directamente al consumidor para evitar que este sufra un engaño, es decir, el signo puede ser catalogado como engañoso cuando

¹⁰⁴ (Matías Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76).

proporciona información errónea con relación a determinados productos o servicios que se pretenden distinguir con ella.

La doctrina ha manifestado que esta prohibición obedece a un interés general de tutelar el derecho de los consumidores, debe aclararse que dichos consumidores deben ser personas con un nivel medio, ni ser exageradamente conocedores ni descuidados, la prohibición lo que busca es que los consumidores no sufran engaños sobre las particularidades propias de los productos o servicios en especial como muy bien lo enseña el artículo, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de las mismas.

Un ejemplo de lo anterior, sería el caso de señalar que un Whisky es escocés sin serlo, o indicar que un reloj es Suizo siendo fabricado en América.

Es necesario hacer una distinción entre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, lo anterior obedeciendo a que la Decisión 486 en sus artículos 201 y 221 plasma las definiciones de los mencionados términos respectivamente, debiendo aclarar que la misma decisión agrupa ambas definiciones dentro del concepto denominado indicaciones geográficas, es decir, el genero y sus respectivas especies.

La definición establecida en la Decisión 486, de una denominación de origen se puede sintetizar así:

"Artículo 201. Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de algún lugar determinado, o la indicación constituida por una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos"

De lo anterior, se pueden extraer algunos elementos que nos llevaran a plantear una mejor diferenciación con relación a la indicación de procedencia, entre los que deben destacarse:

- La denominación de origen debe estar integrada o constituida por la denominación de algún país, región o algún determinado lugar, o por alguna denominación, que de no ser las tres anteriores se refiera a alguna zona geográfica, partiendo de lo anterior, pueden constituir no solo países o regiones sino también determinados montes o desiertos.
- El producto que se pretenda designar debe ser originario de la mencionada indicación Geográfica, aspecto que reviste de gran importancia ya que si no se cumple con esta condición no se podría hablar de una denominación de origen.
- Que dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello.

Así mismo, con relación a la indicación de procedencia la Decisión 486 en su artículo 221, también plasma una definición:

"Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado".

De la definición transcrita anteriormente se pueden extraer dos elementos, los cuales son similares a los contemplados para la denominación de origen distinguiéndose estos dos conceptos en cuanto al tercer elemento, esto es, que dicho producto goce de una alta calidad o reputación y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello aspectos que se predica únicamente de la denominación de origen siendo la principal diferencia con la indicación de procedencia.

Ejemplo de lo anterior, sería denominar "Café Panameño" lo cual sería una indicación de procedencia, ya que solo indica que es un café procedente de Panamá pero nada tiene que ver la calidad del mismo, cosa distinta es "Café de Loja" la cual si podría ser catalogada como una denominación de origen, toda vez, que se refiere a un producto (Café) de una zona determinada, con una calidad conocida derivada de las condiciones geográficas de su cultivo.

"Artículo 135...j-) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad."

En primer término la presente causal de irregistrabilidad, guarda estrecha relación con la inmediatamente anterior y en algunos eventos pueden llegar a subsumirse una dentro de otra, así mismo, la presente causal tiene como finalidad evitar que el público sea engañado mediante la utilización de forma fraudulenta de determinadas denominaciones que se encuentran protegidas, pero única y exclusivamente frente a las denominaciones origen, de igual forma también se incluyen las falsas denominaciones de origen y que a través de su uso se pueda llegar crear un riesgo de confusión o de asociación con dichas denominaciones protegidas. De igual forma la presente causal se estructura cuando dicha denominación de origen reviste de una gran notoriedad, como puede acontecer con el "Café Colombiano", el "Queso Holandés" etc.

"Artículo 135...m-) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional"

La presente prohibición tiene su razón de ser, en el hecho en que se si aceptaran dichos emblemas oficiales se podrían relacionar los productos o servicios que representan la marca con un Estado en particular o con una organización internacional, prohibiendo tanto la reproducción como la imitación de los signos allí descritos.

Si el Estado o el organismo internacional autorizan la inclusión de determinado emblema o signo, para proceder a su registro estos emblemas deberán ser usados como secundarios ya que los principales distintivos no deben ser los relacionados en dicha prohibición.

La doctrina ha sido unánime en manifestar que la presente prohibición no se aplica para aquellas banderas o Escudos pertenecientes a familias con títulos nobiliarios, las cuales pueden ser susceptibles de registro marcario.

“Artículo 135...n-) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades de los países miembros”

Esta prohibición hace referencia exclusivamente a las denominadas marcas de certificación o garantía, que como había explicado anteriormente son signos que sirven para certificar o garantizar la calidad o características relativas a los productos o servicios amparados por la marca, la naturaleza de la marca de certificación es calificar a cualquier producto o servicio de un tercero, por tanto podríamos hablar que se trata de un sello de calidad, razón por la cual es acertado que la normativa andina incluya como prohibición la reproducción o imitación de estos signos, sin embargo la normativa presenta una salvedad al establecer que para el registro de ciertos signos sea imprescindible el uso de estas marcas de certificación de conformidad con las normas de calidad vigentes.

"Artículo 135...o-) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad."

Esta prohibición hace referencia a que actualmente existe una regulación derivada del Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales emanada del Convenio de Paris, en la cual se contempla que toda variedad vegetal que sea objeto de protección debe ser individualizada con un vocablo que sirva como denominación, y es en esta denominación sobre la cual recae la denominación objeto de la presente limitante.

De igual manera, de conformidad con la Decisión 486, las variedades vegetales siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos pueden ser objeto de patentabilidad gozando en estos eventos de dicha protección estructurándose la presente causal.

"Artículo 135...p-) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres."

La presente prohibición hace relación a significados muy subjetivos en algunos eventos y que varían en el tiempo y el espacio, y de acuerdo a las costumbres de determinado territorio, es decir, existen eventos en los cuales es difícilmente perceptible lo que es moral o inmoral.

Dichos conceptos deben ser entendidos en sentido amplio como lo ha manifestado la doctrina, y se propugna en general porque no violen aspectos mínimos de la convivencia en sociedad y que no se encuentren en contraprestación de la seguridad, tranquilidad y la paz de determinado conglomerado en una época específica, o que en determinadas circunstancias violen la legislación existente en el país.

Así mismo, existen casos en los cuales existen dibujos o denominaciones que por ser obscenas, escandalosas, estar asociadas con actividades ilegales ó asociaciones ilícitas, ridiculizar doctrinas, pensamientos, religiones o personajes, no existiría duda que estructuran la presente prohibición, tal sería el caso de marcas que contengan la palabra "Cocaína", o una imagen que ridiculice a su "Santidad el Papa" etc.

A manera de conclusión es importante recordar que a los literales b), e), f), g) y h) pierden su razón de ser cuando un signo no registrable se haya estado usando en un país miembro de forma o manera constante y se pueda demostrar que ha adquirido un carácter distintivo con relación a los productos o servicios a los cuales identifica o representa evento en el cual es susceptible de registrarse como una marca, es decir, se establece en esta norma la posibilidad de que signos propiamente descriptivos o genéricos hayan adquirido un significado secundario distinto a su significado primario que les de una connotación distintiva y puedan cumplir dicha función para poder registrarse, tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo y deberá ser reconocido y acreditado ante la Oficina Nacional Competente.

IMPEDIMENTO A DENOMINACIONES GENÉRICAS

La característica esencial de un signo para ser registrado como marca es que cumpla su función diferenciadora, al hablar de signos genéricos, estamos ante unidades de un mismo género que se las asocia con el conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo.

Diferentes autores se han pronunciado sobre los signos genéricos, a continuación algunos de ellos:

Otero Lastres ha manifestado que los signos genéricos son aquellos que sirven "...para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio"¹⁰⁵.

El Tratadista Fernández Novoa, acoge la definición de la denominación genérica del profesor Manuel Arean Lalín, como la que "designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación"¹⁰⁶.

Por su parte el profesor Alfredo Cedeño Cerviño, define a los signos genéricos, habituales o usuales como aquellos "que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar"¹⁰⁷.

De las definiciones expuestas podemos concluir que el signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común en un artículo determinado, en esta conclusión se ha incluido el término usual el cual se lo asimila como genérico; al respecto el artículo 135 de la Decisión 486 también se ha pronunciado sobre los signos usuales aplicando un criterio asimilable a la genericidad es así que el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:

¹⁰⁵ Artículo "Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344" del Profesor José Manuel Otero Lastres, del Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996.

¹⁰⁶ "Derecho de Marcas", editorial Montecorvo S.A., Madrid, Pág. 72.

¹⁰⁷ Régimen de las Prohibiciones legales en materia de marcas", en "La importancia de la Marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pagina 76

"Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo "guagua" que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño." (Ver proceso 33-IP-95, marca "PANPAN PAN PAN", G.O. N° 257 del 14 de abril de 1997)¹⁰⁸

Para que lo denominado como usual sea genérico, es necesario que entre el signo y el producto exista esa conexión o relación directa, que provenga del nombre común o usual que se ha dado a una palabra dentro del ámbito comercial para distinguir al producto, es decir que es necesario establecer si ese vocablo o término es el realmente utilizado como el común para designar a los productos por el lenguaje corriente o las costumbres comerciales, para distinguir ese producto y no exista otra palabra con la cual ese producto pueda ser designado; este fenómeno de que lo usual se convierta en genérico tiene un efecto muy peculiar, denominado vulgarización, figura que analizaré detenidamente más adelante, por lo pronto es importante tener en cuenta que lo usual cae en lo genérico.

CRITERIOS PARA DETERMINAR GENERICIDAD

"La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es

¹⁰⁸Proceso 27-IP-97 G.O. N° 369 de 3 de septiembre de 1998, marca TENNIS.

la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”.¹⁰⁹

Es así que para determinar la dimensión genérica de un signo, hay que relacionarlo con los productos o servicios que el mismo proteja, pues el signo considerado en forma aislada sin conexión con los productos no tiene significación dentro de las prohibiciones contempladas en las normas comunitarias; sin embargo los signos genéricos pueden ser registrados para unos productos con los cuales el signo es perfectamente identificable y registrable.

Si el nombre del signo es el mismo del producto o forma parte de la especie, a más de carecer de la capacidad distintiva entre producto y signo, al conceder una marca con una denominación de ese tipo, se estaría perjudicando a los demás empresarios, a quienes se les estaría obstaculizando en la posibilidad de utilizar ese término que representa la denominación genérica del bien.

Tampoco se admite, que como regla para prefijar el concepto de genérico, se deba recurrir al significado de éste en el diccionario, porque la genericidad proviene esencialmente de esta vinculación entre productos y signos, es decir, entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse. Serán genéricos términos como "sillas" "cama", "pan" "dulce" para esa clase de productos pero a lo mejor registrables para vehículos, alfombras, relojes, etc.

En base a estas consideraciones la doctrina y la jurisprudencia andina han rechazado la posibilidad de registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: *“El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo*

¹⁰⁹ Proceso: 07-IP-2001, que se remite a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996.

injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.”¹¹⁰

Cuando la marca representa una denominación genérica o usual del producto o servicio que pretende amparar o cuando describen las características esenciales de los productos o servicios caemos en causales de irregistrabilidad.

“La distintividad es el requisito con el que debe cumplir principalmente todo signo si pretende ser registrado como marca, es así que dicho requisito se ve incumplido si la marca presenta el nombre genérico o usual del producto o servicios que pretende amparar tal denominación, cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o por las características usuales del producto, no existiendo ninguna diferencia entre la forma del signo y el producto, por lo que lo diferenciado sería igual a lo diferenciable, resultando que el signo solicitado carezca de distintividad dando lugar a que la solicitud de registro no progrese.”¹¹¹

En conclusión no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, sin embargo en nuestra legislación un signo genérico puede ser susceptible de registro como marca cuando esta haya acreditado un significado secundario¹¹², es decir que el público la

¹¹⁰ Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER.

¹¹¹ Proceso No. 16-IP-98; marca: “SALTIN”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 398, de fecha 22 de diciembre de 1998.

¹¹² Figura característica del sistema marcario estadounidense, “secondary meaning” definido como el signo que ha sido utilizado por una empresa en particular, públicamente durante tanto tiempo o con tanta exclusividad, o cuando ha promovido sus productos en tal grado,

identifique no meramente como un sinónimo del producto, si no como un signo distintivo de una empresa

IMPEDIMENTO PARA DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS

Las denominaciones descriptivas establecen la naturaleza, función, cualidad u otras características de productos o servicios, para autores como Chavanne y Burst definen a estos signos como términos utilizados para definir la composición y la calidad de los productos.

Bajo nuestra legislación la consecuencia de la calificación de una marca como descriptiva es su nulidad en un inicio, sin embargo signos propiamente descriptivos o genéricos que hayan adquirido un significado secundario distinto a su significado primario que les de una connotación distintiva y puedan cumplir dicha función podrán registrarse, tal significado se adquiere en virtud del uso constante del signo y deberá ser reconocido y acreditado ante la Oficina Nacional Competente.

La apropiación de los signos descriptivos impediría a los competidores utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al público las características de sus bienes y servicios, creando así un obstáculo a la competencia, una monopolización de términos comerciales y un beneficio para el titular de la marca, no vinculado a las funciones válidas de ésta; esta es la razón principal por la que con acierto se incluye la prohibición de registro de estos signos en la Decisión 486, a pesar de esto este tipo de denominaciones son las que más corrientemente se pretenden registrar en cuanto que son signos que pueden constituir marcas informativas, pero mientras más descriptivo sea el signo menos posibilidades tiene de constituirse marca.

Respecto a las denominaciones descriptivas, Otero Lastres las entiende como: “... aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características,

que las palabras ya no registran su significado literal en la mente del público, sino que son asociadas instantáneamente con una empresa, tales palabras han adquirido un significado secundario.

funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio”¹¹³.

Partiendo de la definición antes citada se concluye que también en los signos figurativos se ajusta esta prohibición por ejemplo la figura de un estetoscopio para estetoscopios.

El Tribunal Andino de Justicia al analizar la registrabilidad de los signos descriptivos se ha pronunciado de la siguiente manera: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”¹¹⁴.

CRITERIOS PARA DETERMINAR SIGNOS DESCRIPTIVOS

Constituyen elementos de descriptividad los siguientes:

- La designación de la especie, que corresponde al genérico;
- La calidad que designa el tipo de expectativa del consumidor;
- La cantidad;
- El destino o aplicación del bien;
- El valor;
- El origen geográfico o lugar de producción;
- La composición ya sea química o de otra naturaleza; y
- La época de producción.

Para determinar los elementos de descriptividad que presenta una marca podemos aplicar ciertos principios, en primer lugar se deberá realizar una apreciación del carácter descriptivo desde el punto de vista del consumidor medio; en segundo lugar

¹¹³ Memorias del Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios. p. 237.

¹¹⁴ Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS

se debe tener en cuenta los productos o servicios específicos de que se trata, en tercer lugar la circunstancia de que otras palabras puedan describir adecuadamente un producto o sus características.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”¹¹⁵

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios, el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera; también es importante tomar en cuenta que la simple designación de una cualidad o elemento secundario o marginal del producto o servicio incapaz de apuntar en sí misma al producto o servicio, es susceptible de ser reconocido como marca.

Dentro de la categoría de los términos descriptivos como causal de irregistrabilidad se incluyen también las expresiones laudatorias, es decir aquellas que elogian, alaban o califican de alguna manera los productos o servicios que pretenden distinguir; la doctrina cita como ejemplos a SÚPER, PURO, FINÍSIMO, PLUS, SUPREMO; esta acertada prohibición tiene su razón de ser puesto que de poder constituirse como marca las expresiones laudatorias, se presenta un doble riesgo por un lado su

¹¹⁵ Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

naturaleza meramente descriptiva o falsamente descriptiva y por lo tanto engañosa y por otra para su titular por poseer una base excesivamente endeble para la construcción de familias marcarias.

Como ya se había enunciado cuando estos signos adquieren un significado secundario son susceptibles de registro ya que han adquirido distintividad con un significado nuevo sin embargo estos casos son muy excepcionales.

IMPEDIMENTO PARA SIGNOS ENGAÑOSOS

Cuando nos referimos a signos marcarios se induce a la idea de comercio de bienes y servicios, razón por la cual debemos tener en cuenta las prácticas de competencia leal entre los propios titulares de los signos para evitar que el consumidor sea sumido en posibles engaños, errores o equivocaciones. La utilización en el mercado de signos engañosos es un tema también estudiado por la normativa legal de la competencia, que persigue que exista transparencia en el mercado.

Al concederse el registro de una marca por medio de una resolución administrativa se genera un derecho de exclusiva para su titular; que incluye la posibilidad de usar la marca en los productos o servicios para los que se concedió, y la posibilidad de excluir a terceros del uso de tales signos, mediante el ius prohibendi que emana del registro.

Por lo anterior, al momento de elegir un signo se debe tomar en cuenta su veracidad para evitar generar error en los consumidores y los competidores, generando de esta manera prácticas de competencia leal; además, las autoridades competentes deberán hacer un examen adecuado y suficiente de los signos, cuando se cuestiona la legalidad de los derechos; por lo que eligiendo debidamente el signo que se va a usar como marca se ahorran inconvenientes legales, que pueden significar pérdida de tiempo y recursos.

