

**ASPECTOS BASICOS DE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS
RENOMBRADAS**

NATALIA CABRERA MARTINEZ

Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial

Director de Monografía: Dr. Giancarlo Marcenaro Jiménez

**FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTA D.C., AGOSTO DE 2012**

TABLA DE CONTENIDO

	PAGINA
INTRODUCCION	4
CAPITULO I:	6
INTRODUCCION AL CAMPO DEL DERECHO MARCARIO	
1.1. Del régimen jurídico aplicable a la propiedad industrial en Colombia.	6
1.2. De la propiedad industrial en general y de las marcas en particular.	8
1.2.1. Concepto de marca.	10
1.2.2. Requisitos de las marcas.	11
1.2.3. Tipos de marcas.	13
1.2.4. El registro marcario en Colombia.	18
CAPITULO II:	20
FUNCIONES DE LA MARCA:	
2.1. Función de identificación.	20
2.2. Función indicadora de procedencia u origen empresarial.	21
2.3. Función de Publicidad.	21
2.4. Función indicadora de calidad.	21
2.5. Función indicadora de prestigio y Good Will.	22
CAPITULO III:	23
LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MARCAS.	
CAPITULO IV:	24
DE LA MARCA NOTORIA.	
4.1. Origen.	24
4.2. Concepto.	27
4.3. Protección de las marcas notorias.	28
4.4. Prueba de la marca notoria.	30
4.5. Reconocimiento de una marca notoria.	32
4.5.1. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una oposición.	33
4.5.2. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una acción de cancelación.	35
4.5.3. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una acción por uso no autorizado de marca notoria.	37
4.5.4. Reconocimiento de notoriedad por declaración de nulidad por parte del Consejo de Estado, de un acto administrativo que niega dicha calidad.	38
4.6. Alcances legales por reconocimiento de una marca notoria.	40
4.7. Dilución de la marca notoria.	41
CAPITULO V:	44
DE LA MARCA RENOMBRADA	
5.1. Origen.	44
5.2. Concepto.	45
5.3. Prueba de la marca renombrada.	47
5.4. Reconocimiento de protección a una marca renombrada.	48

CAPITULO VI: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	50
CAPITULO VII: MODELOS DE PROTECCION JURIDICA EN EL DERECHO COMPARADO:	53
7.1. ADPIC.	53
7.2. Convenio de Paris.	54
7.3. Ley española de marcas.	55
CAPITULO VIII: PROTECCION JURIDICA EN EL REGIMEN ANDINO:	58
8.1. Marcas notorias en la Decisión 344.	58
8.2. Marcas notorias en la Decisión 486.	60
CAPITULO IX: CASUISTICA	62
9.1. Marcas reconocidas como notorias en Colombia.	62
9.2. Caso BIMBO clase 30 vs. BIMBO clase 25 - Excepción al Principio de Especialidad.	63
9.3. Caso DOLEX clase 5 vs. DOLEX clase 36 – Aplicación del Principio de Especialidad.	66
CONCLUSIONES	68
	70
BIBLIOGRAFIA	

INTRODUCCION

No existe duda que en la actualidad los derechos de propiedad industrial constituyen uno de los activos más importantes de las empresas si no el de más importancia en muchas ocasiones. Y entre estos derechos de propiedad intelectual, las marcas cumplen múltiples funciones en el mercado no solo en provecho de sus titulares, sino también y con múltiples beneficios para los consumidores.

En referencia a la idea anterior, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, sostiene que, *“a primera vista cabría pensar que la marca es simplemente un instrumento al servicio de los intereses de las empresas titulares de marcas que por medio de las mismas reforzarían su posición en el mercado. Mas lo cierto es que la marca protege no solo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores. La protección de este doble grupo de intereses a través del Sistema de Marcas es reconocida actualmente por la doctrina y la jurisprudencia de varios países”*¹

Bajo las circunstancias del mundo globalizado y cambiante que nos rodea ¿Sería posible un mundo sin marcas? Resulta bastante complejo imaginar la globalización, la modernización, las relaciones comerciales, sin la existencia de las marcas, ya que de ser así resultaría imposible para los consumidores identificar de donde provienen los diferentes productos o servicios que se ofrecen en el mercado, así como la calidad de unos y otros, lo que consecuentemente desincentivaría la innovación y la inversión en la mejora de la calidad de los productos.

Sin embargo, parece que en el mundo moderno los principales actores del mercado han logrado entender la importancia de las marcas como medio para posicionar sus productos y servicios, y en este sentido muchos de ellos han logrado posicionar sus marcas a tal punto que llegan a ser reconocidas como marcas notoriamente conocidas e incluso como marcas renombradas, y es entonces cuando logran que ese esfuerzo que ha implicado el posicionamiento de su marca los haga acreedores de ciertos beneficios.

¹ FERNÁNDEZ, NOVOA Carlos. Fundamentos de Derechos de Marcas. Página 44.

Este trabajo tiene como propósito principal hacer un breve recuento de los antecedentes normativos y jurisprudenciales de las figuras de las marcas notorias y marcas renombradas, así como de sus diferencias, y la importancia de su especial protección, no solo en pro de los titulares de dichas marcas sino en pro también de los consumidores, no sin antes hacer una breve reseña sobre algunos aspectos generales del derecho marcario que resultan relevantes para entender la importancia que este tipo de signos distintivos en el comercio actual.

CAPITULO I: INTRODUCCION AL CAMPO DEL DERECHO MARCARIO.

1.1. Del régimen jurídico aplicable a la propiedad industrial en Colombia.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 150, numeral 24, asigna al Congreso de la República la función de regular el régimen de Propiedad Industrial. No obstante lo anterior y tal como lo veremos a continuación, en virtud de la supranacionalidad, este fue un tema en el cual el Congreso trasladó su competencia de regulación a la Comunidad Andina de Naciones.

Desde el 1º de Diciembre del año 2000 entró en vigencia la Decisión 486, la cual rige actualmente el tema de la Propiedad Industrial en Colombia y en los demás países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, es decir, Bolivia, Ecuador y Perú. Sin embargo previo a la entrada en vigencia de dicha Decisión existió un proceso relevante de evolución en las normas referentes a la propiedad Industrial, a lo cual haremos una breve mención a continuación para efectos de lograr una mayor comprensión sobre los antecedentes de la Decisión en comento.

Para el año 1975 que entró en vigencia en Colombia el actual Código de Comercio, el tema de la Propiedad Industrial se encontraba regulado en el Título II del Libro Tercero, el cual fue modificado en el año 1978 por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena incorporada a la legislación nacional por medio del Decreto 1190 del año mencionado.

Sin embargo para finales del año 1988 surgieron inconvenientes en relación con la regulación de esta materia dado el conflicto que implicó la aplicación simultánea de normas de orden nacional y normas de orden supranacional, derivadas estas últimas de la Decisión en comento.

Fue así como El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, inicial Órgano jurisdiccional Supremo del Pacto Andino, mediante Interpretación Prejudicial del 25 de Mayo de 1988, procedió a establecer cuales normas del derecho interno seguían siendo aplicables en materia de Propiedad Industrial luego de haber sido expedida la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, previamente citada.