Como ya se había enunciado anteriormente las marcas tienen varias funciones en el mercado, dentro de las cuales destaca la de indicar el origen empresarial de los productos o de los servicios a los cuales se aplica, también las marcas indican a los consumidores que los productos o servicios respectivos tienen una calidad uniforme; de manera que si el consumidor se siente conforme con la satisfacción de sus necesidades llevada a cabo por la decisión de consumo, pueda repetirla volviendo a elegir el mismo bien, bajo esta premisa se puede concluir que la marca influye en las decisiones de compra de los bienes que se encuentran en el mercado, puesto que el consumidor conserva en su mente aspectos de calidad posibilitando de esta manera el correcto intercambio de bienes dentro del mercado

El tratadista CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA indica sobre lo anterior lo siguiente: “En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño”¹¹⁶.

Por lo expuesto el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, impide el registro de los signos que pueden inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza características o procedencia geográfica de los productos o servicios distinguidos con ella; siendo la finalidad de esta norma evitar el registro de signos cuya composición pueda inducir a los consumidores a falsas asociaciones sobre el producto o servicio en sí mismo sus características o procedencia. El tratadista ALBERTO CASADO CERVIÑO al respecto comenta: “Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente

¹¹⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 160.

aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio”¹¹⁷.

CRITERIOS PARA DETERMINAR SIGNOS ENGAÑOSOS

La Dra. Thaimi Márquez, consultora de la Ompi en el Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos, ha desarrollado de una forma clara y precisa los criterios que determinarán la existencia de un signo engañoso, siendo este un trabajo que permite entender la naturaleza de la prohibición establecida en la Decisión 486 a continuación realizaré una reseña con los aspectos más relevantes de este trabajo.

En primer término se encuentran bajo la prohibición de registro las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que se está adquiriendo un producto o servicio que ofrece ciertas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, bajo esta premisa un signo que pretende indicar características que no posee se encuentra viciado y no podrá subsanarse con ningún tipo de aclaración puesto que el consumidor medio, a quien se debe dirigir la atención, no realiza un minucioso análisis al adquirir el producto o servicio de su preferencia, menos aún realizar una investigación de la veracidad de la marca; como ejemplos podemos citar OROPUR para joyas de fantasía, ALMENDRINA para chocolates que no contienen almendra entre otros.

Como segundo criterio se analiza las marcas que contienen una falsa indicación de procedencia, es decir denominaciones que contienen un nombre o una referencia geográfica utilizada como marca para un producto o servicio de diferente origen, en esta categoría también se incluyen los adjetivos gentilicios y similares que dan lugar a la posibilidad de error de parte del público; sin embargo de lo anterior existen indicaciones geográficas que sin corresponder al origen real del producto o servicio, no son susceptibles de inducir a error al público, ya que la relación entre el producto

¹¹⁷ CASADO CERVIÑO, ALBERTO, EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica, Editorial Lex Nov, España, año 2000, págs. 135 y 136

o servicio y el lugar geográfico no tiene trascendencia y el mismo público es capaz de reconocer el origen real del producto o servicio, bajo estas premisas podemos citar los siguientes ejemplos: para el caso de una indicación geográfica que puede causar engaño por su falso origen podría ser la denominación EL COLOMBIANO, para café¹¹⁸; el caso de un gentilicio que causaría engaño al público consumidor podría ser la denominación EL LIMEÑO, para Pisco¹¹⁹; y por último el caso de una indicación geográfica que no engaña al consumidor podría ser la marca¹²⁰ TOLEDO para chocolates¹²¹.

De lo expuesto podemos concluir que existen elementos que determinan inequívocamente el carácter engañoso de una marca. En primer lugar que la marca represente de manera inexacta algún elemento esencial de los productos o servicios que pretende proteger; en segundo término la representación o impresión que da la marca la pauta de falsedad; y en tercer lugar el elemento que el público tiene presente al adquirir los productos o servicios; estos tres elementos siempre se deberán tener presente para determinar la naturaleza engañosa del signo por cuanto el avalar el registro de estos signos constituiría un contra sentido dentro del libre comercio de bienes, el que es protegido por la ley siempre que se proceda dentro de prácticas honestas y leales del comercio. Y el engaño está relegado a cualquier protección comercial.

De lo analizado anteriormente es fácil concluir que la prohibición de registro de signos engañosos tiene como objetivo resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, quien se evita de incurrir en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de

¹¹⁸ Nótese el reconocimiento que tiene el café colombiano a nivel mundial, por cuanto denominar EL COLOMBIANO al café que no tiene ese origen constituye una falsa información para el consumidor

¹¹⁹ Como en el ejemplo anterior citado, existe una connotación importante, en tanto que el Pisco es un licor característico del Perú, por cuanto denominar EL LIMEÑO a un licor que no provenga del Perú, a pesar de que este licor no sea elaborado en Lima, si no en territorios peruanos fronterizos con Chile, igualmente provoca una grave confusión al público consumidor.

¹²⁰ Nos referimos a marca por la posibilidad que tiene de registro, alcanzando un nivel distintivo necesario.

¹²¹ En este ejemplo citado obviamente se puede concluir que no tiene incidencia alguna la palabra TOLEDO sobre el chocolate, puesto que esta denominación geográfica no tiene alusión alguna ante el público consumidor sobre la elaboración de chocolates.

ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

Es entonces por esta conclusión que en reiteradas veces el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado al respecto expresando lo siguiente:

"Las consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores".¹²²

Ha expuesto asimismo:

"De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores".¹²³

¹²² **Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Tomo IV, pág. 166.

¹²³ **Proceso 65-IP-2001,** sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: "SUSSEX". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

CAPITULO IV

MARCAS Y EL MERCADO

“La marca es un elemento esencial de la estrategia de la empresa: valorizar la marca permite conservar o conquistar cuotas de mercado.

La misión del empresario no debe limitarse a organizar y producir. Sus productos y servicios, así como la imagen de la empresa, deben poder ser distinguidos en el mercado. En este sentido, la marca constituye un instrumento insustituible de comunicación con los consumidores.

La marca permite enriquecer la relación del consumidor con los productos y servicios, al dotarlos de valores distintivos que refuerzan la estabilidad de esta relación.

La marca no se limita a identificar el origen de los productos sino que, además, crea una relación de confianza con el consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo la garantía de una calidad constante.

La marca es un activo empresarial. Puede ser objeto de operaciones mercantiles tales como las licencias, la franquicia, el «merchandising» y el «sponsoring». Como instrumento comercial, puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de la empresa”

Con estas consideraciones efectuadas por la OAMI, Oficina de Armonización del Mercado Interior Europea, vamos analizar el papel que juega la marca en el mercado y obviamente sus consecuencias jurídicas, tomando en cuenta que la marca como signo distintivo, constituye un instrumento eficaz y necesario en la política empresarial, y supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, más aún si consideramos factores tan importantes como las nuevas condiciones en las que se desarrolla el ejercicio del comercio, la internacionalización del mercado o el fortalecimiento de la tutela pública de los consumidores, entre otros.

Para que la marca cumpla sus objetivos dentro del mercado, es importante crear marcas que no sólo sean distintivas, sino también marcas con fuerza que penetren en la mente del consumidor, esta misión no es fácil, puesto que los factores de mercado son muy trascendentales, por cuanto es importante conocer el desenvolvimiento de ciertos tipos de marcas con relación al mercado en que se desenvuelven y las mismas limitaciones que la ley ha impuesto en pro de la defensa del consumidor.

RELACIÓN ENTRE MERCADO – MARCA - PRODUCTO Y ORIGEN EMPRESARIAL

Un nombre, un signo, incluso un logotipo o un dibujo, o bien la combinación de todos ellos, son elementos que sirven para identificar los productos de un fabricante, diferenciándolos en el mercado de los de la competencia. La marca es motivo de distinción y transmite a los consumidores seguridad, calidad y confianza por el producto y por el productor. Se da incluso la circunstancia de que los consumidores pueden llegar a comprar la marca en lugar del producto, es decir, a adquirir un producto porque es de la marca "tal". La marca es un factor primordial de competitividad, y tiene un papel importante en la penetración de los productos en mercados exteriores. Algunas empresas, en sus estrategias, se han planteado la utilización de una marca global, y otras la de una marca local, dependiendo de los diferentes mercados en los que se ofrecen los productos, así como de las necesidades o estereotipos culturales de los consumidores.

Las empresas productoras antes de introducir su marca y los productos que de ella se derivan deben seguir una estrategia, más aún si la pretensión es instaurarse en terceros países donde las costumbres, las normas y otras circunstancias son variables y diferenciables. En la actualidad existen más de 50 millones de marcas registradas en todo el mundo. La utilización de marcas permite la aplicación de un precio más alto porque el consumidor está dispuesto a pagar un poco más a cambio de la seguridad o el prestigio que le proporciona la marca.

Toda empresa procura obtener beneficios económicos a través del proceso de proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes. La propiedad industrial desempeña un rol importante para lograr el cometido de las empresas, protegiendo a sus marcas que desempeñan una función esencial en el proceso de comercialización.

Los productos que se encuentran en el mercado se enfrentan a una constante competencia de productos similares o que el consumidor puede sustituirlos con facilidad, razón por la cual los productores deben esforzarse por satisfacer o superar las expectativas de los clientes, situación que no es una tarea fácil, sobre todo cuando los gustos y las preferencias de los consumidores evolucionan continuamente, tal como sucede en un mercado competitivo en el que existen muchos productos similares destinados a satisfacer las mismas necesidades.

Estos desafíos del mercado constituyen verdaderos retos para los empresarios, quienes buscan mantener una clientela fiel a través de diferentes estrategias, logrando de esta manera diferenciar sus productos de los de la competencia, por cuanto se vuelve imprescindible que los empresarios creen y mantengan una identidad, imagen o reputación que los diferencie, para que el consumidor tenga presente la credibilidad, confianza y fidelidad en los productos que promueve; esta es la única manera que sus productos se distingan de los de sus competidores, al mismo tiempo también deberán encontrar mecanismos que lo relacionen con el producto, impregnándolo de cualidades empresariales de confianza y reputación; el mecanismo más adecuado que han encontrado los empresarios es la marca convirtiéndose en un activo importante del capital empresarial.

Con una correcta estrategia comercial, la marca crea relaciones positivas y duraderas con los consumidores, quienes gracias a la imagen o reputación crean una preferencia por esa marca, logrando así la tan anhelada fidelidad de marca, que provoca un rechazo a marcas alternativas, razón por la cual el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio más alto por el producto de esa marca.

El verdadero reto está en posicionar el “producto de marca” en el mercado, puesto que es necesario que satisfaga las necesidades del consumidor, escenario que resulta

complicado y va más allá de elegir, registrar o mantener una o varias marcas. La determinación de una marca sólida y de su desarrollo positivo depende generalmente del éxito que obtenga en términos de cuota de mercado, ventas, márgenes de beneficio, fidelidad y sensibilización del mercado. No obstante, el éxito final de una marca se determina también en función del valor total que el cliente concede al producto al que esa marca se refiere.

VALOR DE LA MARCA

Las varias formas de propiedad intelectual, como patentes, signos distintivos y derechos de autor, constituyen el fundamento para el dominio de mercados y la continua obtención de ganancias, por lo que muy a menudo son el objetivo principal de negociaciones. Los derechos sobre estos bienes intelectuales son reconocidos por los beneficios económicos que de ellos se derivan. A nivel mundial, las empresas están licenciando, franquiciando, suscribiendo joint ventures, los bancos aceptando estos activos como garantías, las compañías como aporte de capital y las bolsas de valores incluyeron en su mercado a estos intangibles, de ahí la importancia de tenerlos debidamente valorados.

Se podría decir que el valor de la propiedad industrial radica en el derecho de su explotación exclusiva, protegida por razones de orden público económico. Así, el valor de un bien intelectual está en su capacidad de generar flujos de venta. Es decir que, potencialmente, el valor de estos intangibles en una empresa puede llegar a superar el valor de los bienes tangibles.¹²⁴

Para determinar el valor de una marca es importante proyectarlo como un ingreso generado por el posicionamiento en el mercado, producto de correctas estrategias empresariales; este ingreso finalmente se verá reflejado en el margen de ganancia con respecto a los costos estandarizados de productos similares, es así que un ordenador IBM puede costar más que uno tecnológicamente idéntico pero

¹²⁴ Valoración de la propiedad industrial. Dr. *Carlos Alberto Arroyo del Río*

identificado con una marca menos conocida, y el consumidor está dispuesto a cubrir esta diferencia.

El valor de una marca, excluyendo el valor de sus otros activos de propiedad intelectual o intangibles, puede ser enorme. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, donde se refleja los resultados del informe 2006 de Interbrand acerca de las diez marcas internacionales más valiosas.

Las diez mejores marcas de fábrica superiores 2006		
Compañía	País	Valor de la marca de fábrica (millones)
1. Coca-Cola (KO)	LOS EE.UU.	\$67,000
2. Microsoft (MSFT)	LOS EE.UU.	\$56,926
3. IBM (IBM)	LOS EE.UU.	\$56,201
4. General electric (GE)	LOS EE.UU.	\$48,907
5. Intel (INTC)	LOS EE.UU.	\$32,319
6. Nokia (NOK)	Finlandia	\$30,131
7. Toyota (TM)	Japón	\$27,941
8. Disney (DIS)	LOS EE.UU.	\$27,848
9. McDonald's (MCD)	LOS EE.UU.	\$27,501
10. Mercedes-Benz	Alemania	\$21,795

Las marcas son activos muy valiosos que hay que administrar con atención y que hay que desarrollar y proteger; de lo contrario, la marca podría perder valor, un tercero se podría apropiarse de ella o, simplemente, se podría destruir o perder.

Las empresas bien informadas toman medidas activas para transmitir a los empleados, a los intermediarios, a los distribuidores, a los editores de periódicos y de enciclopedias y al público que su marca representa únicamente a sus productos y que, por lo tanto, se debe utilizar de manera adecuada.

Otra medida importante que deben tomar las empresas es revisar anualmente su conjunto de marcas para comprobar si se han adoptado las medidas oportunas para:

- 1) registrar todas las marcas que utilizan o tienen previsto utilizar en los mercados nacionales o extranjeros;
- 2) registrar la concesión de licencia de una marca si así lo requiere el Derecho marcario;
- 3) controlar adecuadamente la calidad del producto suministrado por el titular o el concesionario de una licencia de marca; y
- 4) renovar el registro de la marca.¹²⁵

Por lo expuesto podemos concluir que el mercado es un conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la oferta y demanda de los bienes y servicios. Para definir el mercado en el sentido más específico, hay que relacionarlo con otras variables, como el producto o una zona determinada; y dentro de éste la marca actúa como un sistema de signos distintivos que proporciona identidad e individualidad al producto y aumenta su valor sobre los que no tienen marca, siendo el producto un elemento que satisface una necesidad acorde a la perspectiva del consumidor, junto a una serie de atributos, entre los cuales podemos encontrar el origen empresarial, que es donde se genera el producto o servicio. Habitualmente éste es más relevante al momento de escoger un servicio, a diferencia del producto que si bien se posiciona con la marca lo puede hacer o no con el origen empresarial, un ejemplo es Nestlé, cuyos productos están completamente respaldados por el nombre de la empresa como distintivo característico de sus marcas.

Estos elementos se complementan entre sí porque la falta de uno no da apertura al surgimiento del otro. Es decir, que para que exista una marca debe haber un origen empresarial, un mercado y un producto, sin embargo, para la psicología del consumidor no es necesario conocer el origen empresarial.

¹²⁵ LA FUNCIÓN DE LAS MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN LA P.I. Y LAS EMPRESAS. Revista de la OMPI/Febrero de 2002

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO:

El término "Positioning", adaptando al español como "Posicionamiento", y que se ha convertido en piedra angular del mercadeo actual, es atribuido a los autores Al Ries y Jack Trout. Literalmente, el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una persona con relación a la competencia.¹²⁶

Hoy en día se habla de posicionamiento o reposicionamiento como parte del proceso necesario para que el producto de la empresa funcione más eficientemente, logrando crear una imagen para el "producto de marca".

Cuando se lanza un producto se trata de posicionarlo de manera que este parezca tener las características más deseadas por el target. Esta imagen proyectada es fundamental. El posicionamiento de productos refleja los procesos de clasificación y de consideración de los consumidores. Cada vez que un consumidor va a una tienda o supermercado en búsqueda de un producto, debe revisar en su cerebro, la información almacenada sobre la variedad de productos a los que tiene acceso y desarrollar todo un proceso de análisis antes de tomar su decisión. Es por todo ello, que la clasificación le hace más fácil la toma de decisiones.

El posicionamiento se basa en la percepción, y la percepción es la verdad dentro del individuo. La percepción es el "Significado que en base a las experiencias, atribuimos a los estímulos que nos entran por los sentidos"¹²⁷. Las percepciones pueden ser tanto subjetivas (que dependen de los instintos particulares del "ello" del individuo) como selectivas (que dependen de sus experiencias, intereses y actitudes) y están directamente relacionadas con tres tipos de influencias:

¹²⁶ Acosta A. (1980). La Publicidad a su Alcance. Bogotá Editorial Norma.

¹²⁷ Da Costa J. (1992) Diccionario de Mercadeo y Publicidad. Caracas. Editorial Panapo.

- a) Las características físicas de los estímulos;
- b) La interrelación del estímulo con su entorno; y
- c) Las condiciones internas particulares del individuo.

Actualmente el éxito de la publicidad esta en el posicionamiento, es así que el reconocido publicista Ogilvy en su artículo "La Publicidad que vende", estableció que "Los resultados de su campaña, dependen menos de cómo escribimos su publicidad y más en como está posicionado su producto", es así que hoy día las campañas ya no se enfocan en las características del producto, ni en los beneficios que recibirá el comprador y ni siquiera en la imagen de la marca, y sin embargo son exitosas. ¿A que se debe esto?, la respuesta se concreta en que la publicidad ya no se encarga de informar las características o novedades de un producto, sino que su éxito radica en como posiciona el producto en la mente del consumidor, este objetivo de la publicidad produce importantes efectos en el mercado; por un lado crea la “marca de producto “, que como ya habíamos analizado es un todo un reto para el empresario y también puede disolver el concepto “marca de producto” y confundir la calidad de marca en producto; existe una delgada línea entre estos dos efectos casi imperceptible pero con diferentes consecuencias que las iremos entendiendo una vez que se explique el posicionamiento y posteriormente la afectación de este a la marca.

Para lograr un buen posicionamiento es necesario un manejo eficiente de las estrategias publicitarias, marketing y control de calidad del producto o servicio dentro del segmento de consumidores o clientes, así se definirá el lugar que se ocupará dentro del mercado. El producto o servicio que logra posicionarse en la mente del consumidor destaca ciertas cualidades como lo son: liderazgo, diferencia con sus competidores, crea fidelidad a la marca, tiene características concretas y receptivas ante las necesidades de su segmento.

Al posicionar la marca surge un cuestionamiento: ¿Qué se debe posicionar, la marca o el producto/servicio? Ante esta interrogativa se debe entender en este caso que la marca y el producto deben coexistir, de tal manera que una marca no es nada sin el producto puesto que la primera constituye un valor agregado, por cuanto el

posicionamiento será menos complejo y perdurable. La marca siendo una característica especial del producto facilita el posicionamiento dentro del mercado, y a la final lo que se llega a posicionar son las características del producto con una marca específica, como es el caso de Nestle donde los productos que deriven de está, sea cual fuere su denominación, se encuentran garantizados su posicionamiento puesto que Nestle es una marca “top of mind”¹²⁸ más que el producto en si.

Como todo, la marca llega a su ciclo máximo y empieza a decaer, es aquí donde las estrategias de Marketing en un principio pretenden resurgir a la marca, sin embargo de no lograrlo debido a su estado avanzado de deterioro, como estrategia alternativa posicionan el producto como tal, realizando sus características y beneficios diferenciadores y dejando en segundo plano a la marca como tal.

Existe también el posicionamiento empresarial, esto se refiere a que una empresa es reconocida por la cantidad de marcas que tiene en el “top of mind” del consumidor, lo cual adiciona un valor agregado de mayor respaldo tanto a la marca como al producto.

Inevitablemente un perfecto posicionamiento tanto de empresa como de marca y producto, se realiza a través de una correcta comunicación, utilizando estrategias publicitarias y de mercadeo. El papel que tiene la publicidad dentro del posicionamiento es el de crear plataformas estratégicas que permitan una comunicación adecuada de las características, valores, beneficios que trasciendan durante el proceso de comunicación que atraviesa al producto hasta llegar al “top of mind” deseado, posteriormente la publicidad deberá tener estrategias que mantengan al producto en un lugar alto en la mente del consumidor sin dejar que esta se vea afectada por los cambios externos del medio que se desenvuelve, por ejemplo la

¹²⁸ Marca que primero le viene a la mente a un consumidor, también se conoce como primera mención. El top of mind es la marca que esta de primera en la mente, la que brota de manera espontánea. Tiene además la característica de ser la mejor posicionada y además la marca que mas probablemente se compre. Excepción son los segmentos de mercado en los cuales las decisiones se toman por el precio y no por los valores agregados que entrega la marca. IGNACIO GOMENZ ESCOBAR, “Posicionamiento”

introducción de un producto similar o de similares características que pueda atentar a la percepción de nuestro producto.

MARCAS DÉBILES

Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

Comenzaré por definir a las MARCAS DÉBILES, al respecto la jurisprudencia y algunos autores se han pronunciado así:

A estas marcas se las denomina signos con insuficiente distintividad es así que la doctrina se la referido de la siguiente manera *“Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad. Son signos "inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema”*¹²⁹

Otros autores al referirse sobre las marcas débiles se han pronunciado así: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”¹³⁰. Asimismo el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo

¹²⁹ *Víctor Bentata,*

¹³⁰ (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79)

contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...”.

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.¹³¹

De lo expuesto se puede concluir que la debilidad se puede presentar de dos formas en un caso un vocablo o elemento marcario que sea fuertemente evocativo del producto, es decir una calidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre; y otro caso el signo que puede ser distintivo en sí, pero por el crecido número de registros que lo contienen se ha vuelto común o muy intrascendental; al respecto algunos autores como Bertone y Cabanellas consideran que la banalización de un signo originariamente distintivo en sí, supone un proceso gradual en cuyo desarrollo permaneció inactiva la voluntad del titular del primer registro, al respecto esta posición es muy discutible puesto que el desenvolvimiento del mercado tiene una gran incidencia en el comportamiento del consumidor y por cuanto en las marcas, más aún cuando el consumidor asocia ciertos términos con el producto de su preferencia, fenómeno que es resultado de la intensidad de la marca en la mente del consumidor.

¹³¹ Otamendi, Jorge. pp. 191 y 192.

Nuestra legislación en principio expresamente prohíbe el registro de marca genéricas o aquellas que hayan pasado al uso común antes de su solicitud de registro, sin embargo existen marcas que si bien nacieron con un elemento genérico se le añadió elementos diferenciadores que permitieron su registro a estas marcas las podemos catalogar como marcas débiles puesto que contienen partículas comunes que un tercero podría utilizarlo con otros elementos diferenciadores, también existen signos que nacieron distintivo y por factores de mercado se volvieron de uso común estas marcas definitivamente son débiles sin embargo pueden tener consecuencias jurídicas diferentes a los primeros explicados; más adelante serán motivo de una análisis minucioso.

La marca débil por razón del signo escogido.-

Debemos tener muy presente que mientras más se aproxime un signo marcario a un signo de libre utilización, menos fuerza tendrá para impedir que terceros utilicen también ese signo de libre uso, es por esta razón que nadie puede monopolizar una raíz genérica. Podemos citar algunos ejemplos de marcas débiles, es así que las marcas evocativas como las de especialidades médicas, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades, por ejemplo MECLODERM – DECODERM; nótese que tienen en común el sufijo "Derm", este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega "epidermis" (piel), por cuanto el titular del primer registro no podrá oponerse al uso del sufijo en común; otro ejemplo de marcas débiles son las constituidas por números o combinaciones numéricas; los número en sí son registrables por si dibujo especial, pero la protección no se extiende más allá de dicho dibujo, puesto que las cifras no son susceptibles de monopolio¹³²; igual ocurre con las letras cuya especial configuración o presentación visual es susceptible de registro.

Otro ejemplo de marcas débiles son las marcas figurativas, en las que la protección está limitada a la representación escogida, sin que sea posible monopolizar el

¹³² Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas tomo II

concepto que estas representaciones simbolizan, también se han considerado débiles las marcas tridimensionales, por ejemplo un envase, su titular sólo podrá oponerse cuando aparezcan signos claros de imitación, ya que es evidente que los envases siempre tienen algo en común y su novedad con relación a los precedentes sólo puede ser relativa en la mayoría de los casos.

La marca débil por razones exteriores al signo escogido.-

Al analizar este aspecto debemos entender que estas marcas son débiles porque han perdido su distintividad, básicamente por el uso que se ha dado de estos signos o algún elemento de estos que conforma el conjunto marcario; dentro de esta categoría podemos citar algunos ejemplos como: RAPIDPOX-RAPIFIX; se dio el caso que el titular de esta última, previamente registrada, intentó hacer valer sus derechos, la entidad competente conociendo el carácter común de la partícula “Rapi” estableció que éste ha sido sumamente difundido, por lo cual no podría ser monopolizado de manera absoluta.

Al respecto de los signos que se tornan débiles por su uso, lo analizaremos más adelante detenidamente, por lo pronto es importante entender la naturaleza de la debilidad que se ve plasmada en denominaciones genéricas, descriptivas o que evocan una cualidad del producto, su naturaleza o características y las que se han convertido en usuales o comunes, son inapropiables pues de conferirse derechos sobre palabras que pertenecen al uso generalizado, se impediría que otros empresarios los utilizaran.

La debilidad de un signo se presenta cuando los elementos que integran el signo son genéricos, descriptivos o si evocan una cualidad del producto o servicio, por cuanto un tercero podrá incluir uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 54-IP-2004 el Tribunal se refirió así a las marcas débiles:

‘Considera pertinente el Tribunal referirse a ‘la debilidad de la marca’, que se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.’”

MARCAS FUERTES

Una marca puede considerarse fuerte cuando se transforma ella misma en un atributo del producto que está marcando. Se trata en cierta manera de un estadio superior en la construcción de la marca: que el cliente valora conscientemente la marca como un atributo destacado del producto. Y esto se logra cuando las experiencias colectivas consiguen suplantar a las experiencias personales.

Se puede afirmar que la función básica de la marca es ayudar al cliente a proyectar experiencias pasadas *propias y ajenas* hacia el futuro. Una marca se transforma en fuerte cuando se puede comprobar que la experiencia colectiva asociada a la marca suple en forma satisfactoria la carencia de experiencias personales. Es por ejemplo la diferencia entre KIA y Mercedes Benz. Prácticamente cualquier habitante de nuestro país contestará que Mercedes Benz es una marca de autos de gran calidad, sin saber explicar porqué y sin haber jamás poseído o manejado uno, mientras que muy pocos de ellos emitirán una opinión fuertemente favorable a KIA si no tienen o tuvieron un auto de esta marca. Mercedes Benz es una marca fuerte, muy fuerte, y la experiencia colectiva mundial es válida para que un individuo la haga suya, sin haberla vivido personalmente. KIA es una marca que tal vez sea fuerte en el futuro, pero que hoy requiere de la experiencia personal directa para poder proyectarse en nuevas ventas.

La construcción de marcas fuertes no es para nada sencilla y requiere de varios atributos, que deben ser combinados con paciencia a lo largo del tiempo: *reconocimiento, asociaciones, calidad percibida y fidelidad.*

Es importante crear marcas fuertes, reconocidas, con personalidad, que ayuden a proyectarse a si mismas y a conseguir la rentabilidad adecuada para el titular.

Desde la perspectiva del comprador, la marca actúa como una póliza de seguros: tiene la seguridad de que la marca comprada tiene una calidad determinada, le reportará un placer, le otorgará determinada imagen, etc.

La marca se convierte entonces en una de las herramientas más potentes para conseguir la venta, representando un conjunto de valores intangibles, que debidamente arraigados en la mente del consumidor, establecen una serie de vínculos comprador–marca difíciles de romper y perdurables en el tiempo.

Desde la perspectiva del vendedor, la marca permite educar al comprador potencial, puede reducir ostensiblemente la importancia del variable precio y/o ayuda a aumentar.

Hoy en día se venden marcas más que productos. Éstos últimos están sometidos a modas, tendencias, evoluciones,...tienen ciclos de vida cada vez más cortos, nacen y mueren con mayor rapidez, pero la marca perdura. Si asumimos su vital importancia, no debemos tratar su definición como un tema anecdótico o banal.

Jurídicamente hablando la marca fuerte deberá ser compuesta de signos sumamente distintivos, podemos decir que las marcas arbitrarias al igual que las fantasiosas poseen una gran fuerza distintiva, de la que el titular se puede valer para posesionarla en el mercado, además en principio una marca arbitraria como fantasiosa, excluye toda posibilidad de que un tercero pueda hacerla parte de una marca que éste pretenda utilizar, lo anteriormente expuesto no excluye que otro tipo de marcas sean fuertes, sin embargo la práctica reconoce que mientras más arbitrario y fantasioso es un signo, más fuerte es.

Franceschelli ha definido a las marcas fuertes como “aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se

desea tutelar”¹³³, a través de este concepto se refleja el derecho sobre una marca para excluir el uso de terceros, este poder puede ejercerse válidamente no sólo contra el uso de la marca en forma idéntica a su registro, sin también contra otros signos, susceptibles de crear confusión con aquélla; mientras más amplio sea el círculo de signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de la marca, más fuerte será ésta.

Lo que identifica la fortaleza de una marca es su capacidad distintiva y podemos distinguirla analizando los siguientes criterios:

1. El grado en que el público consumidor asocia a una marca con la empresa que la utiliza,
2. El nivel evocativo de la marca,
3. El nivel descriptivo de la marca; y
4. El número de terceros usuarios lícitos de marcas que emplean signos similares.¹³⁴

Estos criterios facilitan el entendimiento de una marca fuerte, sin embargo no son definitivos para determinar su fortaleza puesto que esta es subjetiva y dependerá del desenvolvimiento de la marca en el mercado.

Bertone y Cabanellas al respecto concluyen que tanto las marcas débiles como fuertes son meros instrumentos de técnica jurídica para ordenar los distintos extremos que deben ser tenidos en cuenta a fin de determinar la esfera de protección de una marca.

¹³³ Sui marchi d'impresa, cit., p43; citado por Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas Tomo I

¹³⁴ Estos criterios han sido desarrollados por Mc Carthy, en el Derecho estadounidense, donde las denominaciones descriptivas son sumamente distintivas, situación que al amparo de nuestra legislación ocurre todo lo contrario, sin embargo para poder aplicar el criterio de nivel descriptiva en nuestro ordenamiento jurídico debemos analizarla bajo la premisa de que a menos características descriptivas más fuerte será el signo.

MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París (CUP), en su artículo 6 bis consagra la institución de las marcas notoriamente conocidas así:

"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le 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 beneficiar 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 prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

La Decisión Andina 486, en su artículo 224, establece que "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido"

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:... h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario...”

Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento los siguientes actos: ...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, y” f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida aun 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 prestigio”

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana por su parte establece que:

Artículo 197: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca”

La institución de la marca notoria ha sido sujeto de un profundo estudio dentro de la legislación pertinente, debido a la importancia de su naturaleza, es así que en términos de la CUP, la marca notoria es aquella que ha adquirido un nivel de conocimiento público tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate. Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado. Conforme a la CUP, la marca notoria está sujeta a las reglas de especialidad¹³⁵ y de territorialidad¹³⁶.

En tanto que en la Decisión 486 se entiende que la declaratoria oficial de notoriedad impide el registro de una marca idéntica o confundible con ella, por parte de un tercero no autorizado, en cualquiera de las clases de la clasificación de Niza. A diferencia de la marca notoria prevista en el artículo 6 bis de la CUP, la marca notoria andina no está sujeta a las reglas ni de especialidad ni de territorialidad, es decir que si una marca es notoria en cualquier país del mundo, lo es igualmente y de oficio en cualquier país Miembro de la Comunidad Andina.

¹³⁵ “Principio de Especialidad.- La protección de los signos marcarios no se extiende a su uso respecto de todos los bienes y servicios, sino solamente al uso en relación con bienes y servicios iguales o similares a los correspondientes a la esfera de protección reclamada y concedida. Registrada una marca respecto de cierta categoría de bienes o servicios, el derecho del titular de la marca le permite oponerse a la utilización de ésta o de un signo confundible, aplicando a los mismos bienes o servicios similares”. Bertone y Cabanellas, DERECHO DE MARCAS TOMO II

¹³⁶ El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinado por una norma que acoge el principio de territorialidad. En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:- La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido. **RESOLUCION Nº 503-97-TRI-SPI** , INDECOPI

El espíritu de la marca notoria nace de un concepto amplio de responsabilidad civil, puesto que el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro sólo tiene, en el derecho estrictamente marcario corriente, el límite establecido por los derechos inherentes a una marca registrada.

Bajo este razonamiento la existencia de la marca notoria se encuadra dentro de las prácticas lícitas y constituye el medio, hoy legal, de combatir el enriquecimiento ilícito. Las prácticas lícitas en el desarrollo del mercado nacen por la libre iniciativa económica y la obligación pasiva universal de no interferir con la misma. Una de las formas de interferencia es el aprovechamiento ilícito de la reputación creada por otro, cometiéndose una práctica económica ilícita.

Al entender a la marca notoria como una práctica económica lícita presenta situaciones especiales tal como lo establecido en la CUP en que se diferencia entre la marca ordinaria y la marca notoria con el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la marca notoria puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente.

Puede concluirse de este análisis legal, que es notoria una marca cuando ha sido simplemente publicitada en cualquier país del mundo, siempre que dicha publicidad haya llegado a ser conocida en el círculo de consumidores potenciales del bien de aquel país de que se trate. El problema restante es la prueba de notoriedad.

CONCEPTOS

Fernández-Nóvoa, se ha pronunciado acerca de la marca notoriamente conocida de la siguiente manera: “aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)”. El artículo 224 de la Decisión 486 define el signo distintivo notoriamente conocido como el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido., de la definición citada y la norma comunitaria traída a colación podemos encontrar dos elementos importantes que caracterizan la marca notoria: el determinado grado

de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.

La marca no nace siendo notoriamente conocida sino que la notoriedad es el resultado de una determinada acción, que en este caso, es el uso de la marca. Como ya afirmó Fernández-Nóvoa, de marca notoriamente conocida debe hablarse cuando el uso intenso de la marca se ha traducido en la difusión de la misma entre el público de los consumidores. Para que surja, pues, la notoriedad -dice este autor- es preciso que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías.

El uso intenso de una marca reflejado en actos de venta o prestación de servicios puede crear dos efectos en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la **marca notoriamente conocida**, mientras que en el segundo estaríamos ante la **marca renombrada**.

El tratadista Areán Lalín determina que la marca **renombrada** es un tipo singular de marca **notoriamente conocida** que se caracteriza por poseer un elevado prestigio; como se desprende de esta definición no se ha mencionado el conocimiento generalizado entre el público consumidor. En efecto ha determinado lo siguiente:

“En rigor, la marca renombrada -o su equivalente la marca reputada, prestigiosa, famosa o célebre- es un tipo singular de la categoría genérica de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. La marca renombrada es, en efecto, una marca que además de ser conocida por los círculos interesados, suscita en el mismo fundadas expectativas acerca de un alto nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios o, más exactamente, evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios que diferencia”.