Posteriormente, la citada Decisión fue modificada por la Decisión 313 del 6 de febrero de 1992, la cual estableció un régimen común sobre propiedad industrial, reglamentado parcialmente por el Decreto 575 de 1992. La Decisión 313 fue sustituida por la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta No. 142 del 29 de octubre de 1993. La Decisión 344 fue reglamentada mediante el Decreto 117 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.174 del 14 de enero de 1994 y finalmente la Decisión 344 fue sustituida por la Decisión 486 de 2000, norma actualmente aplicable al régimen de propiedad industrial.

Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 1994, *"Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial'*, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, el Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979, publicada en el Diario Oficial No. 41.656 del 29 de diciembre de 1994.

Así las cosas, tenemos que en términos generales las normas que rigen actualmente la Propiedad industrial en Colombia son:

- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decisión 291 de 1991 de la Comunidad Andina de Naciones, Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
- Ley 178 de 1994 adhesión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.

- Decreto 2591 de 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- ADPIC. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- TLT. (Trademark Law Treaty) Tratado sobre el Derecho de Marcas. Aprobado mediante Ley 1343 de 2009.
- Protocolo de Madrid, aprobado mediante la Ley 1455 de 2011 y que entrara en vigencia el 29 de agosto de 2012. Es un mecanismo que facilita al empresario la protección de marcas en varios países y su gestión a través de un sistema centralizado.

1.2. De la propiedad industrial en general y de las marcas en particular.

La Propiedad Industrial, que hace parte del derecho comercial, es una parte o especie del género de la Propiedad Intelectual la cual regula de forma general la actividad creadora del hombre y protege principalmente los denominados bienes intangibles o inmateriales, los cuales son desarrollados a partir del conocimiento y las creaciones intelectuales, como lo son por ejemplo las obras literarias o artísticas, los diseños y las invenciones industriales y los signos distintivos.

Particularmente en la propiedad industrial, podemos encontrar dos clases de bienes objeto de protección: las nuevas creaciones y los signos distintivos. Los primeros hacen alusión a aquellas invenciones novedosas que tienen aplicación industrial, mientras que los segundos se refieren a los signos que usan los empresarios para identificarse a sí mismos en el comercio, sus establecimientos de comercio, su actividad comercial o los productos o servicios que ofrecen.

Este tipo de propiedad, la adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que distinga sus productos, servicios o actividad de los demás de la misma categoría previo cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley, dependiendo del régimen que le sea aplicable.

Se pueden resaltar como algunas de las principales características de la Propiedad Industrial las siguientes:

1. Las normas que regulan la propiedad industrial son de contenido especial: La actividad creadora del hombre reconocida actualmente como objeto de protección legal, se encuentra exclusivamente regulada por el Derecho de la Propiedad Industrial, es decir, que tales normas contienen situaciones especiales y peculiares que no se encuentran consagradas en ningún otro sistema normativo que regule otro tipo de propiedad.

2. El derecho de Propiedad Industrial es una institución especial que reúne diversas disciplinas: Esta rama del derecho que centra su estudio en la actividad creadora e inventiva del hombre, recoge para sus propósitos diversas disciplinas, ya que acoge conceptos no solo jurídicos, sino también científicos y económicos.

3. Su objeto de protección es inmaterial: Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de comercio y prestan alguna utilidad al hombre. Hay ciertos bienes intangibles que no pueden apreciarse por los sentidos, sino por la inteligencia, ya que se trata de cosas inmateriales y es el caso por ejemplo de las marcas.

Gómez Segade afirma que los bienes inmateriales en sentido técnico jurídico no pueden definirse únicamente desde un punto de vista negativo como aquellos que no son perceptibles por los sentidos, y los define en los siguientes términos: *“Creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial.”*²

4. Transnacionalidad: La materia que nos ocupa, tiende a ser regulada por acuerdos suscritos entre diversos países, lo que pone en evidencia su propósito de universalidad y su tendencia a la integración para formar un solo conjunto aplicable a todos los países.

² José Antonio Gómez Segade. El Secreto Industrial, Concepto y protección, Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pgs. 73 y 74.

5. Es de contenido económico: No cabe duda que la actividad inventiva del hombre se constituye hoy en día como el motor del progreso y actualmente las innovaciones tecnológicas son consideradas como un elemento esencial en el desarrollo de un país

6. Concede derechos con límites temporales y territoriales: Casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y un límite territorial pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido.

Ahora bien, en concordancia con lo mencionado previamente, tenemos que las marcas como signos distintivos que son, hacen parte del campo regulado por la propiedad industrial, sin embargo, en la categoría de signos distintivos la Decisión 486 de 2000, consagra taxativamente como tales los siguientes: marcas de productos y servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Para efectos del presente trabajo, son las marcas de productos y servicios las que nos resultan relevantes, razón por la cual a continuación se procederá a hacer una breve mención de sus aspectos más importantes.

1.2.1. Concepto de marca:

La Decisión 486 define la marca en los siguientes términos: *“Para efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*³

De la anterior definición tenemos entonces que una marca es cualquier signo o combinación de signos que sirva como medio para distinguir dentro del mercado, productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares pertenecientes a otra persona.

³ Decisión Andina 486 de 2000, Artículo 134.

Según Jorge Otamendi la marca es *“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”*, jugando la marca según este autor *“un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo”*.⁴

Es importante tener en cuenta que la marca debe materializarse a través de su unión con el producto o servicio que identifica, ya que el signo abstractamente considerado no tiene esa connotación de marca.

1.2.2. Requisitos de las marcas:

A diferencia de la Decisión 486, la Decisión 344 citaba de forma expresa los requisitos intrínsecos que debía reunir un signo para constituirse como marca, sin embargo los requisitos de la distintividad y de perceptibilidad expresamente consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición que contempla el artículo 134 de la Decisión 486.

Adicional a lo anterior, dichos requisitos se deducen también de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por ejemplo el literal a) del artículo 135 señala como causal de irregistrabilidad de una marca que la misma no constituya marca de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 134 que a la letra reza *“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.”* y por su parte el literal a) del artículo 136 establece que no podrá registrarse como marca el signo que carezca de distintividad por ser confundible con una marca previamente registrada por un tercero para identificar los mismo productos o servicios o productos o servicios conexos.

En términos generales, podemos concluir que los requisitos objetivos que debe reunir un signo para poder constituirse en marca, son los siguientes:

⁴ OTAMENDO JORGE, Derecho de Marcas.

a) Perceptibilidad: Implica que el signo que pretende ser registrado como marca tiene que ser un signo que pueda ser percibido por cualquier de los sentidos, es decir, que debe ser un signo que el consumidor pueda apreciar o captar, esto con el objeto que aquel pueda memorizar o retener el signo y así poder diferenciarlo de otros signos disponibles en el mercado.

Al respecto ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

“(…) un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.”⁵

b) Representación grafica: Este más que un requisito de fondo de la marca, corresponde a una condición de forma, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines probatorios, de procedimiento y de archivo. Dicha susceptibilidad de representación grafica, hace alusión a descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, de tal forma que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado.

“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...”⁶

c) Distintividad: Es el requisito *sine qua non* para la existencia de una marca, y es considerada en sí misma como una de las funciones de la marca, por una parte en interés del titular de ésta quien busca que terceras personas no puedan obtener provecho alguno de la buena fama del producto o servicio al cual se aplica la marca, mediante marcas parecidas o similares que en algunas ocasiones hacen creer al consumidor que tiene el mismo origen empresarial de otro y por otra parte en interés de los consumidores quienes

⁵ TJCAN, Proceso 44-IP-2007.

⁶ *Ibíd.*

buscan poder identificar con precisión los productos o servicios a que acceden y su origen empresarial.

Este requisito se manifiesta de dos formas, una es la distintividad consagrada en el artículo 135 de la Decisión 486, el cual estipula las causales absolutas de irregistrabilidad, y otra es la distintividad contenida en el literal a) de las casuales relativas de irregistrabilidad del artículo 136 de la misma Decisión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a este requisito de la marca ha precisado lo siguiente:

"La Distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca."⁷

Por ende, la Distintividad se relaciona, con el hecho de distinguir la marca por una parte respecto del producto que en sí misma identifica, y por la otra respecto de marcas u otros signos distintivos bajo titularidad de terceros que puedan resultar similarmente confundibles.

1.2.3. Tipos de marcas.

De conformidad con lo estipulado en la Decisión 486, será susceptible de ser marca, cualquier tipo de signo que cumpla de forma adecuada con la función de distinguir productos o servicios en el mercado. Entre los tipos de marcas generalmente aceptados por la doctrina están los siguientes:

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-97, Sentencia de Febrero 6 de 1.998

Denominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. En su mayoría son descriptivas del servicio o producto. Dentro de esta clasificación se ha realizado una subdivisión:

De fantasía: Aquellas palabras que se utilizan y son netamente caprichosas y que en realidad no tiene un significado propio, pero que han sido creadas para ser utilizadas como marcas. Ejemplos: Nokia y Kodak

El reconocido tratadista Jorge Otamendi al referirse a este tipo de marcas ha manifestado:

"Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto".⁸

Arbitrarias: Aquellas palabras que tiene un significado propio, pero no guardan relación alguna con el producto o servicio que identifican, ni en cuanto a las características ni a las calidades propias. Ejemplo: Apple para identificar computadores y Azúcar para identificar ropa.

Evocativas: Este tipo de marcas como su nombre lo indica se refiere a aquellas que hacen alusión en la mente del consumidor acerca de alguna característica o propiedad del producto o servicio sin que sea el nombre preciso del producto, es decir, la relación entre el producto y la marca no es inmediata, por el contrario requiere de análisis imaginativo por parte del consumidor. Ejemplo: Dolex para medicamentos, evoca la idea de ser un medicamento para el dolor.

Se ha llegado a afirmar que las marcas evocativas son marcas débiles, toda vez, que el titular de la marca debe aceptar el hecho que otras marcas evoquen iguales conceptos.

⁸ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2002, página 28.

Figurativas: Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. A veces, el color (o colores) de la imagen o logotipo ayudan a reconocer la marca. De ahí viene que las empresas tengan imágenes y colores corporativos. Ejemplo:



La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que dentro de éste tipo de marcas se encuentran las *“puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,..., las figurativas que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa ese concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización.”*⁹

Mixtas: Son el resultado de la combinación de los dos tipos de marcas previamente definidos, es decir, están compuestas por un elemento denominativo y uno gráfico. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos. Un ejemplo vivo de esto podría ser una marca simple con un logotipo. Ejemplo:

⁹ TJCAN, Proceso 10-IP-98, Sentencia de 20 de Mayo de 1998.



Sobre la protección de éste tipo de marcas, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*.¹⁰ De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*.¹¹

Tridimensionales: 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 tres dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, entre otros. En términos del Tribunal:

“(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es

¹⁰ TJCAN, Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002

¹¹ TJCAN, Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999

decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).”¹²

Se exige también que este tipo de signos no sean catalogados como formas usuales o necesarias, teniendo en cuenta que las formas usuales o necesarias son muy comunes es lógico que no sea procedente atribuirse el derecho exclusivo en favor de alguien. Se requiere adicionalmente que no representen una función técnica, esto es, que reporten un progreso técnico en la sociedad, circunstancia expresamente consagrada en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2.000.

Sonoras: Según el literal c) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrán registrarse como marcas los sonidos. Ahora bien, la pregunta que surge en este caso es que si se requiere que una marca sea susceptible de representación grafica ¿Cómo se representan gráficamente los signos sonoros? Y la respuesta generalizada alrededor de éste tema es que se admitirán como marcas los signos sonoros que puedan ser representados gráficamente por ejemplo a través de una partitura.

Marca sonora, *“es aquel signo perceptible por el oído que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o un servicio a través de su difusión por algún medio idóneo” y anota entre sus características las de la sonoridad, originalidad o novedad, la fácil difusión y ser llamativa”¹³*

Olfativas: Igual que para el caso de las marcas sonoras, la dificultad planteada alrededor de las marcas olfativas, es la susceptibilidad de representación grafica de este tipo de signos. Así las cosas, la marca que sugiera la descripción de un olor puede llegar a constituirse en un signo distintivo siempre que la descripción de dicho olor pudiera hacerse mediante representación grafica.

¹² TJCAN, Proceso 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005

¹³ PARRA, Carlos Alberto, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, N° 4, “La marca sonora”, Bogotá 1995, pág.126

1.2.4. El registro marcario en Colombia.

En primer lugar es preciso resaltar que de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, en la comunidad andina se adoptó el sistema atributivo en relación con la adquisición de derechos sobre una marca, es decir que únicamente mediante el registro de la marca se tiene pleno derecho sobre ella. Al respecto ha manifestado el Tribunal Andino, que:

*"En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que en nuestro régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca."*¹⁴

De acuerdo a lo anterior, se concluye entonces que no es posible en nuestro sistema adquirir derechos sobre una marca por su simple uso en el mercado, contrario a lo que sucede con los nombres y lemas comerciales, y mucho menos será viable adquirirla por prescripción o usucapión, lo cual solo hubiera sido válido si en la Comunidad Andina se hubiese implantado el sistema declarativo, es decir, aquel en el cual el derecho de la marca se adquiere por quién la hubiese usado primero.

El registro de una marca cumple básicamente dos funciones primordiales; la primera y más importante, es el de obtener el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto del empresario que en realidad quieren y no otro por error y la segunda darle publicidad al hecho de la apropiación sobre el signo por parte de la persona que solicito el registro, lo cual debe ser de público conocimiento.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-95, Sentencia del 15 de Septiembre de 1995.

Así las cosas, tenemos entonces que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina Nacional competente para la administración del sistema nacional de propiedad industrial, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desde su misma creación.

Entre los órganos que componen dicha Superintendencia se encuentra la Delegatura para la Propiedad Industrial, siendo específicamente la División de Signos Distintivos la encargada entre otros de los siguientes tramites:

- Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales , su renovación, y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales;
- Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas;
- Llevar los archivos y registros de los signos distintivos;
- Preparar el material para la elaboración de la gaceta de la propiedad industrial.

De forma breve podríamos resumir los pasos de una solicitud de una marca en los siguientes:

1. Se debe radicar ante la Dirección de Signos Distintivos el formulario debidamente diligenciado junto con el poder si se actúa a través de apoderado, certificado de Cámara de Comercio si se es persona jurídica y el recibo de pago de la tasa oficial.
2. Una vez radicada la solicitud, ésta entra a un examen de forma por parte de la Dirección, por medio de la cual se establece si la solicitud cumple con el lleno de los requisitos formales. En caso que no se cumplan dichos requisitos, se le notificara al solicitante para que dentro del término de dos meses proceda a aportar lo que haga falta.
3. Cumplidos todos los requisitos formales, la solicitud será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el fin de hacerla oponible a terceros, para que quien considere tener un mejor derecho que el solicitante frente al signo en cuestión, proceda a presentar la correspondiente oposición dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de publicación.