En tanto que el tratadista Fernández-Nóvoa considera que la **marca renombrada**, además de poseer un elevado prestigio, debe tener un grado de difusión mayor que el de la **marca notoriamente conocida** y sostiene que:

“Al igual que la marca notoria, la marca renombrada es una marca intensamente usada y que goza de difusión entre los consumidores; mas por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.

De los conceptos citados, podemos determinar que la diferencia entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la **marca notoriamente conocida** goza de difusión entre los círculos pertinentes del correspondiente sector, mientras que la **marca renombrada** goza de difusión en la generalidad de los sectores, al hablar de la protección jurídica de estas marca destacamos que bajo la normativa de la Decisión 486 de la Comunidad Andina reconoce idénticos efectos para estos dos tipos de marca, es así que en el literal h) del artículo 136 y en los literales e) y f) del artículo 155, por una lado reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho a impedir el registro de la marca posterior aunque los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados sean distintos. Y en la letra e) del artículo 155 se habla también de impedir el uso de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida “respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una **dilución de la fuerza distintiva** o del **valor comercial o publicitario** de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del **prestigio de la marca o de su titular**, características que son propias de la marca renombrada.

En reiteradas veces el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado sobre estos dos tipos de marcas.

“... las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” -de especial relevancia en el caso que se analiza- y la

“marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un *goodwill* muy alto por asignársele una excelente calidad”¹³⁷

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.¹³⁸

Otro aspecto importante que debe destacarse es que la característica de la “notoriedad” -y lógicamente el renombre- pueden predicarse tanto de una marca simplemente usada como de una marca registrada. A la marca notoriamente conocida o renombrada usada se refiere la letra h) del artículo 136, mientras que la letra e) del artículo 155 se refiere a la marca notoriamente conocida o renombrada registrada.

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.¹³⁹

Otros autores se han pronunciado sobre la marca notoria de la siguiente manera:

¹³⁷ Proceso 1-IP-87,

¹³⁸ Proceso 2-IP-94

¹³⁹ OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002 Pág.255.

“(…) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.¹⁴⁰

“(…) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (…)”.¹⁴¹

Al respecto Zuccherino señala lo siguiente:

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.¹⁴²

En resumen, aunque en la Decisión 486 se habla solamente de **marca notoriamente conocida**, de determinados preceptos se desprende que también se reconocen efectos a la marca renombrada, siendo las principales diferencias entre ambos tipos de marcas el distinto grado de difusión: mayor en la marca renombrada; y el distinto juego de la regla de la especialidad: atenuación de esta regla en la marca notoriamente conocida e inaplicación en la marca renombrada.¹⁴³

PROTECCIÓN JURÍDICA

La marca notoria, aún sin registro, es capaz de plantear una acción por violación e indirectamente reclamar exclusividad de uso al no poderlo hacer directamente. La exclusividad de uso es un atributo esencial del registro. Pero ¿implica esta afirmación la imposibilidad de actuar en juicio?

¹⁴⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Pág. 32

¹⁴¹ AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268

¹⁴² Ibidem

¹⁴³ Criterio concordante con Otero Lastres , en las “Reflexiones al Derecho Marcario”

La notoriedad calificada, en primer lugar, da un derecho calificado a ser registrada. Pero no por ello puede considerarse que lo está. En segundo lugar, es concebible la situación en que, al no ser registrada, pide su registro y actúa al mismo tiempo contra una infracción. Pero en este caso la acción marcaría no calificaría por ser prematura, y la demanda podría ser declarada sin lugar.

La otra posibilidad de acción de la marca notoria no registrada está en las prácticas económicas ilícitas cuando existe un aprovechamiento abusivo de su reputación por parte de un tercero, ya sea éste competidor o no. En el primer caso estaríamos en una acción por competencia desleal, y en el segundo en una acción oblicua por explotación parasitaria¹⁴⁴.

NOTORIEDAD Y HECHO NOTORIO

Manuel Pachón se refiere al hecho notorio como aquello que la gente sabe en forma general y que está, por así decirlo, en el aire que se respira. Por otro lado, la notoriedad es una categoría legal sujeta a definiciones y a una prueba. Por lo tanto la notoriedad, es un hecho notorio, pero requiere en todo caso de una prueba que la califique como tal. A la inversa, el hecho notorio puede no calificar como notoriedad si no existe precisamente la prueba correspondiente.

La distinción fue acogida en las Resoluciones administrativas colombianas BENETTON (Resolución 1493 del 4.9.92) y NÁUTICA (Resolución 00777 del 25.1.95). En efecto, en el primer caso citado, la administración colombiana había declarado: "La notoriedad de una marca no debe confundirse con el hecho notorio, circunstancia por la cual quien afirme que una marca tiene el carácter de notoria no queda liberado de la carga de la prueba. Dicho en otros términos, la notoriedad de una marca no queda comprendida dentro del aforismo según el cual lo notorio no requiere prueba".

¹⁴⁴ "Teoría General de las Prácticas Económicas Ilícitas". OTERO LASTRES

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

La prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad encaminada a formar la convicción del juzgador a través de una comparación entre la afirmación de un hecho y la realidad del mismo, la prueba de la marca notoriamente conocida consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca en el mercado.¹⁴⁵

Se deben analizar dos aspectos importantes: El primero, es el hecho mismo sobre el que recae la afirmación, esto es, la notoriedad de la marca, lo cual obliga a detenerse en el estudio de esta figura. Y el segundo, es averiguar a través de qué medios y con qué criterios se debe efectuar la comparación entre la afirmación del hecho de la notoriedad de la marca y la realidad de esta aseveración.

La notoriedad debe ser probada a diferencia de las marcas renombradas, como por ejemplo, la marca **Coca-Cola**, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitida como hecho notorio

El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:

“6. La protección de la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.¹⁴⁶

Podemos concluir que la prueba de la notoriedad de una marca consiste, en principio, en aquella actividad desarrollada en el proceso encaminada formar la convicción del juzgador consistente en comparar la afirmación sobre que una determinada marca ha alcanzado, en el correspondiente ámbito territorial, una gran difusión y es reconocida

¹⁴⁵ SUPERMARCA ANDINA, Víctor Bentata

¹⁴⁶ Proceso 08-IP-95,

por los círculos especializados del sector al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por la misma, como perteneciente a un determinado origen empresarial y la realidad de la verdadera difusión y reconocimiento que tiene dicha marca. Y digo que, en principio, porque no toda prueba sobre la notoriedad de una marca se desarrolla en el marco de un proceso judicial.

La Decisión 486 acerca de la prueba de la notoriedad determina que:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- 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; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 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; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- d) el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- e) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- f) los aspectos de comercio internacional; o,

- g) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

De lo expuesto se desprende que la Decisión 486 reconoce efectos a las marcas notorias, no sólo en la fase de registro sino también en la configuración del *ius prohibendi* y en el proceso de nulidad de las marcas registradas

Los criterios determinado en la Decisión 486 son referencias que puede utilizar la autoridad competente, sin embargo la sana crítica entra en juego para la aflicción de estos criterios que ha determinado la Ley, al respecto no es necesario que en una marca que se está probando la notoriedad se den todos estos criterios, sin embargo mientras más se cumplan l notoriedad será otorgada.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD

En primer término la carga de la prueba de la notoriedad recae sobre el que la afirma, por lo que el titular del signo oponente debe acreditar, en la fase de oposición al registro o en el proceso de nulidad, que su signo es **notoriamente conocido por los sectores interesados y que lo es en el mercado relevante**, a saber: en el país en el que se solicita el registro o en cualquier otro País Miembro. Y esta misma prueba habrá de realizar si desea ejercitar su *ius prohibendi* contra los terceros que utilicen un signo con respecto a productos o servicios distintos a aquéllos para los que tiene registrada su marca, cuando dicha utilización puede inducir al público a error, o pueda causarle un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca. A la prueba de estos extremos se dirigen los criterios establecidos en el artículo 228.

Para que una marca sea considerada notoria se requiere que el conocimiento del signo sea público y evidente por parte de los sectores interesados. En la recomendación de la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas se señalan como criterios de notoriedad el grado de conocimiento, la

duración del uso, la amplitud geográfica de la difusión del signo, el valor y la defensa exitosa de la notoriedad ante las autoridades competentes, entre otros, indicando que los factores antes mencionados representan pautas para asistir a las autoridades competentes en la determinación de la notoriedad de la marca, pero que cada caso depende de las circunstancias particulares que revista.

Determinar el grado de conocimiento de una marca entre el público de los consumidores o su difusión es un elemento esencial de la notoriedad, de tal manera que cuando el conocimiento de la marca está extendido entre los círculos interesados del correspondiente sector, se está ante una marca notoria. Pero la determinación de este parámetro puede servir para algo más: si la prueba practicada acredita que la marca está difundida entre la generalidad de los consumidores y no sólo entre los círculos especializados de un determinado sector, entonces estaremos ante una marca renombrada.

El medio de prueba especialmente dirigido a determinar con mayor exactitud la extensión del conocimiento de una marca entre los consumidores es el estudio de mercado, que consiste en un sondeo del público consumidor acerca de esta marca.

Se deberá tratar de establecer el espacio territorial en el que se han utilizado los productos o servicios distinguidos con la marca, incluyendo un criterio relacionado con las cifras de ventas y los ingresos de la empresa, también el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.

Otro aspecto fundamental será la publicidad o promoción de la misma. Las cifras relativas a los recursos invertidos en la publicidad y promoción de la marca y los medios en los que se ha realizado, sirven para acreditar también la intensidad del uso de la marca y su ámbito de difusión.

NOTORIEDAD Y CALIDAD

Una confusión habitual que debe ser de inmediato desechada. Se confunde, en efecto, notoriedad y calidad de los productos. La marca notoria, tal como su mismo nombre lo indica, nada tiene que ver con la calidad, buena o mala del producto. Puedo ser un aficionado del producto marcado COCA-COLA, como puedo rechazar el producto por parecerme desagradable. Pero en ambos casos la marca será notoria.

Formas de declaratoria de notoriedad

La declaratoria de notoriedad debe claramente distinguir el hecho notorio y la notoriedad. Para ello deben ser distinguidas dos situaciones fundamentales. En primer lugar está la posibilidad unilateral y espontánea de declaratoria por parte de la administración, sin que medie solicitud de parte; en segundo lugar está la declaratoria de notoriedad que concluye un procedimiento de observación con intervención de parte.

En el primer caso, estimo que la administración, por más espontánea y sincera que sea su declaratoria, debe constituir un expediente, y no hay expediente sin que exista prueba del hecho decidido, en el segundo caso, el aporte de pruebas es una condición necesaria a fin de permitir su evaluación y la emisión de un juicio. La diferencia radica por lo tanto, en la cantidad y calidad de las pruebas en ambos casos, con el elemento decisivo que en el primero ya la administración ha llegado subjetivamente a la convicción de que existe notoriedad calificada.

La declaratoria de notoriedad no puede ser, a efectos legales, implícitos o ambiguos, sino que debe ser expresa y clara. Para el caso de las declaratorias hechas a manera de considerandos, la validez de las mismas es dudosa y atacable. En efecto, se trata de la constitución de un derecho de significación, puesto que permite impedir el registro de cualquier otra marca confundible en cualquier clase de la clasificación oficial de Niza.

LA NOTORIEDAD COMPARTIDA

Existen casos en que la misma marca ha sido acreditada y se ha tornado notoria en dos países distintos a nombre de dos titulares distintos. Cuando dichos titulares desean un registro nacional, ¿cuál de los dos prevalecerá?

En ausencia de disposiciones precisas que permitan responder en forma segura, es necesario remontarse a los principios generales.

La situación es más tolerable cuando la misma marca es usada en dos clases distintas por dos titulares distintos, por no presentar teóricamente incompatibilidad en relación con el principio: una marca - una clase. Pero si las dos marcas distinguen bienes de la misma clase, el registro tendrá que inclinarse, ante la necesidad de excluir una de las dos, y será inclinándose por la que ostenta un mejor derecho de cualquier naturaleza sobre la otra. La antigüedad es uno de esos elementos, y acreditándose, daría preferencia a quien presente el registro más antiguo.

No puede afirmarse por lo tanto que la simple existencia de notoriedad en cualquier país del mundo da automáticamente derecho a un registro marcario en el país. Pero una situación en la cual ambos titulares presenten una igualdad absoluta de factores, no permitiendo una preferencia legal, es puramente teórica y no tiene interés práctico alguno.

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO DE POSICIONAMIENTO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y AFECTACIÓN AL MISMO

Previo a analizar este punto es importante tener presente que el principal objetivo de la publicidad es estimular la demanda de un producto. Entendiendo que la comercialización busca identificar el mercado apropiado para un producto, la publicidad es la comunicación por la cual la información sobre el producto es transmitida a esos individuos. Los ejemplos de información de producto que la publicidad trata de comunicar son los *detalles del producto o sus beneficios* y la *información de la marca*. Frente a la creciente competencia en el mercado, se produce cada vez más creación de marca que transmita la personalidad del producto, logrando que adquiera un valor que la hace diferente a las de su competencia.

La amplia difusión de una marca es producto de la publicidad, creando un valor tan alto que tiene capacidad de atraer a los compradores, incluso sin una posterior publicidad, las marcas con gran difusión han sido catalogadas como marcas notorias, puesto que se han vuelto frecuentes en la mente del consumidor e inclusive se ha llegado a utilizar como producto mismo, Kleenex, por ejemplo, puede identificarse como pañuelos de celulosa o como una etiqueta para una categoría de productos, es decir, se utiliza con frecuencia como **término genérico**.

La amplia difusión de una marca se puede establecer a un mayor o menor grado dependiendo de producto y del mercado por ejemplo. En Texas, es común oír a gente referirse a cualquier bebida refrescante de cola como Coke, sin importar si es producida realmente por Coca-Cola o no. Cuando la difusión de la marca es tan grande corre el riesgo de que el nombre se convierta en un término genérico, y pierda distintividad, situación que tiene efectos legales, un ejemplo de esta pérdida de distintividad es el caso de Lycra.

La publicidad comercial es uno de los elementos esenciales de la marca. Una marca vale en la medida en que es dada a conocer como tal, es decir, en que es publicitada. Una marca desconocida, sólo registrada, no tiene valor comercial alguno. Y sabemos que el derecho marcario es un derecho directamente derivado de un mercado, y en ningún caso formalista.

Sin embargo la publicidad mal encaminada puede facilitar la competencia desleal, inclusive puede producir efectos negativos sobre la marca, por un lado se puede dar el abuso de posición dominante pretendiendo monopolizar el mercado, por otro lado la pérdida de dilución de la marca puesto que la excesiva comunicación y el posicionamiento encaminado a reemplazar la marca por el producto, repercute directamente en el valor de la marca, dejando de ser distintiva.

La publicidad bien encaminada protege la vida útil de la marca, puesto que al dar una correcta información al consumidor este capta perfectamente lo que es marca, por

cuanto la publicidad debe ser un medio que siempre debe estar presente en la vida de la marca, no basta con que ésta la posicione y la deje que el mercado la envuelva, si no que debe ser toda una estrategia desde el posicionamiento hasta el posible declive de la marca, la publicidad siempre presentará alternativas para darle vida a la marca, debiendo buscar estrategias duraderas e impactantes en el mercado.

Por lo expuesto concluimos que la publicidad es un medio que tiene importantes efectos en la vida de la marca, por un lado las correctas estrategias publicitarias protegen a la marca como un bien perdurable en el tiempo y de constante crecimiento económico y por otro lado la publicidad que pretende causar un efecto monopólico en el mercado, podrá perder la distintividad de la marca, causando una pérdida económica a su titular, y otro efecto negativo que también podríamos hablar, es dejar de hacer publicidad una vez posicionada la marca en la mente del consumidor, puesto que la mente de éste sólo tiene una recordación inmediata pronto olvidara al producto y pensará tan sólo en la marca, confundiendo así la marca con el genérico.

CAPITULO V

DILUCIÓN Y VULGARIZACIÓN

DILUCIÓN

El vínculo marca -producto que a través de los años el titular ha logrado, debe ser objeto de tutela, por cuanto las marca notorias y de alto renombre, quienes son las más propensas a infracciones marcarias deberían ser cuidadosamente vigiladas por su titular, para lo cual la ley ha previsto diferentes mecanismos, sin embargo existe una circunstancia especial que ataca a este tipo de marcas, a la que llamaremos DILUCIÓN.

Para poder definirla es importante referirnos a su acepción, es así que se dice que la palabra dilución “nace para definir el debilitamiento de una sustancia cuando se le

agrega agua”¹⁴⁷, partiendo de esta definición y aplicando a marcas la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha trabajado en la siguiente definición universal “la disminución de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1) competencia entre el propietario de la marca famosa y otros productos, o 2) probabilidad de confusión, error o engaño”; resulta complejo encontrar una definición clara para este fenómeno, sin embargo han existido otros autores que la han definido de la siguiente manera:

La dilución es “una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca”¹⁴⁸; Otra particular definición explica el término dilución como “un cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida”¹⁴⁹

Los conceptos antes citados, han sido los que ha inspirado a la OMPI para realizar una definición universal de este fenómeno, sin embargo creo pertinente analizar otras definiciones que podrán crear un panorama más claro de lo que es la DILUCIÓN, es así que una definición bastante clara es aquella realizada por Schechter quien se refiere como el “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.”¹⁵⁰, al respecto Otamendi ha concluido que la dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta...¹⁵¹

De las definiciones expuestas me atrevería a decir que es un fenómeno que se presenta en la mente de los consumidores por un debilitamiento en la distintividad

¹⁴⁷ Citado por GIANNI DELLAFIORI ALBALA - FRANCISCO URZÚA EDWARDS, en su artículo “MARCAS PROPIAS Y DILUCIÓN: LA COPIA EN EL ETIQUETADO A LAS MARCAS FAMOSAS”.