4. En caso de presentarse una oposición, la Dirección de Signos Distintivos deberá dar traslado de dicha oposición al solicitante de la marca para que en un término de treinta (30) días haga valer sus argumentaciones.

5. Posteriormente, la solicitud de registro marcario entrará a un examen de fondo, en el cual el respectivo funcionario de la Dirección de Signos Distintivos evaluará la viabilidad del registro, es decir que el mismo cumple con los requisitos para ser una marca y que adicionalmente no se encuentre incurso en ninguna casual de irregistrabilidad de las contenidas en los artículos 135 y/o 136 de la Decisión 486 de 2000.

6. Finalmente, luego de realizado el examen de fondo la Dirección de Signos Distintivos notificara al solicitante de la decisión tomada de conceder o negar la marca, y en el mismo Acto deberá pronunciarse sobre la oposición si la hubo. Dicha decisión es susceptible de ser recurrida y apelada, claro que con el recientemente expedido Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011, que en su artículo 19 consagra las *“Funciones de la Dirección de Signos Distintivos”*, se eliminó el recurso de reposición al establecer en el parágrafo de dicho artículo que *“Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación.”*, decisión que considero resulta algo arbitraria e incluso podría decirse que hasta inconstitucional, ya que se podría entender que de forma implícita ésta norma pretende modificar normas del Código Contencioso Administrativo.

CAPITULO II: FUNCIONES DE LA MARCA:

Desde un punto de vista jurídico y en términos generales, se podría decir que la principal función de una marca es la de distinguir los productos y servicios que se encuentran en el mercado, sin embargo, además de la anterior, la doctrina ha señalado que la marca cumple entre otras las siguientes funciones, todas ellas estrechamente ligadas entre sí.

2.1. Función de identificación:

La marca individualiza un producto de otro producto de la misma clase. Esta función interesa tanto al empresario como a los consumidores. Al primero le permite posicionar

los productos o servicios que ofrece con base en su calidad y características, mientras que al segundo le permite seleccionar los productos o servicios de su interés y preferencia a través de la identificación marcaria.

2.2. Función indicadora de procedencia u origen empresarial:

Fernández Novoa señalaba que *“(..) la marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa”¹⁵*

Con los cambios introducidos por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, como lo son la producción en masa, la oferta de productos y servicios y el incremento cada vez mayor del comercio, esta es una función que en cierta medida ha pasado a un segundo plano, ya que en muchas ocasiones los consumidores si bien identifican la marca, no siempre conocen con precisión su procedencia empresarial.

No obstante lo anterior, la marca más allá de identificar al fabricante de un producto o al prestador de un servicio, lo que garantiza es que los diferentes productos o servicios identificados con una misma marca provienen de un mismo ente empresarial.

2.3. Función de publicidad:

Mediante esta función se busca brindarle todo tipo de información a los consumidores, que les permita conocer las características de los productos y servicios que les ofrecen en el mercado de bienes y servicios, las cuales influyen en gran medida en la elección del consumidor. Es la forma de promocionar los productos o servicios que identifica la marca.

2.4. Función indicadora de calidad:

Esta función se encuentra estrechamente relacionada con la función indicadora de origen empresarial, ya que la marca, entendida como una unión entre el signo y los productos o

¹⁵ FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Las Funciones de la marca”.

servicios que identifica, ofrece a los consumidores una indicación sobre la reputación de los productos o servicios.

El consumidor asocia las marcas con la calidad del mismo, que puede haber sido conocida de forma directa por el consumidor a través de su propia experiencia o de la que ha recibido información a través de la publicidad.

Generalmente los consumidores esperan que un producto o servicio comercializado bajo una misma marca, presentan determinados estándares de calidad que se presume se mantienen a través del tiempo.

En el caso "Ideal-Santandard" presentado en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el abogado Gulmann expone la tesis de la función indicadora de la calidad de la siguiente manera: *"Es indiscutible que en la práctica la marca constituye a los ojos de los consumidores, una garantía de que los productos que llevan una marca determinada son fabricados por la misma empresa o bajo el control de la misma empresa y que se puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta función esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como base la calidad de su producto..."*¹⁶

En conclusión, por regla general el consumidor espera que los productos que se ofrecen en el mercado bajo una misma marca tengan iguales características, es decir, una calidad homogénea.

2.5. Función indicadora de prestigio y Goodwill:

En términos del Dr. Ricardo Metke Méndez, *"(...) la marca, lleva en la mente del consumidor una calidad implícita, que se le atribuye al fabricante y se traduce en el buen nombre y prestigio de éste. Por eso se dice que la marca condensa el good-will del empresario."*

¹⁶ Sentencia de fecha 22 de junio de 1994 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso "IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/ IDEAL-STANDARD GmbH", asunto C-9/93).

CAPITULO III: LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MARCAS.

Los signos distintivos en general y las marcas en particular tienen una estrecha relación con la industria y el comercio, de modo que participan en los resultados tanto favorables como desfavorables de la actividad empresarial, son además instrumentos indispensables para el correcto funcionamiento de un mercado de libre competencia y para que se pueda establecer una relación entre empresas y consumidores. Los primeros están interesados en que se conozca la calidad y el origen de los productos que comercializan por medio de la identificación marcaría y los segundos tienen la opción de elegir entre los diversos productos o servicios ofrecidos en el mercado.

En muchas ocasiones, el titular de una marca invierte cuantiosas sumas de dinero con el propósito de posicionar su marca, y así mismo esto sumado a diversos factores como pueden ser: el poder distintivo del signo, la calidad de los productos o servicios ofrecidos, publicidad, canales de distribución entre otros, hacen que la marca logre alcanzar un notable éxito y reconocimiento en el mercado que puede llegar desde el amplio reconocimiento entre el público interesado o consumidor del producto o servicio que identifica la marca, hasta su difusión de forma tan amplia que logra reconocimiento de toda la población de un territorio determinado.

Lo anterior hace que la marca adquiera un importante valor patrimonial incluso a veces un valor propio que puede llegar hasta convertirla en un bien autónomo e independiente de los productos o servicios que identifica, lo que ha hecho surgir la necesidad de encontrar la forma de afrontar este fenómeno, el pro de velar no solo por los intereses del titular de la marca sino además el de los consumidores.

Como ya se mencionó previamente, son distintas las funciones que cumple una marca, unas de carácter económico y otras de carácter social, éstas últimas principalmente cuando de proteger al consumidor se trata. Sin embargo en cuanto a las funciones económicas que cumple una marca, se debe resaltar que estas resultan indispensables para el eficiente funcionamiento del sistema de economía de mercado; ya que la

adecuada y eficiente utilización de las marcas puede llegar a ser uno de los factores fundamentales para el éxito de las empresas y los empresarios dentro del mercado.

El éxito de una marca reside en gran parte en la credibilidad que transmiten, ya que cuando una marca es fuerte, los consumidores recuerdan con mayor facilidad los atributos que previamente han percibido de la misma, diferenciando el producto o servicio que identifica la marca del de la competencia, todo lo cual influye de forma positiva a favor de aquellos empresarios que han logrado posicionar sus marcas ya que en muchas ocasiones los consumidores prefieren adquirir los productos o servicios identificados con marcas conocidas que aquellas que les resultan completamente ajenas.