¹⁴⁸ Mortellito v. Nina, 1972

¹⁴⁹ Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977.

¹⁵⁰ Citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377

¹⁵¹ Otamendi Jorge “LA MARCA NOTORIA”

del signo, razón por la cual causa un daño al poder mismo de la marca, este debilitamiento es causado por la coexistencia de una marca con otras similares en la misma clase, este fenómeno distinto de la confusión o infracción de marcas produce una disminución gradual de la vitalidad de un signo comercial en la mente del consumidor, el problema mismo de la dilución es de carácter probatorio, puesto que es subjetivo a la persona, momento, mercado, y cualquier otro factor que se presente en la vida útil de una marca.

Al respecto me parece importante citar una importante definición que nace de la jurisprudencia argentina con la que podríamos terminar de entender el concepto y la esencia de la dilución, es así que en reiteradas veces los tribunales de propiedad intelectual se han pronunciado así: “el aguamiento o debilitamiento del poder distintivo de una marca famosa¹⁵² como consecuencia de la actividad del titular de una marca nueva, aun en relación con un producto no competitivo que reduce sustancialmente la asociación exclusiva de la marca con su titular original, sus productos o servicios o la imagen asociada con ellos”

Al respecto la legislación argentina también se ha pronunciado en el sentido que la dilución afecta también a aquellas marcas que no son notorias, sin embargo bajo nuestra legislación esta tesis no ha sido aplicada y el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas¹⁵³; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la

¹⁵² Se entiende por marca famosa a marca notoria o de alto renombre

¹⁵³ El sentido de esta interpretación prejudicial ha sido analizado bajo la normativa de la Decisión 344, en la cual no existían acciones concretas contra la dilución, como se verá más adelante la actual norma comunitaria ya prevé acciones concretas por efectos de dilución.

marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.”¹⁵⁴

La dilución se presente en primera instancia en la mente del consumidor, razón por cual creo importante realizar un análisis desde el punto de vista psicológico de éste

El consumidor frente a una marca mantiene presente aspectos como el reconocimiento que ésta tiene en el mercado, la recordación basada en la experiencia que tiene con respecto a la marca, las asociaciones que se hace con la marca y la fidelidad que tiene con respecto a la marca.

- Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.
- Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.
- Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de lo consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y elabora productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.
- Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir

¹⁵⁴ Interpretación Prejudicial. Proceso 31-IP-96

entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a este aspecto.

Los aspectos mencionados son trascendentales para el consumidor puesto que reflejan que una marca sea la preferida por el mercado. La dilución puede provocar que estas variables no sean fácilmente identificadas y por lo tanto disminuyen o eliminan la capacidad de distinción de las marcas como también la preferencia de los consumidores., sin embargo existen otros factores que deben tomarse en cuenta tal como el fuerte vínculo que la marca notoria desarrolla con respecto a sus productos o servicios que protege, mismo que permite que el consumidor defina sus gustos o necesidades.

DILUCIÓN Y NOTORIEDAD

La tendencia tanto de la doctrina como de la jurisprudencia es la protección únicamente de las marcas notorias, sin embargo la pérdida de distintividad se puede dar como principio respecto de cualquier marca, a pesar de esto la protección contra la dilución solo se da por la condición de notoriedad que enviste a la marca, puesto que al ser aplicada a todas las marcas el principio de especialidad perdería su razón de ser.

El fuerte vínculo marca/producto creado por efectos de la notoriedad es susceptible de dilución razón por lo cual es imposible permitir la coexistencia con marcas idénticas para distinguir otros productos puesto que induciría a confusión en cuanto su origen. Como dice Frank Schechter, quien desarrolló la teoría de la dilución en USA, “cuanto más distintiva o única es la marca, mayor es el impacto en la conciencia pública y mayor la necesidad de protegerla contra la disociación del producto”¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Frank I. Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813, 825 (1927), 22 TM Bull. 139 (1927), reprinted in 60 TMR 334 (1970).

Al respecto se puede concluir que una marca que presenta características de notoriedad, antigüedad e intensa explotación, es merecedora de una protección acorde a sus cualidades, con la finalidad de evitar pérdida de distintividad producto del aprovechamiento de un tercero, quien pretende sacar provecho de la notoriedad adquirida.

Por lo expuesto la notoriedad de la marca deberá ser cuidadosamente tutelada con la finalidad de que prestigio adquirido perdure para el mismo titular, quien ha invertido tiempo y dinero en lograr el estatus de notorio a su marca.

La jurisprudencia argentina en reiteradas veces se ha pronunciado sobre la dilución y la notoriedad de la siguiente manera

“La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea) (cfme.: Zuccherino, D.A.-Mitelman, C.O.: “Marcas y Patentes en el Gatt”, p.135).¹⁵⁶

De la jurisprudencia citada, podemos destacar como un efecto característico de la dilución que “... el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o idéntico control...”; situación que para el consumidor constituye un engaño en el que se pone en riesgo el prestigio de la marca que conoce el

¹⁵⁶ sentencia del 17 de septiembre de 2002 en la causa Md Distribuciones SA c/ Quick Foods SA s/ Cese oposición a registro de marca la Cámara Civil y Comercial Federal

consumidor, por cuanto el efecto es doble tanto para el consumidor como para el titular, a mi criterio esta es la principal razón por la cual es importante la protección contra la dilución.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia al analizar la dilución han establecido que no existe una causal única de dilución, ya que esta puede darse por las siguientes causas:

- a) por la difuminación provocada por la frecuencia de uso de las marcas parásitas; un ejemplo de este caso podemos citar a la marca ASPIRINA.
- b) por la degradación que le puede provocar la mala calidad de los productos comercializados o por su propia característica un ejemplo importante que podemos citar es el famoso caso de la jurisprudencia norteamericana: Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972) por el póster: disfrute la cocaína burlándose de la marca de la actora.

Por lo expuesto es importante tomar en cuenta que el interés legítimo del titular de una marca notoria es que su signo no sea utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella; bien entendido que “el carácter notorio de una marca es una categoría de excepción y que debe ser reconocida con carácter restrictivo, ceñido sólo a los supuestos de signos de amplia explotación y difusión”¹⁵⁷

Al respecto el tratadista J OTAMENDI se pronuncia de la siguiente manera: “cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria”¹⁵⁸

De lo analizado podemos concluir que la protección contra la dilución implica un cambio en la fundamentación del derecho marcario, puesto que tradicionalmente la protección rige en virtud del principio de especialidad, sin embargo para efectos de

¹⁵⁷ J. Otamendi, “La marca notoria”, L.L. t. 1975-A. págs. 1261 y ss.

¹⁵⁸ Ibidem Pág. 367.

protección contra dilución se rompe este principio, también el derecho marcario tradicional busca proteger al consumidor contra la confusión en tanto que al aplicar la protección contra la dilución es sujeto protegido es el titular de la marca que pretende no perder su unicidad.

La teoría de la dilución se origina en los EE.UU. por el autor Frank Shechter quien criticaba el fundamento de protección del consumidor como base para la protección marcaria, indicando que la única razón de ser de las marcas es la protección de la marca en si misma contra la pérdida de su distintividad por el uso en bienes no competitivos con los usados por el originario titular. Dicho autor ponía de resalto el “selling power” o poder de venta que poseen las marcas. Este poder de venta depende de su unicidad y singularidad.¹⁵⁹

La teoría de la dilución se refiere a la disminución en la distintividad o fama de una marca para identificar y distinguir productos o servicios. Lo que se está protegiendo con los estatutos antidilución es el “poder de venta” de la marca.¹⁶⁰

Se confiere un derecho de propiedad sobre el signo a favor del titular quien podrá impedir la existencia de ese mismo signo aplicado a productos o servicios que no guarden relación competitiva con los originarios.¹⁶¹

Como lo que se protege por la antidilución es el “selling power” (poder de venta), la teoría requiere la existencia de fama o renombre en las marcas que pretendan ser protegidas.

El requisito primordial para que se pueda accionar por dilución es la reputación, notoriedad o fama de la marca en cuestión.

No cualquier marca puede ser protegida contra la dilución. Es un remedio extraordinario.¹⁶²

¹⁵⁹ Citado por Mermin, p 212. También en Briefing Paper, y en Swann J.B. p. 731.

¹⁶⁰ Oswald, p 260.

¹⁶¹ Oswald, p.260.

Cuando un signo distintivo ha sido objeto de dilución debido a varios factores del mercado, puede su titular posesionarlo junto con su origen empresarial como estrategia de marketing o reposicionamiento de la marca para ganar efectos característicos y dotarle de fuerza, evitando su dilución total, un ejemplo de esta situación es la conocida marca “Mr.” que conforma una familia marcaria de productos tales como pollo, cerdo, pescado. Esta marca nace como un signo distintivo y original dentro del territorio ecuatoriano sin embargo por el uso del Inglés cada vez más extendido en el mundo de los negocios y aún en las relaciones personales , a los que no escapó la sociedad ecuatoriana , la palabra MISTER y su abreviatura MR, son términos de uso común, casi vulgar , en su significado natural de *“a title prefixed to the name of a man or a designation of occupation or office”*¹⁶³; este sustantivo Inglés equivale a nuestro Señor y, en forma breve, a SR., por cuanto ante esta reflexión el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI mediante resolución motivada estableció que *“No es posible conceder a ninguna persona natural o jurídica el derecho exclusivo a usar un término común, el mismo que, por su naturaleza, pertenece al acervo de todos.”*¹⁶⁴; por cuanto con este análisis se permitió el registro del signo ARCOR MR. POP´S, y así el titular de la marca registrada MR. Debió permitir la coexistencia con este signo, ahora la estrategia que esta empresa tomó para no perder distintividad dentro del mercado fue posesionar el nombre de la empresa PRONACA junto con su marca MR., y así se volvió mas fuerte la marca posesionando el origen empresarial.

VULGARIZACIÓN

La marca es cualquier signo capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares producidos por el competidor; estos signos deben ser suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, sin embargo, existen signos que

¹⁶² Swann, J. “Dilution, p 761.

¹⁶³ Merrian-Webster Dictionary

¹⁶⁴ Resolución administrativa. Trámite No. 01227RA. IEPI

originalmente poseían estas características, pero en virtud de su uso y con el paso del tiempo se han consagrado como apelativos obligados de los productos o servicios a los que identifican, es decir, el público consumidor lo relaciona y vincula como una denominación general y objetiva de estos artículos o prestaciones; considerando que la función principal de la marca es la de distinguir el producto o el servicio de aquellos otros productos o servicios similares que se encuentran en el mercado y cuando no cumple esta función acarrea ciertos efectos tales como lo que la doctrina ha denominado VULGARIZACIÓN.

Algunos autores la han definido así:

Marco Matías Alemán sostiene que: “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”¹⁶⁵.

El fenómeno de la vulgarización de la marca implica la dilución de esta, es decir, la pérdida de distintividad frente al producto o servicio que protege, perdiendo así su capacidad de identificar, este fenómeno es generado por los mismos agentes del mercado quienes se encargan de convertir a la marca en el término genérico para identificar el producto, destruyendo de esa manera su capacidad distintiva y provocando que otras personas, vinculadas comercialmente como competidores, estén excluidos a la posibilidad de utilizar ese término para distinguir sus productos, de forma tal que produce una distorsión en la mente del público consumidor respecto a la marca, producto y servicio.

Una denominación que ha perdido su distintividad por vulgarización cae en la categoría de signo genérico o signo común, por cuanto absurdo sería mantener su registro puesto que ningún empresario puede apropiarse exclusiva y excluyentemente del signo con el que usualmente se identifica a un producto o un servicio determinado

¹⁶⁵ Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management Internacional, p.84.

ya que se estaría marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

Marco Matías Alemán señala que un término es genérico desde el punto de vista del Derecho Marcario “cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”¹⁶⁶.

La vulgarización es la dilución de la marca conocida como el debilitamiento del poder distintivo de un signo que en un inicio fue capaz de diferenciar unos bienes de otros de la misma especie. Algunos autores hablan de dilución subjetiva cuando la dilución es producida por actos u omisiones del titular, y objetiva cuando resulta de un uso general. El uso de una marca comprende el riesgo potencial o razonable de que esta se "vulgarice" o se "diluya", ya que se puede llegar al rompimiento de la asociación marca – producto – servicio. Como resultado de esta fractura en la mente del individuo o consumidor no se evoca un bien o servicio determinado, sino su género o sus características.

La jurisprudencia europea al analizar el fenómeno de la vulgarización se ha pronunciado de la siguiente manera: “vulgarización supone que una marca que en el mercado expresaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde pasado el tiempo ese significado y adquiere uno de nuevo, que es designar en el comercio, no el origen empresarial de un producto o servicio, sino a todos los productos o servicios del mismo género.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Matías Alemán Marco, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios*, Editorial Top Management International, p. 83.

¹⁶⁷ Sentencia de la A.P de Barcelona, en la misma se explica que Crecs Aperitivos Españoles S.A. y Naturín, S.A. demandaron a Frit Ravitz, S.A pues ésta última venía

Del criterio citado por la jurisprudencia europea se desprende la importancia que se da al origen empresarial, puesto que generalmente el conocimiento del consumidor sobre una marca notoria es muy amplio y otorga especial atención a su origen empresarial; esta reflexión es muy interesante y a mi criterio aplicable, puesto que a pesar que nuestra normativa en reiterados análisis ha concluido que el origen empresarial no es un factor que suele importar al consumidor, para efectos de marcas notorias esta es una información importante que permite ampliar el conocimiento del consumidor sobre la marca notoria, bajo este análisis y tomando en cuenta que las marcas más conocidas, las que tienen mas éxito, son las que están mas expuestas al riesgo de vulgarización, debido a su alto grado de conocimiento en el público en general y en le sector pertinente, el efecto de la vulgarización produce que una marca fuerte se convierta en débil debido a que la notoriedad no constituye un concepto estático, porque una marca "normal", gracias al esfuerzo empresarial, puede adquirir notoriedad, así como una marca "notoria" puede "vulgarizarse", cuando por la propia dinámica del mercado (o por la negligencia del empresario), el público llega a asociar la marca, en su momento considerada "notoriamente conocida", con el género de los productos o servicios y no con su origen empresarial.

CRITERIOS PARA DETERMINAR UN SIGNO VULGARIZADO

Realmente establecer criterios puntuales para determinar que un signo se ha vulgarizado es bastante subjetivo, sin embargo de lo expuesto por la doctrina como la jurisprudencia creo posible determinar ciertos parámetros:

1. El primer parámetro aplicable para determinar la vulgarización de una marca es aquel establecido por el Tribunal Andino de Justicia para los signos genéricos y es el realizar la pregunta ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la marca que creemos se ha vulgarizado, el signo por ser tal cae en la genericidad y por lo tanto en la vulgarización.

utilizando la denominación "ganchitos" para distinguir un producto de maíz extrusado idéntico al comercializado, bajo la misma denominación, por Crecs y Naturin.

2. Muchos de los signos que se han vulgarizado o están en proceso de vulgarización alrededor del mundo han sido incluidos en los diccionarios, a continuación algunos ejemplos

MERRIAM WEBSTER DICTIONARY:

- Vaseline (Vaselina en español.- marca para identificar gel de petróleo) <http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?va=vaseline>
- Yo-Yo.- marca de un juguete [Definition of yo-yo - Merriam-Webster Online Dictionary](#)
- Jeep. – Marca de un vehículo [Definition of jeep - Merriam-Webster Online Dictionary](#)
- Nylon.- marca de medias de un material sintético y elástico <http://www.m-w.com/dictionary/nylon>
- Lycra.- marca para identificar una fibra sintética utilizada para vestimenta <http://www.m-w.com/dictionary/lycra>
- Kleenex.- marca de pañuelos <http://www.m-w.com/dictionary/kleenex>

Estos son algunos de los ejemplos de marcas que han sido incluidas en el diccionario como una denominación de uso común para referirse al producto que lo identifican, esta inclusión es un indicativo altamente preocupante de vulgarización, puesto que si bien en algunos de los casos citados, este diccionario determina que la función de esta denominación es una marca, en otros casos no los determina, es así que para el juguete Yo- Yo determina que su función es un nombre, igualmente el caso de marca jeep que se encuentra determinado como un nombre; al respecto cabe una reflexión el porque una marca debe estar definida en un diccionario?, independientemente si el mismo diccionario determina que su función sea una marca o un nombre, la función de un diccionario es ser una obra de consulta de palabras o términos de una determinada lengua, de sinónimos y antónimos, de significados etimológicos, etc., pero en ningún momento la definición de un signo distintivo de un producto, bajo esta reflexión, absurda es la inclusión de una marca en el

diccionario; un caso reciente de indicios de vulgarización es la de la famosa marca google que igualmente ha sido incluida por el Merriam Webster Dictionary e inclusive la han derivado en el verbo googlear [Definition of google - Merriam-Webster Online Dictionary](#); al respecto Google ya esta tomando las medidas del caso para evitar que esta importante marca se vulgarice.

3. Otro indicativo importante a considerar por el titular de una marca famosa es el uso de su marca por parte de terceros, obviando al producto que protege, un ejemplo muy claro de este uso es el hablar de un Versace y no referirse a un vestido Versace, este uso es muy común en revistas cuando se refieren que cierto personaje a utilizado un Versace si bien este uso no quiere decir que la marca se ha vulgarizado, es un uso que debilita al signo distintivo puesto que el uso repetitivo dará como resultado que el consumidor recuerde como un producto más no como una marca.