Según el tratadista francés Paul Roubier, la notoriedad de una marca es una *“(...) prueba manifiesta de la utilidad económica, por cuanto que significa que ésta ha tenido un gran éxito y fue apreciada por la clientela”*¹⁷

CAPITULO IV: DE LA MARCA NOTORIA

4.1. Origen.

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

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

¹⁷ Paul Roubier. *Le Droit de la Propriété Industrielle*, T IV, 1954.

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

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

En relación con los criterios a tener en cuenta para definir la noción de marca notoria teniendo en cuenta que el Convenio de París no incluye criterios orientativos que faciliten la aplicación de la norma, la OMPI determinó que se debía distinguir dos métodos para definir el concepto de marca notoria, y estos son el cuantitativo y el cualitativo.

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

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

En cuanto a las medidas a adoptar para lograr una mayor protección de las marcas notorias, se plantean algunos inconvenientes en cuanto a la protección otorgada por el artículo 6 bis del Convenio de Paris, como lo son la exclusión de las marcas de servicios, que la marca ha de ser usada en el país donde se solicita la protección y que se limita a proteger las marcas notoriamente conocidas contra el registro o uso para productos idénticos o similares.

En relación con la protección exclusiva a marcas de productos no se presentaron mayores problemas para su solución dado que éste aspecto fue resuelto por el artículo 16.2 del ADPIC y 16 del TLT el cual prevé que cualquier parte contratante registrara las marcas de servicios y aplicara las mismas las disposiciones del Convenio de Paris en los mismo términos que a las marcas de productos. Respecto a la territorialidad se ratificó la tesis según la cual no sería necesario que el uso de la marca se produjese en el país en que se reclama la aplicación, esto teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca puede haber sido obtenida como consecuencia de la promoción de la marca en la que pueden incidir aspectos como las emisiones televisivas extranjeras o los viajes a diferentes países, entre otros.

Por su parte en cuanto a la inaplicación del principio de especialidad esto se dejó por fuera del campo del Convenio de Paris por ser considerada una característica de regulación de las marcas renombradas.

Por último en cuanto a las condiciones y el alcance de la protección contra la dilución, se consideró que la protección frente a la dilución de la notoria debía ser limitada y sería necesario determinarse en cada caso, mientras que para la 'marca renombrada' se extendió a todo tipo de productos o servicios, es decir, a todas las clases del nomenclátor.

4.2. Concepto.

Entre las diversas clases de marcas que existen, podemos mencionar por una parte la llamada marca notoria, que es aquella conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante¹⁸ del producto o servicio que aquella identifica.

Su diferencia con la marca “ordinaria” está exclusivamente en 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 un sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente.

El signo notoriamente conocido, es reconocido como famoso o es entendido como notorio dentro de un territorio. Cuando se tiene un signo notorio, no se puede registrar una marca similar, ni siquiera para productos diferentes. Adicionalmente, cuando un signo es notorio se entiende que por las características de fama que ha adquirido, puede incluso impedir al titular una utilización así sea con una intención no comercial.

En muchas ocasiones, la protección de estos signos sobrepasa la especialidad de los productos y llega hasta la protección para productos diferentes. En la práctica, lograr una declaración de notoriedad es muy difícil. El mayor problema ha sido probar la notoriedad en sí.

La nueva Decisión logró un avance significativo al establecer los criterios orientativos para los titulares de este tipo de marcas, los cuales ayudan a establecer la notoriedad de un signo. Dentro de estos criterios el más importante es el grado de conocimiento dentro del sector determinado de la marca. Los sectores son: el consumidor, el canal de distribución, y el círculo tecnológico. El grado de conocimiento se puede dar en cualquiera de los tres y no necesariamente en los tres al tiempo. Lo relativo a estos signos notoriamente conocidos será tratado más adelante.

¹⁸ Según la AIPPI se sustituye el concepto del consumidor por el de público relevante, que son todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas a adquirentes, potenciales adquirentes, usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.

Por su parte, la doctrina ha desarrollado conceptos acerca de la marca notoria como el expresado por el profesor Manuel Areán Lalín, quien ha definido la marca notoria como *“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 y eventualmente figura registrada”*. Nótese, que el conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria es superior al que tienen de una marca común, pues la marca notoria ha tenido una intensa difusión de uso dentro del mercado, los consumidores la recuerdan por su amplia difusión, publicidad y antigüedad, entre otros criterios.

4.3. Protección de las marcas notorias:

En general la protección de las marcas se circunscribe a un factor territorial, lo cual ha sido denominado como el Principio de Territorialidad, en virtud del cual, el titular que ostenta un derecho exclusivo por el registro de una marca, se limita al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria, es decir que un derecho sobre una marca no es un derecho oponible universalmente que pueda hacerse efectivo en cualquier lugar del mundo.

Adicionalmente, un segundo factor de protección está relacionado con los servicios y productos que identifica la marca, y es lo que se conoce en la doctrina como el Principio de Especialidad que consiste en que una marca protege únicamente aquellos productos o servicios comprendidos en la clase para la cual fue registrada y es en razón a ello que pueden existir marcas idénticas o similares registradas para identificar productos y/o servicios en diferentes clases de nomenclátor.

Como dice Fernández-Novoa, *“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.”*

Sin embargo, dicha protección a veces no resulta suficiente para el caso de las marcas notorias, dado que es posible que la marca sea usada por un tercero para identificar

productos o servicios diferentes aprovechándose así del good will que ha alcanzado la marca notoria, incurriendo en lo que ha sido denominado como practicas rapaces (predatory practices)¹⁹, o que en virtud del principio de territorialidad un tercero de mala fe pueda aprovecharse de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en el país donde se solicita y obtener el registro de dicho signo bajo su titularidad.

Esto último fue lo que se trató de evitar con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, cuya finalidad es impedir el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión en el mercado respecto de una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, se ha acudido a diversas teorías para lograr la protección requerida para este tipo de marcas, siendo la más usual la de la aplicación de un régimen excepcional consagrado en las mismas normas del derecho de la propiedad industrial, que consiste en exceptuar a las marcas notorias de los principios de especialidad y de territorialidad.

En este orden de ideas, tenemos que el titular de una marca notoria aun cuando no cuente con un registro de marca o una solicitud en trámite en el país correspondiente, está facultado para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero o para solicitar su nulidad en caso de que esta hubiere sido concedida.

Así mismo, el titular de una marca notoria podrá ejercer sus prerrogativas legales frente a marcas de terceros para productos o servicios similares o incluso como ocurría en el caso de la Decisión 344, la podían ejercer para todo tipo de productos.

La protección especial de este tipo de marcas se justifica dada la necesidad de evitar que terceros se aprovechen del prestigio y reputación que ha adquirido una marca de forma legítima, así como impedir la dilución de la marca notoria por el uso ilegítimo de terceros.

¹⁹ La Protección de la Marca Notoria en la Legislación Argentina, Estudios sobre Derecho Industrial, Homenaje a H. Baylos, editada por el Grupo Español de la AIPPI.

4.4. Prueba de la marca notoria.

La prueba de la calidad de notoria de una marca es un aspecto de relevante importancia dado que de esta prueba se desprende su propio concepto y el papel que la marca juega en el mercado.