Estos tres criterios se visualizan claramente en el siguiente artículo escrito por **Carlos G. Abajo** / MADRID (18-07-2006), Publicado en: Edición Impresa - 5 Sentidos, bajo la legislación europea que puede ser adaptable a nuestro medio.

“MARCAS QUE MUEREN DE ÉXITO

Los nombres de los productos más populares corren el riesgo de ser usados como genéricos. Poca gente sabe ya que termo empezó siendo una marca registrada. Pueden googlearlo si no se lo creen. Además, si los diccionarios de castellano siguen la tendencia de los anglosajones, como el Merriam-Webster, que ha decidido incluir el verbo to google en su última edición, pronto podremos quitarle la cursiva al verbo googlear. Esta inclusión del término no ha hecho mucha gracia a los dueños del buscador, que temen que su marca, de puro éxito, se convierta en un genérico de los buscadores de internet. Es lo que los expertos denominan 'genericidio'. Jacuzzi, Polo o Rimmel ya han pasado por eso.

Google ya aparecía en algunos diccionarios aunque ninguno tan importante como éste, y ha aceptado su entrada a condición de que se defina en referencia a un buscador en específico, el suyo, y no a todos en general. Precaución necesaria especialmente en EE UU, donde la pasividad de una empresa para proteger su marca puede suponer la pérdida de sus derechos legales, como ya ocurrió con Aspirina. José Luís Barbero, de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, explica que es la propietaria de la marca la que debe denunciar su mal uso. Por ejemplo, 'cuando una revista del corazón dice que tal famosa lleva un Versace'. Es el doble filo de la popularidad: le viene bien porque es publicidad gratuita, al tiempo que la vulgariza y pierde fuerza.

Un caso sonado es el de walkman, la marca de aparatos para oír música de Sony que en Austria es un genérico desde 2002. El Tribunal Supremo utilizó como argumento que la palabra formaba parte del diccionario de alemán Duden. Desde 2001, la ley española, armonizada con la directiva europea, establece que cualquier diccionario tiene derecho a incluir una marca como genérico siempre y cuando reconozca su categoría de marca registrada, y sin que eso suponga un menoscabo de esa condición.

Sólo un tribunal, a petición de un competidor, puede decretar su caducidad. Otra forma de que una marca muera como tal es que su propietaria renuncie a renovarla y ninguna tome el relevo antes de que un diccionario la institucionalice como genérica. Barbero pone el ejemplo de un envase muy popular -al que prefiere no citar- cuya patente caducó hace tres años, y justo después un competidor consultó en la oficina la posibilidad de llevar a los tribunales la propiedad de la marca. El experto señala que, en todo caso, en España estamos muy atrasados en esta cuestión a nivel legal, y que no hay doctrina de sentencias.

Nuevos registros

En el diccionario de la Real Academia Española abundan las marcas registradas: maicena (adaptación de Maizena), velcro, támpax, teflón o lycra. Y llegarán más: chupa-chups (o chupa-chup, o chupachús) entrará en la próxima edición, la vigésima tercera.

Alberto Gómez, coordinador general de la Fundéu (Fundación del Español Urgente) de la Agencia Efe, explica que las marcas 'son cada vez más importantes, sobre todo desde 1950', explica. La cantidad de ellas en el diccionario se ha multiplicado en las últimas ediciones. Pero a veces llegan con retraso: en 2001 entró gillete o gillette, como hoja de afeitar desechable, ahora que ya casi nadie las usa. A Juan Luis Barbero le parece que la mejor manera de decidir si una palabra es genérica o no sería 'mediante una encuesta'.

Otras marcas que arrasan son el pan Bimbo y el papel Albal, aunque no estén en el diccionario. Ana Ferret, vicepresidenta de marketing de Bimbo, considera 'una satisfacción' que la gente 'lo use como genérico'. Bimbo controla el 53,5% del mercado del pan de molde, que llega al 80% de los hogares. Pese al riesgo de vulgarizarse, Ferret cree muy difícil que lleguen a perder su distintivo. Bimbo fue la primera en fabricar el producto, primero en México y después en España. Más curiosa es la situación del papel de aluminio Albal: aunque en las encuestas el 85% de los españoles dice usarlo, la realidad es que usan otras marcas pero lo denominan así, puesto que Albal sólo controla el 20% del mercado. Olga Dedeu, de marketing de Cofresco, señala al empujón de las marcas blancas para explicar la paradoja.

En España el 90% de las búsquedas en internet se hacen a través de Google. Gómez ve probable que entre en el diccionario 'si es el único que se conoce'. La primera referencia al verbo googlear en un diario en castellano se remite a 2001, en un artículo de Enrique Dans en este periódico. ¿Cuánto tardarán en aceptarlo los académicos?

La vida de un distintivo

Aspirinas para todos después de la Gran Guerra. En 1899 Bayer registró su medicamento de ácido acetilsalicílico bajo la marca Aspirina, según cuenta la Wikipedia. Tras la Primera Guerra Mundial los Aliados embargaron los activos de Bayer en el extranjero y la compañía perdió los derechos sobre el nombre. En EE

UU la empresa Sterling Drug los recompró al Gobierno en 1918, pero ya era tarde: los competidores de Bayer habían copiado la fórmula y utilizaban su nombre sin reparos. Aspirina se había convertido en genérico, como confirmó un tribunal en 1921. Bayer compró Sterling en 1994, pero no recuperó la marca en EE UU, ni en Francia y Gran Bretaña. En Canadá y muchos países europeos, incluidos España y Alemania, sí que está protegida. Uralitas huérfanas de la empresa que las creó. La empresa Uralita prestó su nombre a su producto estrella, las placas onduladas de fibrocemento. Lo curioso es que el diccionario define la uralita como el material del que están hechas las placas, no como el objeto en sí. Y más paradójico todavía: desde que en enero Uralita vendió las instalaciones donde las producía, no se venden uralitas con ese nombre, aunque sí otros productos con la marca. En su momento la empresa se preocupó de proteger su marca, igual que hacen ahora con otra muy conocida: Pladur, usada como genérico no sólo por el público. 'Hemos tenido que defenderla frente a empresas que la usaban indebidamente', aseguran desde la compañía. De los polos para vestir, al helado con palo. Nadie puede registrar ya la marca Polo en su acepción de prenda de vestir utilizada especialmente por deportistas. José Luis Barbero, director de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuenta que ya lo estuvo a mediados de siglo, pero la empresa en cuestión abandonó el registro y, dado que la RAE lo recoge como nombre común, 'cualquier tribunal denegaría el derecho a registrarlo, por genérico'. 'Ralph Lauren sigue batallando, pero sólo ha conseguido los derechos sobre Polo by Ralph Lauren', señala Barbero. La polisemia de polo da juego a otra curiosidad: como helado con palo Polo sí que está registrado -es propiedad de Nestlé-, y así lo recoge el diccionario.

El debate jurídico sobre la propiedad de los términos

Evitar vulgarizarse es complicado, pero no imposible. La Wikipedia cita algún ejemplo, como Xerox, que no cesa en su empeño de recomendar a los consumidores 'fotocopiar' en lugar de 'xeroxear', verbo muy extendido en el mundo anglosajón. Pese a ello, no ha podido evitar que aparezca en el Oxford English Dictionary, por ejemplo. Jacuzzi sale incluso en el de la RAE, aunque pocos sepan que Jacuzzi es el fabricante más importante del mundo de bañeras de hidromasaje. Sus anuncios

rezan 'estos son Jacuzzi, los demás son hot tubs sinónimo en inglés de jacuzzi'. A veces es imposible vencer la corriente: en esos casos es mejor rendirse, como hizo Coca Cola, registrando también Coke, el nombre popular con el que la nombran los estadounidenses. En 1945, después de años de promover el uso de su nombre completo, claudicaron. En España, aunque es cola el genérico del diccionario, lo más común es usar coca-cola.

La propiedad de las marcas no siempre está clara. El juego de mesa Monopoly existía, según la Wikipedia, ya antes de que Parker Brothers (ahora en manos de Hasbro) fueran los primeros en venderlo a gran escala. En los años setenta demandaron en los tribunales estadounidenses al diseñador de un juego llamado Anti-Monopoly. Aunque la sentencia fue favorable a este último, posteriormente el Congreso cambió la ley de marcas, y ahora incluso la marca Anti-Monopoly es propiedad de Hasbro. Más avisado fue el que registró el nombre del yoyó, un juguete conocido desde la antigüedad, en pleno siglo XX; pero esta vez los tribunales reafirmaron su carácter genérico. Y aunque no son marcas en sentido estricto, las denominaciones de origen también generan problemas. Las empresas españolas están obligadas a usar brandy y cava en lugar de coñac y champán para los vinos producidos aquí. Algo similar ocurre con el jerez, que en EE UU es un semigenérico y debe etiquetarse indicando la región de origen (California Sherry, por ejemplo).”

Una vez que he determinado posibles criterios para determinar que un signo se ha vulgarizado, más importante aún es determinar posibles soluciones para evitar que un signo se vulgarice, razón por la cual citare varios criterios que podrían prevenir este fenómeno.

COMO EVITAR LA VULGARIZACIÓN

Si entendemos a la vulgarización como la falta de cuidado del titular para adoptar los medios que permitan mantener la distintividad del signo con relación al producto o servicio que protege, producida por el alto grado de posicionamiento de la marca en el mercado, por lo tanto, en la mente del consumidor que asocia directamente al

producto con esa denominación con lo cual se produce una fusión marca – producto, podemos determinar ciertas acciones que este titular puede emprender con la finalidad de proteger su marca:

1. Al momento de buscar un signo como marca es importante no escoger una denominación en otra lengua (en particular un idioma de uso frecuente en el país: inglés, portugués, italiano, francés), y dicha expresión, en esa otra lengua, es apenas descriptiva (porque señala las características, contenido o calidad del producto o servicio) o genérica (si se limita a mencionar el tipo de bien o actividad), de modo que, tarde o temprano, especialmente por la "globalización" de la actividad publicitaria y de las telecomunicaciones, el "sector interesado" (empresarios y consumidores) conocerá el significado de la expresión extranjera y asociará el signo registrado con el género o la clase de los productos o servicios, y no con el origen empresarial de uno de ellos. Otro factor a tomar en cuenta al elegir un signo es determinar, previamente, las expectativas en relación con los productos o servicios sobre los cuales se desea que el público asocie el origen industrial o comercial.
2. Es importante que en todos los productos que se identifiquen con la marca indicar que ésta es registrada utilizando el símbolo ®.
3. Asimismo en todos los productos y publicidad indicar la denominación genérica del mismo seguido de la denominación de su marca por ejemplo: la empresa Kimberly Clark para la marca Kleenex ®. En todos los productos de esta marca señala: PAÑUELOS KLEENEX ®; PAPEL HIGIÉNICO KLEENEX ®; TOALLAS DE COCINA KLEENEX ®. Esto permite que el público consumidor sepa que la denominación KLEENEX es marca y no la denominación del producto. También es una prueba de que el propietario de la marca no ha tolerado ni tolerará que su marca se convierta en la denominación genérica del producto.
4. No sólo pretender posesionar la marca sino también el origen empresarial de ésta.

5. Consultar permanente los diccionarios para evitar que se incluya la denominación de la marca para definir el producto.
6. Generar constantemente comunicados a proveedores, distribuidores y comerciantes del producto de la marca para reiterarles que es una marca registrada y debe de utilizarse indicando que la denominación de la marca no es la denominación del producto.
7. No permitir que a través de publicidad escrita en medios como Internet, radio o televisión que se denomine a la marca como la denominación del producto.

EFFECTOS

La pérdida de distintividad de una marca en el mercado a consecuencia de su masiva utilización, vinculada a un producto o servicio determinado, ha determinado que se constituya como un apelativo obligatorio de sus productos o servicios. Esta carencia de poder distintivo produce efectos jurídicos los cuales buscan precautelar que los competidores accedan a esa denominación y puedan usarla libremente para desarrollar sus actividades, ya que no existe otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo, es así que se vuelve inevitable interponer acciones legales en contra de una marca registrada pero vulgarizada.

Este fenómeno de vulgarización se ha presentado a través del tiempo, sin embargo, su efecto ha sido diferente. La Decisión 344 de la Comunidad Andina establecía que cuando la marca objeto de registro no era genérica en el momento de dicho otorgamiento, pero con el transcurso del tiempo se convierte en el término usual del producto y servicio, no podía intentarse la acción de nulidad, pues, la finalidad de la misma, es la de verificar la conformidad del registro con las normas vigentes en el momento de su concesión.

Por cuanto en el mercado existen marcas que si bien por su uso se vuelven genéricas siguen siendo marcas, sólo que estas deben tolerar la existencia de otros productos de origen empresarial diferente y de su misma especie, designadas por su marca registrada, algunos ejemplos alrededor del mundo son los siguientes:

Aspirina.- Comprimido de ácido acetilsalicílico

Cola.- Segunda parte de la marca COCA-COLA

Yo-Yo.- un juguete

Jeep.- marca de auto

Kleenex.- pañuelos faciales

Liquid Paper.- la tinta correctora

Thermos.- contenedor para mantener la temperatura del líquido

Lycra.- tela

Rimmel.- Máscara para las pestañas.

Vaselina.- gel de petróleo.

Ahora la norma actual comunitaria (Decisión 486), ya incorpora la vía para cancelar ciertos signos que nacieron con aptitud distintiva pero por el transcurso del tiempo han perdido la capacidad de distinguir los productos o servicios para lo que han sido registrados, es precisamente sobre esta genericidad sobrevenida a que apunta la acción de cancelación, es decir, bajo la nueva Decisión un signo podrá ser cancelado si éste, a pesar haber funcionado como marca, por el transcurso del tiempo ha perdido su capacidad distintiva y como resultado se ha convertido en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

En consecuencia, la norma busca evitar que por resultado del uso generalizado del público consumidor y los medios comerciales de un signo que necesariamente sirva para identificar un determinado producto o servicio, los competidores no puedan desarrollar sus actividades al no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo.

El artículo 169 del Régimen Común de Propiedad Industrial establece que *“La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.*

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,*
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial.¹⁶⁸*

Esta norma invocada procura precautelar tanto derechos de consumidores como de competidores, por cuanto, pone al alcance a cualquier persona que demuestre tener legítimo interés e incluso de oficio por parte de la oficina nacional competente, la opción de cancelar el registro de la marca que le ha sobrevenido la genericidad como consecuencia de pérdida de distintividad, sin embargo limita esta figura estableciendo taxativamente tres situaciones que son: necesidad del competidor de usar el mismo signo, para así lograr desarrollar libremente sus actividades, lo que estimula la libre competencia en el mercado; además establece que, en el medio el signo se conozca como un común del producto y por último que el signo generizado ante ojos del consumidor no reconozca el origen empresarial o tengo un bajo reconocimiento de este, es así que anteriormente se había establecido la importancia

¹⁶⁸ Régimen Común de Propiedad Industrial. Decisión 486. Art.169

de posesionar la marca junto con el origen empresarial, para de alguna manera evitar se de este fenómeno. De no concurrir estos tres hechos, no podremos hablar de vulgarización tan sólo de genericidad.

El momento que la marca ha perdido distintividad y es susceptible de la vulgarización, el titular puede perder los derechos que tiene sobre esta, y de esta manera perder un activo importante para el titular, peor aún cuando su signo llegó a ser notorio mediante grandes y costosas estrategias de marketing y publicidad que por no encaminarlas correctamente sobrepasaron los límites y obviaron la principal función de la marca que es distinguir el producto o el servicio de aquellos otros productos o servicios parecidos que circulan en el mercado.

ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCA POR VULGARIZACIÓN EN ECUADOR. MARCA ASPIRINA

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se encuentra interpuesta la acción de cancelación por vulgarización de la marca de fábrica ASPIRINA, bajo el trámite No. 05-745-AC; proceso que actualmente se encuentra en término de prueba. A continuación expondré los argumentos de las partes para así realizar un análisis del caso.

Smithkline Beechan plc, identificada como GSK, quien interpone la acción de cancelación por vulgarización de la marca ASPIRINA principalmente argumenta lo siguiente:

“... 1.5. En Ecuador la marca “ASPIRINA” ha perdido su carácter distintivo en los medios comerciales y para el público, como indicación de procedencia empresarial. En el comercio existe la necesidad de utilizar la palabra “aspirina” para referirse en general al fármaco cuyo ingrediente activo es el ácido acetilsalicílico y al

comprimido que lo contiene, pues el público y los medios comerciales usan esta denominación como signo común o genérico del ácido acetilsalicílico y del comprimido que lo contiene, existiendo desconocimiento del público de que este término identifica una procedencia empresarial determinada. Por su parte, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT ha tolerado que tal situación se produzca.