Lo anterior se debe a que a diferencia de la marca renombrada como se verá más adelante, para el caso de la marca notoria se supone que su conocimiento no tiene por qué rebasar la esfera de sus respectivos consumidores, entonces es posible que otros sectores comerciales, o los no consumidores de los productos o servicios que identifique la marca notoria, lleguen a desconocerla, lo que lleva a la necesidad de probar la calidad de notoriedad de la marca. Por ejemplo, una marca para productos de golf la cual puede llegar a tener una muy alta reputación y amplio conocimiento dentro de este tipo de consumidores, pero puede no serlo para cualquier consumidor del común que no tenga cercanía con dicho deporte.

Ahora, hay que resaltar también que en este aspecto de la prueba de la marca notoria los productos o servicios que la marca identifique juegan un papel fundamental para efectos de cuantificar las pruebas de notoriedad, ya que existen productos o servicios más específicos que otros. No es lo mismo probar la notoriedad de una marca que identifica productos de consumo masivo como alimentos a probar la notoriedad de una marca que identifica productos químicos de uso en la industria y en este sentido el porcentaje de consumidores conocedores de la marca variara y así mismo el ámbito de protección de marcas notorias de productos de amplio espectro debe ser más amplio que el ámbito de protección de marcas notorias de productos especializados.

Así las cosas, la notoriedad de una marca puede ser probada a través de diversos medios de prueba y el artículo 228 de la Decisión Andina 486 fija unos criterios no taxativos, que pueden servir como parámetros para determinar la notoriedad de una marca como lo son:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

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

En cuanto a la prueba de la marca notoria, ha sido constante la posición del Tribunal Andino de Justicia al manifestar que: *“La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien alega o controvierte la legalidad de un acto administrativo concesorio de una marca, impugnación o alegación tanto en la fase administrativa de registro o en la etapa judicial de impugnación sobre la validez del acto”*²⁰

Adicionalmente, es necesario que las pruebas de notoriedad sean contemporáneas al momento en que debe probarse dicha calidad ya que puede suceder que una marca que fue notoria para una época luego deje de serlo. En este sentido, el Tribunal Andino se ha pronunciado en los siguientes términos:

²⁰ TJCAN, Proceso 8-IP-98

“La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado”²¹

4.5. Reconocimiento de una marca notoria

De conformidad con la Decisión 486 de 2000, el reconocimiento de una marca notoria, se produce principalmente en dos eventos particulares a saber; uno de estos se deduce de los estipulado en el literal h) del artículo 136 y el otro del artículo 235 de la misma norma.

Adicionalmente, y aunque de forma menos común este reconocimiento se produce también en virtud de una declaración de nulidad por parte del Consejo de Estado de una resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio que niegue una notoriedad o en virtud de la aplicación de la acción contra el uso no autorizado de una marca notoria consagrada en el artículo 231 de la Decisión 486.

Entre las prerrogativas que tiene el titular de una marca notoria, señalamos las siguientes:

i) El titular de una marca notoria a pesar de no contar con el registro en el país, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas protecciones de índole legal que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aun para deprecar la nulidad de registro si ya fue concedido, ii) El titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho exclusivo que posee en un segundo país en el cual carezca del respectivo registro

De acuerdo a lo anterior, a continuación nos referiremos de forma breve a cada uno de estos eventos.

²¹ TJCAN, Proceso 41-IP-98

4.5.1. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una oposición:

En relación con lo estipulado en el literal h) del artículo 136, tenemos que dicha norma consagra expresamente que:

“Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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”

Así las cosas, tenemos que en virtud del artículo 146 de la Decisión en comento, aquella persona que sea titular de una marca que considere sea notoriamente conocida en el mercado, podrá oponerse a la una solicitud de registro cuando considere que el signo solicitado encuadra en la causal de irregistrabilidad citada, en cuyo caso deberá no solo alegar sino además probar la notoriedad del signo distintivo con base en el cual se presenta la oposición.

En principio se ha considerado que esa notoriedad se aplica en relación con los productos o servicios que tenga conexidad competitiva con los productos o servicios que identifica la marca notoria y sólo puede extenderse a otros sectores cuando hay dilución o aprovechamiento indebido de la notoriedad, o algún deterioro a la imagen de la marca notoria.

Para obtener la declaración de notoriedad durante un trámite de oposición, es fundamental demostrar que para la fecha en que fue solicitada la marca contra la cual se presenta oposición, la marca supuestamente notoria ya contaba con dicha calidad y que además a la fecha de la oposición la marca continúe siendo notoria, ya que esta es una

circunstancia dinámica que puede variar en el tiempo, una marca que es notoria hoy puede no serlo en unos años.

Invocada dicha causal, la Oficina nacional competente que para el caso colombiano corresponde a la Superintendencia de industria y Comercio deberá pronunciarse acerca de si se configura la causal de irregistrabilidad correspondiente, es decir que además de decir si niega o concede la marca deberá pronunciarse también respecto de si reconoce o no la notoriedad de la marca con base en la cual se presentó la oposición.

Igualmente es importante resaltar que la calidad de notoriedad de una marca corresponde probarla a quien la alega, respecto de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que: *"la notoriedad de la marca es un hecho que si se alega o controvierte, debe probarse por "quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo"*²²

Generalmente la Superintendencia al reconocer la notoriedad de una marca, limita dicho reconocimiento para un periodo de tiempo determinado que corresponde a aquel periodo respecto del cual se aportaron las correspondientes pruebas de notoriedad, es decir, que si por ejemplo el titular de la marca notoria aportó pruebas para acreditar la notoriedad de su marca para un periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2011 fecha en que presenta la oposición, y la decisión final es tomada en el año 2013, la Superintendencia solo reconocerá la notoriedad de la marca para los periodos probados, es decir del 2009 al 2011, lo que implica que para el momento en que se reconoce la notoriedad ya no resulta de mucha utilidad su reconocimiento, puesto que en caso de querer alegar dicha calidad en un trámite posterior, deberá actualizar nuevamente las pruebas de la notoriedad.

Por otra parte es importante tener en cuenta que si a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio

²² TJCAN, Proceso 23 – IP – 1996.

subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Adicionalmente, tal protección debe darse siempre y cuando el signo sea notorio en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

4.5.2. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una acción de cancelación.

El otro evento en el que se puede invocar el reconocimiento de notoriedad de una marca es el consagrado en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 que establece la cancelación por notoriedad, el cual prevé lo siguiente:

“Sin perjuicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

La acción de cancelación por notoriedad busca eliminar un registro de marca que se haya solicitado y concedido a pesar de la notoriedad de otra marca al tiempo de esa solicitud. Se inicia por quien detenta los derechos sobre la marca cuyo conocimiento alcanza el carácter de notorio.

Al igual que para el caso de la oposición, la carga probatoria la tiene quien presenta la acción, que deberá probar la notoriedad tanto al momento de la solicitud del registro cuya cancelación se pretende, como al momento en que se interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad, acreditándose con esta última prueba el interés actual en la cancelación del registro. Al respecto el Tribunal Andino ha manifestado que:

“En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional competente cancelara el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitar el registro, con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las

exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno.”

Respecto de la carga de la prueba también se ha manifestado el tribunal como sigue:

“Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema-marcario”.

Adicionalmente es importante tener en cuenta que entre la marca cuya notoriedad se alega y la marca registrada que se busca cancelar exista identidad o semejanza, pudiéndose incluso romper el principio de especialidad, dependiendo del grado de notoriedad de la marca.

La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la obligación de establecer si se cumplen o no los supuestos fácticos consagrados en la normatividad andina vigente, procediendo a cancelar la marca y declarando la notoriedad de la marca que sirvió como base de la acción o en caso contrario si no fue debidamente probada la notoriedad de dicha marca, manteniendo vigente el registro de la marca cuya cancelación se solicitó.

4.5.3. Reconocimiento de notoriedad como consecuencia de una acción por uso no autorizado de marca notoria.

Tanto la normatividad Andina como el artículo 6º del Convenio de Paris, le brindan una protección especial a las marcas notorias, que consiste en otorgarles a los titulares de este tipo de marcas una acción especial en pro de velar por su integridad.

Para el caso del régimen Andino, esta acción especial se encuentra consagrada en el artículo 231 de la Decisión 486, y se ejerce ante la autoridad nacional competente, esto es ante la jurisdicción ordinaria, en favor del titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendiente a prohibir el uso del mismo por parte de terceros no autorizados.

Entre las características principales de dicha acción, se pueden destacar las siguientes:

- El legitimado activo para incoar esta acción es el titular de la marca notoriamente conocida que está siendo indebidamente usada por parte de un tercero.
- Esta es una acción de carácter judicial que se instaura ante el órgano nacional competente, que para el caso colombiano es el Juez Civil del Circuito, del domicilio del demandado y se tramite a través de un proceso ordinario.
- Por expresa remisión del artículo 231 de la decisión 486 se entienden como actos indebidos las prohibiciones de los actos indicados en el artículo 155 de la misma norma, (Aplicar o colocar el signo sobre productos; suprimir o modificar la marca para fines comerciales; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que contengan la marca y comercializarlos; usar el signo en el comercio; usarlo públicamente).
- El término de prescripción de la Acción es de cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular del signo notorio tuvo conocimiento del uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso, no prescribe, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Decisión 486 de 2.000.

Si bien la pretensión principal de la acción debe ir dirigida a prohibir que el tercero no autorizado haga uso indebido del signo notoriamente conocido, es evidente que de no existir una declaración expresa de notoriedad de la marca por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá el Juez del caso entrar a determinar de

acuerdo a lo alegado por el actor de la acción, si en efecto la marca objeto de violación si es una marca notoriamente conocida para proceder a declarar su notoriedad a través de un fallo favorable y si en efecto dicha marca contaba con tal reconocimiento a la fecha en que el infractor incurrió en el uso indebido de la misma. Esta acción permite incluir además la indemnización de los perjuicios que llegasen a demostrarse.

De igual manera el artículo 231 faculta de manera expresa al titular de la marca notoriamente conocida para ejercer otras medidas de carácter o de índole complementaria entre las que se pueden destacar las medidas cautelares y las medidas en frontera, la cuales proceden cuando se cumplen los presupuestos señalados en los artículos 247 y 250, de la Decisión 486.

Por último, vale la pena resaltar que de conformidad con el artículo 234 de la decisión 486 de 2000, el factor de la mala fe o la buena fe en la utilización del signo notoriamente conocido, debe ser tenido en cuenta por las autoridades competentes al momento de decidir estos procesos.

No obstante lo anterior, la norma precitada deja muchos vacíos en relación con el sentido como debe aplicarse dicho criterio respecto de los plazos de prescripción, determinación de la confundibilidad, daños y perjuicios, grado de notoriedad, entre otros.

4.5.4. Reconocimiento de notoriedad por declaración de nulidad por parte del Consejo de Estado, de un acto administrativo que niega dicha calidad.

Finalmente, podemos destacar como otra forma de obtener el reconocimiento de notoriedad de una marca, la anulación que hace el Consejo de Estado de una Resolución emitida por parte de la Superintendencia de Industria negando el reconocimiento de notoriedad de una marca.

Esta acción de nulidad se encuentra consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Cuando el titular de una marca notoria, ha presentado oposición al registro de una marca con fundamento en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 o ha invocado la acción de cancelación de una marca en virtud del artículo 235 de la Decisión 486, y en cualquier de estos casos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha decidido en contra de aquel, en el sentido de no declarar probada la notoriedad, una vez agotada la vía gubernativa, el titular de la marca notoria puede iniciar la acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, más específicamente ante el Consejo de Estado.

Se debe resaltar que al igual que en los demás casos, que quien acude ante la justicia con el objetivo de obtener la protección jurídica de una marca notoria, ostenta la carga de la prueba y en este sentido el Consejo de Estado ha establecido en reiterada jurisprudencia que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse de forma suficiente en cada caso y que por tratarse de la notoriedad que se predica de un signo distintivo, no tiene aplicación la teoría de los “hechos notorios”, por lo que el aforismo *notoria non agunt probationem*, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos,

Evidentemente, en este tipo de acciones, el Consejo de Estado debe entrar a analizar si las pruebas que fueron aportadas por el accionante durante el trámite administrativo que fue surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, resultan suficientes para probar la notoriedad alegada, y si en efecto esta Entidad considera que durante dicho trámite se probó en debida forma que la marca era notoria para la época en que fue solicitada la marca objeto de oposición o para la época en que se solicitó la cancelación de una marca, deberá analizar además de las pruebas que fueron aportadas durante el procedimiento administrativo, las nuevas que se alleguen con la demanda de nulidad, a fin de determinar si en efecto la marca cuya notoriedad fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, cumple con los presupuestos para ser acreedora de tal calidad.

Al final, si dicha Entidad considera que la marca que se alega como notoria en efecto lo es, deberá anular el acto administrativo por medio del cual se concedió la marca similarmente confundible con la notoria, ordenar a la Superintendencia de Industria y

Comercio su correspondiente cancelación y declarar probada la notoriedad de la marca en cuestión.

4.6. Alcances legales por reconocimiento de una marca como notoria.

El Artículo 225 de la Decisión Andina 486 establece que una marca notoria será protegida contra su uso y registro no autorizado, de lo cual se deduce, que entre los diferentes signos distintivos, la marca notoria tiene un régimen excepcional, ya que por su carácter especial cuenta con un régimen de protección más estricto.

Como se había mencionado previamente, las marcas notorias pueden llegar a constituir una excepción a la aplicación de los principios de especialidad y territorialidad.

En cuanto al principio de especialidad, hay que mencionar que una marca notoria cuenta con una protección más amplia de la que tiene una marca común por cuanto que la protección de esta última se circunscribe únicamente para aquellos productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o que tengan conexión competitiva con estos, mientras que la protección de una marca notoria va más allá y dependiendo del grado de conocimiento de la marca, ésta puede ser protegida para todas las clases.

Es importante aclarar que bajo el régimen de la Decisión 486 de 2000, no en todos los casos se rompe el principio de la especialidad cuando estamos frente a una marca notoria, ya que si bien en los términos del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 se protege *“cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”*, la norma también agrega *“cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios”*, es decir que para que pueda configurarse una excepción al principio de especialidad, esto dependerá en gran medida del nivel de conocimiento que se haya probado.