Más aún, a la necesidad de utilizar la palabra “aspirina” para referirse al fármaco cuyo ingrediente activo es el acetilsalicílico o al comprimido que lo contiene, rebasa el hecho de que el público y los medios comerciales otorgan a dicho término un carácter genérico y ello ingresa en el campo de la salud pública; bien inmaterial que se encuentra por sobre cualquier derecho individual, como es el mantener una marca registrada. Ello ocurre, por ejemplo, por la asociación que se ha determinado existe entre la administración de ácido acetilsalicílico y el potencial desarrollo del denominado Síndrome de Reye y la contraindicación de su consumo en los casos de dengue hemorrágico- común en nuestro país. Por ello, es de interés público el poder comunicar, por razones de salud, si un producto contiene o no ácido acetilsalicílico, en los términos en que el comercio y el público consumidor lo entiende, esto es, con el nombre genérico de “aspirina”

1.6. Cumplidas estas condiciones legales, existen los presupuestos necesarios para que su autoridad determine que la marca “ASPIRINA”, registro No. 36-11, se ha convertido en un signo común o genérico para identificar el ácido acetilsalicílico o un producto farmacéutico en base de ácido acetilsalicílico...”;

Básicamente estos fueron los principales argumentos para solicitar la cancelación de la marca ASPIRINA, ante tal argumentación BAYER AG. como accionada, entre los principales argumentos responde lo siguiente:

“...1.2. Smithkline Beecham LLP es una compañía radicada en el Reino Unido, que forma parte del grupo Glaxosmithkline Smithkline Beecham, (en adelante "GSK"), grupo que a nivel mundial comercializa productos farmacéuticos como: "Panadol®", "Andrews®" y "Mejoral®".

1.3. SKB y varias compañías del grupo GSK de manera reiterada ha venido intentando, sin éxito, en varios países, utilizar en sus productos como un nombre genérico la marca registrada ASPIRINA® y sus derivaciones de propiedad de BAYER AG aduciendo una supuesta genericidad que es inexistente. Es así que dentro de su estrategia internacional ha ejecutado acciones en contra de la marca ASPIRINA® en otros países como Costa Rica, en donde, gracias a la actuación de BAYER AG y la apropiada resolución de las autoridades competentes, se ha visto obligada a interrumpir tal uso y a reconocer que en aquellos países en donde la marca se encuentra registrada no puede usar de manera genérica la marca ASPIRINA® cuyo titular es BAYER AG. De hecho, producto de las acciones de BAYER AG, esta compañía suscribió un acuerdo efectivo a partir del 30 de agosto de 2005, cuya copia certificada se agrega como Anexo No.2. En lo principal, en virtud de dicho acuerdo, varias compañías del grupo GSK reconocieron y se comprometieron a:

- Cesar en el uso genérico de ASPIRIN® y ASPIRINA® en los empaques y en el material publicitario de productos analgésicos en los países a los que se refiere el acuerdo, en virtud de la existencia de marcas registradas en los mismos.

Similares hechos a los descritos tuvieron lugar en Colombia, donde también la compañía local del grupo GSK tuvo que cesar en el uso indebido, ilegítimo y no autorizado de la marca ASPIRINA® por la intervención de BAYER AG, y reconoció expresamente que ASPIRINA® al no ser un nombre genérico, no puede ser usado sin autorización de BAYER AG, todo lo cual consta del documento que se agrega como Anexo No.2.

1.4. Dentro de esta estrategia comercial de GSK, también se encuentra contemplado el Ecuador, razón por la cual GSK incorporó innecesariamente a las etiquetas y embalajes de sus productos Andrews® y Panadol® que comercializa en Ecuador a través de Glaxosmithkline Ecuador S.A. la leyenda "Aspirin Free" prescindiendo para ello de cualquier autorización previa por parte de BAYER AG o de su contraparte ecuatoriana BAYER S.A. (en adelante "BAYER ECUADOR").

1.5. Ante la referida actuación, BAYER ECUADOR mediante comunicación de 27 de febrero de 2004, que se agrega como Anexo No.3, previno directamente al representante legal de Glaxosmithkline Ecuador S.A. (en adelante, ~'GSK Ecuador"), Lic. Cesar Guerra sobre el uso Indebido, ilegítimo y no autorizado que estaba haciendo su representada de la marca registrada ASPIRINA® de propiedad de BAYER AG. Pese a tal prevención, GSK Ecuador no cesó en el uso indebido, ilegítimo y no autorizado de la marca ASPIRINA®.

En virtud de la actitud negativa por parte de GSK Ecuador, el 11 de marzo de 2004 BAYER ECUADOR presenta una queja ante el Directorio de la Cámara Ecuatoriana de la Industria Farmacéutica de Investigación ASOPROFAR (en adelante, "ASOPROFAR"), a efectos de que esta Asociación Gremial interponga sus buenos oficios para que GSK Ecuador cese en el uso indebido, ilegítimo y no autorizado de la marca ASPIRINA®. El Directorio de ASOPROFAR se pronunció el 15 de abril de 2004 indicando que: "después de escuchar a las partes considera que la utilización de esta frase por parte de Glaxo está causando un perjuicio a Bayer y contraría la ética y la armonía con que las empresas asociadas deben trabajar." El 23 de septiembre de 2004, el licenciado Carlos Guerra, Gerente General de Glaxosmithkline Ecuador S.A., contesta a una nueva comunicación de BAYER ECUADOR referente a la queja ante ASOPROFAR manifestando que el uso que venían haciendo de la marca ASPIRINA® a su concepto no constituía violación marcaría alguna, ya que **tal incorporación tenía propósitos meramente informativos.** Los documentos indicados se agregan como Anexo No.3.

1.6. En virtud de lo reiterado y taimado de la actuación de GSK Ecuador, BAYER AG inició el 31 de enero de 2005 una tutela administrativa ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, con el fin de que la referida Dirección, en aplicación a la normativa vigente amparara los derechos de propiedad intelectual, que sobre la marca ASPIRINA® tiene BAYER AG Y BAYER ECUADOR como licenciataria de la primera. La referida tutela fue resuelta de manera favorable a BAYER AG mediante resolución

de fecha 25 de julio de 2005 cuya copia certificada se agrega como Anexo No.4, resolución que es objeto de recurso de reposición interpuesto por GSK Ecuador el 16 de agosto de 2005. Mediante la indicada Resolución, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dispuso lo siguiente:

Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, planteada en contra de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

Ratificar las medidas dispuestas en la inspección realizada a las bodegas de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Prohibir a GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. la utilización, en sus productos de la denominación Aspirina® o aspirin.

Sancionar a GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. con una multa de setecientas unidades de valor constante

... “ 8 3.1 SKB no tiene LEGÍTIMO interés para presentar la Solicitud de Cancelación, primero, porque no es titular de derechos subjetivos de propiedad industrial que estén siendo conculcados; y, segundo, porque su interés no radica en la legitimidad que debe existir en cualquier solicitud de esta naturaleza, sino obedece a protervos intereses que configuran una evidente Competencia Desleal, como son los de usar injusta e indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de BAYER AG y del incommensurable prestigio y reconocimiento de las marcas "ASPIRINA®"; diluir uno de los activos más importantes de BAYER AG desvaneciendo su carácter distintivo y valor comercial y publicitario de tales marcas; y, con todo lo anterior, afectar a un excelente competidor como lo es BAYER AG y aprovecharse del posicionamiento de las marcas de la cual pretende apoderarse, entre estas, de las marcas ASPIRINA® de BAYER AG.

3.2 Es menester recalcar que el uso no autorizado e ilegal por parte de SKB y GSK Ecuador de la denominación "ASPIRIN FREE" ha generado (Arts. 226 y 155 Decisión 486 y Art. 217 Ley de Propiedad Intelectual):

Riesgo de confusión o de asociación con BAYER AG, o con sus actividades y productos.

Daño económico o comercial injusto a BAYER AG, por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de las marcas "ASPIRINA® " y demás de la familia marcara de estas marcas.

Aprovechamiento injusto por parte de SKB y GSK Ecuador del prestigio y del renombre y notoriedad de los signos indicados de propiedad de BAYER.

... Si bien es cierto que en razón del Artículo 169 de la Decisión 486 "cualquier persona" puede proponer la cancelación de un registro por genericidad, no es menos cierto que SKB no posee LEGÍTIMO interés para presentar la Solicitud de cancelación porque su intención está orientada a configurar un acto de indebida competencia desleal, que se traduce, a través de esta ilegal petición de cancelación, en usar gratuitamente un signo que no le pertenece.

... SKB por intermedio de su apoderada la Dra. María Cecilia Romoleroux inicia la presente acción de cancelación por vulgarización argumentando en la Solicitud de Cancelación que se han cumplido todos los presupuestos previstos en la Decisión 486 para que proceda tal cancelación de "ASPIRINA® ", marca que tiene dos (2) registros distintos e individuales en Ecuador, así como en el resto de países del mundo.

En virtud de estarse solicitando la cancelación de una marca registrada de propiedad de BAYER AG, como es ASPIRINA®, paso a hacer el examen pertinente, no sin antes, dejar constancia que la carga de la prueba con relación a esta pretensión la tiene la Solicitante, que alega la supuesta vulgarización de la marca ASPIRINA®.

Acerca de los presupuestos para vulgarización de signos del artículo 169 de la Decisión 486, determinados por la accionante argumenta lo siguiente:

...QUE BAYER AG HAYA PROVOCADO TOLERADO OUE LA MARCA ASPIRINA® SE CONVIERTA EN UN SIGNO COMÚN O GENÉRICO.-

BAYER AG no ha "provocado o tolerado que [la marca ASPIRINA®] se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar" al producto al que, dicha marca, se aplica. Tampoco lo ha hecho con relación a su marca ASPIRINA®. En efecto, la forma en que BAYER AG utiliza las dos marcas en sendos productos, es la siguiente:

...-Que las marcas ASPIRINA® son utilizadas por BAYER AG junto con el símbolo "® ", que indica que están REGISTRADAS.

- Que en las etiquetas consta sistemáticamente la denominación del principio activo "ÁCIDO ACETILSALICÍLICO" del producto de BAYER AG y la marca con la que se comercializa cada producto, de tal manera que se informa la público que la marca identifica al producto; y,

- Que cada producto tiene una procedencia empresarial determinada, esta es, BAYER AG. Para tal efecto consta la marca "BAYER® " en la forma característica en cruz como la utiliza BAYER AG, y está registrada.

Estos tres factores, entre otros, constituyen prueba suficiente de que BAYER AG NO HA PROVOCADO que la marca ASPIRINA® se convierta en un signo común o genérico, como tampoco lo ha hecho con relación a su marca ASPIRINA®.

De las acciones interpuestas por BAYER AG en contra de los competidores que han intentado usar la marca como un signo común o genérico:

... Entre tales acciones y a modo ejemplificativo, me permito enunciar los siguientes:

Varias cartas de advertencia dirigidas a laboratorios como Schering del Ecuador, Grunenthal Ecuatoriana, GSK, Swiss & North Group; y empresas como Grupo Vistazo, Cosméticos Proimport S.C.C., Distribuidora Farmacéutica MY, Bello Monte, Natura Productos Naturales, entre otros, advirtiéndoles de las consecuencias que se generan por vulnerar los derechos de propiedad intelectual y requiriéndoles se abstengan de utilizar la marca ASPIRINA® en su literatura,

Varios procesos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI a efectos de impedir el registro de nombres cuya denominación involucre ASPIRINA®

Acción ante el Comisario de Salud en contra de BELLOMONTE.

Tutela administrativa en contra de GSK por la utilización no autorizada de la frase "Aspirin Free" en sus productos Panadol® y Andrews®.

Medida en frontera en contra de GSK por la utilización no autorizada de la frase "Aspirin Free" en sus productos Panado® I y Andrews®.

Medidas ante el INVIMA por la utilización no autorizada de la marca ASPIRINA® en los productos Dole® x y Mejoral.

Acciones iniciadas en Centroamérica por el uso no autorizado de la marca ASPIRINA®.

Por otro lado, y de la profusa publicidad que adjunto, vendrá a su conocimiento el esfuerzo constante y reiterado de BAYER AG Y BAYER ECUADOR de informar al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos que se comercializan con la marca ASPIRINA®, recalcando al titularidad de las marcas por parte de BAYER AG, así como el nombre del producto o del principio activo del producto en este caso: "Acido Acetilsalicílico".

Es importante hacer notar a los señores miembros del Comité, que el Diccionario de la Real Academia Española define a la palabra "aspirin", traducción al idioma inglés de la marca "ASPIRINA", como:

"Del al. Aspirin, nombre comercial registrado

Por lo anterior, no ha sido necesario por parte de BAYER ECUADOR o de BAYER AG solicitar del editor la corrección. Lo contrario ocurrió en el caso de las normas farmacológicas dictadas por el Estado Ecuatoriano, que erróneamente, al tiempo que utiliza el nombre del producto, esto es "Ácido Acetilsalicílico" en otro artículo del referido cuerpo legal también utilizaba el signo "Aspirina" para referirse al producto, por lo que mi representada solicitó la respectiva enmienda de la Norma Farmacológica en ese punto, pedido que ha sido atendido de manera favorable, en virtud de lo cual el Director General de Salud, se ha pronunciado solicitando al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" de Guayaquil, proceda a la actualización de las Normas Farmacológicas mediante la emisión de un boletín específico que cambie el término "Aspirina" por el de Ácido Acetilsalicílico en atención al pedido formulado por BAYER ECUADOR.

QUE LOS COMPETIDORES DE BAYER AG TENGAN LA NECESIDAD DE USAR EL SIGNO ASPIRINA® PARA PODER DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES POR NO EXISTIR OTRO NOMBRE O SIGNO ADECUADO PARA DESIGNAR O IDENTIFICAR EN EL COMERCIO AL PRODUCTO RESPECTIVO.-

...La Organización Mundial de la Salud - OMS establece los nombres genéricos de las diferentes sustancias farmacéuticas, publicándolas y actualizándolas de tiempo en tiempo en el listado de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) (en inglés Internacional Nonproprietary \ Names (INN) for Pharmaceutical Substances) y así, en tanto Colombia es miembro de ella ha acogido este listado y en esta medida lo toma en cuenta junto con las diferentes farmacopeas y otros documentos técnicos, para

efectos de tomar decisiones en lo que respecta al registro de marcas de productos farmacéuticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, por favor note lo siguiente en relación con las marcas objeto de la consulta:

ASPIRINA

Verificado el listado de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), la expresión ASPIRINA no aparece como una sustancia genérica, de donde se deriva que cumple con los requisitos para ser susceptible de constituirse en un registro de marca de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”

... Pero adicionalmente, la competencia tampoco ha necesitado ni necesita usar la marca registrada ASPIRINA®, de propiedad de BAYER AG, para poder desarrollar sus actividades porque si existe otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto.

En efecto, existen en el mercado otros productos que, no solo en cumplimiento de la normativa sanitaria y de defensa del consumidor aplicable en materia de etiquetado y rotulación de medicamentos, sino y más que nada, en aplicación de los más elementales principios de ética comercial y lealtad competitiva, incorporan la denominación ácido acetilsalicílico sin hacer referencia a la marca registrada ASPIRINA® que seguramente es la marca más conocida e intensamente utilizada de un medicamento con ese principio activo. Tal es el caso de los siguientes laboratorios y productos:

1. Laboratorios WYETH con su producto Advil®, en cuyo empaque consta la advertencia de que:

“Aún cuando Advil no contiene ácido acetilsalicílico, no deberá tomarse si se ha presentado alguna reacción alérgica...”

Es evidente que la competencia sí tiene a su disposición otro nombre o signo adecuado para designar en el mercado al producto para poder desarrollar sus actividades; y de hecho utiliza otra denominación para designar al producto, el nombre del principio activo "Acido Acetilsalicílico".

2. CUSTER CONSUMO S.A. con su producto Tapsin® en cuyo empaque al referirse a las Recomendaciones de Uso establece que: "... está indicado en personas con intolerancia o alergia al ácido acetilsalicílico".

3. SANOFI-SYNTHELABO comercializa en el Ecuador el producto denominado Asawin® en cuya parte frontal de la caja incluye la determinación de tratarse de "Ácido Acetilsalicílico".

4. Por su parte BAYER AG también al comercializar su producto marca ASPIRINA® también hace alusión en su empaque al hecho de que el producto es "Ácido Acetilsalicílico".

5. Finalmente, SKB y GSK comercializa en el Ecuador su producto Mejoral®, en cuyo empaque también utiliza el nombre "Acido Acetilsalicílico" para designar al producto.

Este último caso, es el mejor ejemplo de que los competidores de BAYER AG, la propia Solicitante, NO tienen necesidad de usar ni la marca ASPIRINA® para poder desarrollar sus actividades, porque SI existe otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto respectivo. Aquí, adquiere absoluta vigencia el principio legal de que "A confesión de parte, relevo de prueba", porque la misma Solicitante ha demostrado que no necesita usar la marca ASPIRINA® para identificar a su producto "MEJORAL®" que contiene ácido acetilsalicílico.

ACERCA DEL USO GENERALIZADO DE LA MARCA ASPIRINA® POR EL PÚBLICO Y EN LOS MEDIOS COMERCIALES COMO SIGNO COMÚN O GENÉRICO DEL PRODUCTO RESPECTIVO.-

El público consumidor ecuatoriano como queda evidenciado de las encuestas que se adjuntan conoce e identifica a la marca ASPIRINA® no como un signo común o genérico sino como un producto de BAYER AG.

Es más, dentro del circuito comercial, no ocurre que alguien pida una ASPIRINA® y le den un Panadol® o cualquier otro analgésico que contenga o no el producto Ácido Acetilsalicílico. Si el consumidor solicita el producto de la marca ASPIRINA®, se le entrega el producto de la marca ASPIRINA® de BAYER AG, con lo que se prueba que la procedencia empresarial determinada está debidamente cumplida, requisito al que me refiero a continuación.

ACERCA DEL DESCONOCIMIENTO O BAJO RECONOCIMIENTO POR EL PÚBLICO DE OUE ASPIRINA® TIENE UNA PROCEDENCIA EMPRESARIAL DETERMINADA.-

BAYER AG ha sido extremadamente diligente en informar al público consumidor que el producto que se comercializa con la marca ASPIRINA C BAYER® es un producto fabricado bajo licencia de BAYER AG y que de ahí proviene su procedencia empresarial, conforme consta de la vasta prueba de uso que se agrega al proceso...”

ANÁLISIS DEL PROCESO

De lo argumentado por la accionante GSK, se desprende que existe un interés por utilizar la marca ASPIRINA como indicativo de que sus productos son libres de ASPIRINA, ésta conclusión se desprende del antecedente de tutela administrativa que interpuso BAYER AG. en contra de GSK por uso de la frase “ASPIRIN FREE” en productos como Andrews y Panadol, sin embargo esta tutela administrativa fue resuelta por el IEPI en sentido favorable¹⁶⁹ para BAYER AG, puesto que constituye un uso indebido que provoca la dilución del signo distintivo ASPIRINA, con este antecedente claramente se demuestra el interés de GSK de utilizar la marca registrada ASPIRINA, razón por la cual interponen la acción de cancelación por vulgarización de ésta marca, más aún se denota interés de uso ilegítimo cuando se ha incluido dentro del proceso pruebas que demuestran que la estrategia internacional de GSK es el pretender cancelar la marca registrada ASPIRINA, en varios países del

¹⁶⁹ Anexo 2. Resolución Administrativa del trámite 413-2005 WUR.

mundo. La parte actora argumenta que la marca ASPIRINA, cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para determinar la vulgarización marcaria, puesto que el titular ha provocado o tolerado que la marca ASPIRINA se convierta en un signo genérico, consecuencia de ello, la marca registrada ha perdido el carácter distintivo en los medios comerciales y para el público como indicación de procedencia empresarial, denotando una clara necesidad en el comercio de utilizar la denominación aspirina y además determina que el público en general y los medios comerciales usan esta denominación como signo genérico del ácido acetilsalicílico y del comprimido que lo contiene, sin embargo de lo argumentado, la parte demandada desvirtúa todos estos argumentos estableciendo que al existir una resolución administrativa en la que se resuelve entre otras: “Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, planteada en contra de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., razón por la cual se le prohíbe a esta última la utilización en sus productos de la marca registrada ASPIRINA o ASPIRIN (aspirina en Inglés), se sienta un precedente ya que la autoridad competente ya está determinando el uso ilegítimo por parte de GSK de una marca registrada, lo que denota que existe un ilegítimo interés en utilizarla y no como un apelativo necesario por parte del competidor para identificar su producto, esto se puede probar fácilmente con la existencia de fármacos que se encuentran en el mercado que contienen ácido acetilsalicílico tal como “ASAWIN”, y el propio “MEJORAL” producto de GSK, con lo que queda demostrado que la propia accionante no tiene necesidad de utilizar la marca ASPIRINA; incluye también en el proceso otros productos de la competencia que incluyen en la etiqueta “que no contienen ácido acetilsalicílico”, con lo que se comprueba que existe un nombre adecuado para designar el producto y que además la misma competencia lo reconoce, además la demandante ha determinado que bajo ningún concepto ésta ha provocado o tolerado que la marca ASPIRINA se convierta en un signo común o genérico, puesto que ha demostrado en el proceso que la marca en cuestión siempre esta acompañada del signo ® que indica registrado; además que siempre incluye en las etiquetas el principio activo “ácido acetilsalicílico” y el origen empresarial que es BAYER AG, inclusive ha incluido pruebas de las que se desprende que constantemente ha emprendido acciones en

contra de competidores que han pretendido utilizar la marca como signo genérico y campañas informativas acerca de la naturaleza marcaria de ASPIRINA, su principio activo y su origen empresarial; además ha determinado que si bien en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece la palabra aspirin, ésta se la define como nombre comercial registrado, acerca del supuesto uso generalizado de la marca aspirina por el público en los medios comerciales como signo común o genérico del producto, la accionada ha adjuntado encuestas que determinan que el consumidor dentro del mercado ecuatoriano no solicita ASPIRINA esperando que se le proporcione cualquier producto que contiene ácido acetilsalicílico y además ha incluido pruebas de uso que demuestran el origen empresarial de ASPIRINA. (PARA MAYOR CLARIDAD DEL PROCESO COMO ANEXO 3 ADJUNTO COPIAS DE LA DEMANDA DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE, DONDE SE ENUNCIAN LAS PRUEBAS AGREGADAS AL PROCESO)

CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriormente podemos concluir lo siguiente:

Que si bien existe una delgada línea entre la notoriedad y la vulgarización y que tanto la marca notoria como la marca vulgar son ampliamente conocidas, existen parámetros para conceptuarlas, es así que el legislador para determinar vulgarización de una marca notoria ha incluido el requisito subjetivo que demanda la acción o inacción, la actividad o inactividad, la provocación o tolerancia del titular de la marca para que se produzca la vulgarización, este requisito es sumamente importante puesto que hace referencia al “ánimo de señor y dueño”, es decir hacia las acciones que respaldan y demuestran la propiedad, de lo expuesto en el proceso analizado BAYER AG ha demostrado principalmente las acciones tomadas para proteger la titularidad de su marca registrada ASPIRINA, la accionada de las pruebas presentadas a la fecha, ha logrado desvirtuar que la marca ASPIRINA sea un signo vulgarizado de conformidad con los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ya que ha demostrado una correcta utilización de la marca

en cuestión, exaltando sobretodo el conocimiento por parte del público de su origen empresarial.

Un elemento importante que se desprende de este proceso es la clara motivación que tiene GSK para iniciar una acción de cancelación por vulgarización en contra de la marca ASPIRINA, partiendo del antecedente de tutela administrativa iniciada por BAYER AG en contra de GSK, en el cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual resolvió aceptar la tutela administrativa iniciada y por lo tanto prohibir el uso de la marca registrada ASPIRINA a GSK; situación que como ya había enunciado anteriormente constituye un precedente de ilegítimo interés por parte de GSK para utilizar una marca registrada, a pesar que la norma comunitaria establece que cualquier persona puede interponer esta acción, se debe demostrar el legítimo interés, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la norma comunitaria, se entiende que el legítimo interés radica en la necesidad del competidor de utilizar esa denominación puesto que no existe un apelativo que lo identifique, en el caso que nos ocupa no se ha demostrado la necesidad de los competidores para utilizar el signo en conflicto.

Con estas breves conclusiones y tomando en cuenta que en el proceso actualmente se encuentra decurriendo el término de prueba y por lo tanto no se ha evacuado todas las pruebas, de lo actuado hasta la fecha concluyo que la marca registrada ASPIRINA de propiedad de BAYER AG, en territorio ecuatoriano no ha perdido distintividad alguna, por cuanto no existe posibilidad de cancelación por vulgarización en virtud de que:

1. Su titular no ha provocado ni tolerado la vulgarización de la marca ASPIRINA.
2. Si existe otro nombre para identificar el producto, este es “ácido acetilsalicílico”.
3. En el mercado se encuentran diferentes analgésicos con el principio activo “ácido acetilsalicílico”, los mismos que cuentan con sus marcas propias.

4. Los competidores en sus productos, junto con sus marcas utilizan “ácido acetilsalicílico”, inclusive la misma accionante en su producto MEJORAL.
5. De las pruebas hasta ahora agregadas al proceso se desvirtúa la existencia de los presupuestos establecidos en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La marca es un intangible que puede llegar a ser un activo invaluable para el patrimonio del titular, razón por la cual es importante tomar las medidas adecuadas para protegerla, puesto que esta siempre estará expuesta a usos indebidos, más aun cuando la marca en cuestión sea de gran reconocimiento por un grupo de consumidores determinado o por todos los consumidores, es decir cuando estamos ante marcas notorias o de alto renombre, signos que debido a su alto grado de posicionamiento en el mercado son susceptibles de usos indebidos por parte de terceros y producto de estos usos se vea afectado la distintividad de la marca, esta afectación se la ha denominado como vulgarización marcaria.

Una vez que el signo en cuestión ha perdido distintividad como resultado de vulgarización, se ha previsto un mecanismo de cancelación del registro de esta marca, puesto que la titularidad no tiene razón de ser, sin embargo el legislador con la finalidad de extender la protección al titular incluyó como requisito para proceder con la cancelación del registro la provocación o tolerancia por parte del titular de la marca; siendo este un elemento subjetivo amplía la protección al propietario, quien puede tomar varias medidas para proteger la titularidad de su marca y evitar su vulgarización; más el problema surge cuando las medidas que pueda tomar el titular no sean realizadas en el momento adecuado, puesto que existe una línea muy delgada entre notoriedad y vulgarización.

Se debe tener presente que tanto la difusión de notoriedad como de vulgarización es la misma, sin embargo los resultados son diferentes. La delgada línea entre los dos fenómenos en muchos casos es imperceptible y de hecho el momento que se visualiza podría ser muy tarde para el titular de la marca; ahora el evitar que una marca se vulgarice también es subjetivo puesto que existen varios elementos y muchos de ellos ajenos al titular, como lo es el comportamiento del mercado en que la marca se desenvuelve, por esta razón es importante al momento de crear una marca, construirla con una visión futurista, es decir crear cimientos fuertes de ésta desde un correcto escogimiento de la denominación hasta una constante estrategia de posicionamiento y para lograrlo es importante contar con la adecuado asesoría tanto

en el ámbito publicitario como legal; sin embargo esta actuación por parte del titular no constituye garantía de no vulgarización, ya que como había determinado el comportamiento del mercado dependerá en muchos casos para la pérdida de distintividad.

Al realizar esta investigación fue sumamente necesario el conocer el punto de vista publicitario acerca de la vulgarización marcaria, el cual lo percibe como un éxito de posicionamiento, criterio al que obviamente difiero sin embargo me parece interesante puesto que tanto la óptica legal como publicitaria debería fusionarse para lograr un adecuado manejo de la titularidad de la marca, tomando en cuenta que tanto la parte legal como publicitaria son claves para la creación de la marca y podría decir que sin un asesoramiento conjunto la marca no solo podría sufrir una pérdida de distintividad, sino no lograr el mínimo impacto en el mercado al cual pretende ingresar.

Al momento de elegir una marca se deberá tener contar con una proyección a futuro del desenvolvimiento que se espera de ésta en el mercado, razón por la cual adoptando correctas estrategias de posicionamiento y una adecuada protección legal se evitaría la vulgarización del signo escogido, sin embargo estas medidas no bastarán puesto que será importante que el titular de la marca se mantenga vigilante del mercado en que se desenvuelve su marca para así, en caso de existir peligro de vulgarización se tome los correctivos necesarios y no pierda la titularidad de la marca.

El posicionamiento sustentado de una marca la puede volver poderosa y esto será la clave para el éxito del titular de ésta, desde el lanzamiento del producto. Si un comerciante ha adoptado un posicionamiento que le permita atravesar airoso las corrientes de cambio del mercado, aprovechando simultáneamente las oportunidades que se le presenten, entonces éste podrá mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las nuevas escalen posiciones y no retrocedan ante las dificultades.

BIBLIOGRAFÍA

1. **ACOSTA A.** (1980). La Publicidad a su Alcance. Bogotá Editorial Norma.
2. **AREAN LALIN MANUEL.** El cambio de forma de la marca. Madrid. 1997.
3. **AREAN LALIN MANUEL,** “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993.
4. **BALDO KRESALJA ROSELLO,** La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
5. Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana
6. **BENTATA VÍCTOR SUPERMARCA ANDINA,**
<http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>.
7. **BENTATA VÍCTOR** Terminología de derechos intangibles. Publicaciones Jurídicas Venezolanas. Revista 20. <http://www.zur2.com/fp/20/bentata.htm>
8. **BENTATA, VÍCTOR** "Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial jurídica Venezolana 1994.
9. **BERTONE LUÍS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO** en su obra Derecho de Marcas. Tomo I y II.
10. **BREUER MORENO, PEDRO C.** “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.
11. **BURTON HELEN** “The UK Trade Marks Act 1984; An invitation to all Olfactory Occasion? (1995) European Intellectual Property Review (Gran Bretaña)
12. **CABANELLAS, GUILLERMO.** La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones críticas. Revista General de Derecho, 1990.
13. **CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO.** Valoración de la propiedad industrial. <http://www.producto.com.ve/productor/valoracion.html>
14. **CASADO CERVIÑO, ALBERTO,** EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica, Editorial Lex Nov, España, año 2000

15. Compilación **VARIOS AUTORES** “Propiedad en el Derecho Romano”
16. Constitución de la República del Ecuador 1835
17. Constitución de la República del Ecuador 1897
18. Constitución de la República del Ecuador 1967
19. **DA COSTA J.** (1992) Diccionario de Mercadeo y Publicidad. Caracas. Editorial Panapo.
20. **DE LAS HERA LORENZO TOMAS.** El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1994.
21. **DELLAFIORI ALBALA GIANNI - URZÚA EDWARDS FRANCISCO,** en su artículo “MARCAS PROPIAS Y DILUCIÓN: LA COPIA EN EL ETIQUETADO A LAS MARCAS FAMOSAS”.
<http://captura.uchile.cl/dspace/handle/2250/1938>.
22. Diccionario Norma Español.
23. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.
24. **EULALIO FERRER** El lenguaje de la Publicidad, Capítulo 11, Otras Características del Lenguaje Publicitario, la marca, 1994.
25. **FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS,** Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial
26. **FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS.** "Fundamentos de Derechos de Marcas". Editorial Montecorvo. Madrid, 1984.
27. **FERREIRA RUBIO, DELIA MATILDE,** La buena fe, Madrid, 1984.
28. **FRANK I. SCHECHTER,** “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813, 825 (1927), 22 TM Bull. 139 (1927), reprinted in 60 TMR 334 (1970).
29. **GÓMEZ ESCOBAR IGNACIO,** “Posicionamiento”
http://www.wikilearning.com/capitulo.php?id_contenido=14670&order
30. Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo”, en Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones (1978).
31. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 11-IP-2001.

32. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 128-IP-2004.
33. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 07-IP-2001.
34. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 07-IP-95.
35. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 07-IP-95.
36. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 08-IP-95.
37. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 1-IP-87.
38. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 27-IP-2001.
39. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 27-IP-97.
40. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 2-IP-94.
41. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 33-IP-2000.
42. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 46-IP-2000.
43. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 65-IP-2001.
44. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso No. 16-IP-98.
45. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso: 07-IP-2001.
46. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
proceso 15-IP-1997.
47. Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Proceso 21-IP-98.

48. Interpretación Prejudicial. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 31-IP-96
49. Jurisprudencia Argentina Compañía Souza cruz c Philip Morris Inc, fallo de
la cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial, federal, sal I,5/9/86
50. **KAPFERER JEAN-NOEL**. La marca, capital de la Empresa. Ediciones
Deusto.
51. LA FUNCIÓN DE LAS MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN LA P.I.
Y LAS EMPRESAS. Revista de la OMPI/Febrero de 2002
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/02_2002.pdf
52. **MARÍA ANGÉLICA JARAMILLO MIRANDA**. DECISIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. . Caracas
Enero 2002. www.covapi.org.ve/DecisionesAdmin.pdf
53. **MÁRQUEZ THAIMY**, Consultora de la OMPI. Manual para el examen de
marcas en las oficinas de propiedad industrial de países andinos.
54. **MATÍAS ALEMÁN MARCO**, Marcas: Normatividad Subregional sobre
Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management Internacional.
55. Merriam-Webster Dictionary
56. **METKE MÉNDEZ, RICARDO**. Lecciones de Propiedad Industrial,
Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín,
Colombia, septiembre 2001.
57. **OTAMENDI JORGE** "LA MARCA NOTORIA"
58. **OTAMENDI, JORGE**. "Derecho de Marcas". Abeledo Perrot. Buenos
Aires.
59. **OTERO LASTRES JOSÉ MANUEL** "Concepto y Tipos de Marca en la
Decisión 344" Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996.
60. **OTERO LASTRES JOSÉ MANUEL** "Teoría General de las Prácticas
Económicas Ilícitas".
61. **OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL**, Régimen de Marcas en la Decisión
486 del Acuerdo de Cartagena. Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001.
62. **PACHON, MANUEL Y SÁNCHEZ, ZORAIDA**. El régimen andino de la
propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá. 1993.

63. **PARRA SATIZÁBAL CARLOS ALBERTO.** “La Marca Sonora” Revista Colombiana para la Propiedad Industrial, No. 4. año 1995, Santa Fe de Bogota. Colombia.
64. **PARRA SATIZÁBAL, CARLOS ALBERTO.** Distintividad, segundo significado y vulgarización de las marcas. 2001.
65. **RAMOS S., CÉSAR JOSÉ.** Materiales para el estudio de la carrera de Derecho Romano I, Caracas 1998.
66. Régimen Común de Propiedad Industrial Decisión 344
67. Régimen Común de Propiedad Industrial Decisión 486
68. Régimen de las Prohibiciones legales en materia de marcas", en "La importancia de la Marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992.
69. **RENGIFO, ERNESTO.** Propiedad Intelectual El moderno Derecho de Autor.
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1996.
70. Resolución Administrativa. trámite 413-2005 WUR. IEPI.
71. Resolución administrativa. Trámite No. 01227RA. IEPI.
72. RESOLUCIÓN N° 503-97-TRI-SPI, INDECOPI.
73. **S.A.DIAMOND** “The historical development of trademarks”, en The Trademark Reporter 1975.
74. Sentencia del 17 de septiembre de 2002 en la causa Md Distribuciones SA c/ Quick Foods SA s/ Cese oposición a registro de marca la Cámara Civil y Comercial Federal
75. The impact of trade marks on the development process of developing countries (Ginebra, 1977).
76. Trademark as an economic and legal institution, en Internacional Review of Industrial Property and Copyright Law (1977).
77. **VIÑAMATA, CARLOS.** Propiedad Intelectual. Editorial Trillos, México. 1998.

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3