Reconocida la notoriedad de una marca, sus alcances legales implican respecto del principio de territorialidad que su protección desborda el grado de conocimiento que tiene en el país donde se haya protegido, dado que podrá contar con ciertas prerrogativas en diferentes países incluso si carece de registro marcario.

Al concederle unos alcances legales más amplios a las marcas notorias, lo que se pretende es protegerlas principalmente de: (i) el riesgo de confusión, (ii) el riesgo de asociación, (iii) la dilución de su fuerza distintiva y (iv) de su uso parasitario.

- (i) Cuando se protege una marca con el fin de evitar que el público consumidor caiga en el error de creer que adquiere un producto o servicios cuando en realidad está adquiriendo otro.
- (ii) Existe riesgo de asociación cuando el consumidor si bien diferencia las marcas, piensa equivocadamente que los productos poseen el mismo origen empresarial como consecuencia de la similitud entre los signos
- (iii) Esta protección contra la dilución no tiene por objeto proteger al consumidor frente al riesgo de confusión, sino que se construye a partir de la repercusión que el uso de la marca tiene sobre su valor atractivo y sobre su posición exclusiva en el mercado.
- (iv) Con la protección contra el riesgo del uso parasitario del signo se busca impedir que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que ha ganado la marca notoriamente conocida en el mercado.

Por último, vale la pena resaltar que muchas veces el alcance de protección de una marca notoria puede verse afectado dependiendo de la clase de expresiones que conformen la marca, por ejemplo cuando la marca notoria está conformada por expresiones evocativas o arbitrarias, es más difícil lograr una exclusividad absoluta sobre ellas en razón a la libre disposición que se puede hacer de este tipo de expresiones en el mercado, a diferencia de cuando se trata de un expresión de fantasía producto de la imaginación de su creador.

4.7. Dilución de la marca notoria.

Según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por dilución el acto o efecto de diluir, y diluir es disminuir la concentración de una disolución añadiendo disolvente, es decir, el debilitamiento de una sustancia a la que se le agrega agua, por lo que al llevarlo al contexto del sistema marcario podemos concluir que se trata de una simple metáfora.

Así las cosas, dentro del contexto del sistema marcario, la dilución es el debilitamiento o deterioro del carácter distintivo de la marca, en tanto deja de provocar la asociación con los productos para los que se ha registrado y usado en el mercado.

Una posible definición es la que establece el abogado F.J. Jacobs, en el asunto C-408/01 de la Unión Europea, de Adidas Salomón AG contra Fitnessworld Trading Ltd., cuando dice que: *“(...) el concepto de perjuicio causado al carácter distintivo de una marca refleja lo que se conoce con carácter general como dilución. Dicho concepto fue formulado por primera vez por Schechter, que propugnaba una protección contra los perjuicios causados al titular de una marca que van más allá de los perjuicios ocasionados por el uso de una marca idéntica o similar en relación con productos o servicios idénticos o similares que provocan confusión sobre el origen. Schechter describió ese tipo de perjuicio como el «menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público» de determinadas marcas. Los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos, donde los titulares de determinadas marcas han sido protegidos frente a la dilución durante algún tiempo, han realizado abundantes aportaciones a la terminología de la dilución, que describen como la disminución, atenuación, debilitación, desgaste, menoscabo, difuminación, deterioro y merma insidiosa de una marca. La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.*

El concepto de dilución, fue incluido en la ley Federal Marcaria de los Estados Unidos de América en 1995 y tuvo como objetivo el de armonizar la ley con las obligaciones contenidas en el acuerdo ADPIC

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el término dilución en el contexto del derecho marcario, se define como la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño.

La figura de la dilución surge con el objetivo de proteger las marcas renombradas, pues resultaba indispensable evitar el uso o registro de otras marcas similarmente confundibles con dichas marcas, independiente de los productos o servicios a los que se aplicara. Al aplicar la protección por dilución, se busca que la asociación que el público consumidor hace entre una marca renombrada y el producto que esta identifica -asociación que además es generalmente fuerte y positiva- permanezca intacta en la mente del consumidor.

La marca renombrada, a la cual nos referiremos en detalle más adelante, es acreedora de una protección absoluta en relación con cualquier tipo de producto o servicio, mientras que la marca notoria no cuenta con ese mismo nivel de protección, por cuanto que el conocimiento que de ella se exige está restringido al sector pertinente, que dependiendo del tipo de producto puede ser más o menos reducido.

Ahora bien, como ya se mencionó previamente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones no incluye en su texto el concepto de la marca renombrada, refiriéndose únicamente a la marca notoria como aquella que es conocida por su uso y difusión dentro de un grupo importante de consumidores del producto o servicio de que se trate, las cuales protege contra el uso o registro de otras marcas que puedan causar la dilución de la fuerza distintiva.

Si bien la legislación y jurisprudencia internacional mayoritaria consideran que la protección contra la dilución solo opera para las marcas renombradas, la Decisión Andina 486 de 2000, régimen aplicable para Colombia, protege la marca notoria contra la dilución, lo cual considero se trata de una protección reservada para las marcas notorias con grado de conocimiento superior, ya que no tendría sentido otorgarle protección por dilución a una marca notoria en estricto sentido si se supone que su nivel de conocimiento es dentro del sector consumidor respectivo, lo que en principio le permitiría coexistir con marcas similares registradas para otros productos o servicios.

CAPITULO V: DE LA MARCA RENOMBRADA

5.1. Origen.

El origen de la figura de la marca renombrada lo encontramos en la jurisprudencia alemana de la década de los años 20, en la que se brindaba una protección excepcional a la marca renombrada o famosa (*berühmte Marken*), protección que se da frente al riesgo de su debilitamiento²³, el cual se produce por la utilización de la marca para diferenciar productos que no guardan relación con los que identifica la marca renombrada²⁴. Para su labor de protección de la marca renombrada contra el debilitamiento (*Verwässerung*) los tribunales alemanes se basaron en el Código Civil Alemán²⁵.

Se le otorgó una protección especialmente amplia a esta clase de signos en pro de evitar el debilitamiento de su reputación y fuerza distintiva. Sin embargo para que pudiera otorgársele a una marca la categoría de renombrada era necesaria que esta fuera conocida por el público en general dentro de un determinado territorio.

El tratamiento diferencial de la marca renombrada surgió a partir de los siguientes instrumentos y procesos regulatorios: los convenios autorregulatorios, los tratados internacionales y las normativas locales de incorporación de estas normas.

El ADPIC en su artículo 16, consagra la protección del titular de la marca, y en el párrafo tercero, extiende el *ius prohibendi* del titular de una marca a cualquier uso de tercero en el curso de operaciones comerciales, respecto de productos o servicios

²³ Fernández Novoa, obra citada, manifiesta que la jurisprudencia alemana exige el cumplimiento de ciertos requisitos para aceptar la protección de la Marca Renombrada, a saber: i) la marca tiene que ser conocida de un sector cuantitativo importante del público en general (Schricker dice que tiene que ser conocido por un 70% del público de los consumidores); el signo ha de poseer una cierta originalidad; y iii) la marca debe ser valorada por el público de manera positiva.

²⁴ Sentencia del 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld (GRUR 1924, 204) citada por Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed.Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pag 290.

²⁵ Ver Schricker, 11 IIC166, 169.

similares o no similares, cuando se diere posibilidad de confusión en el curso de operaciones comerciales, avanzando sobre la protección otorgada por el Convenio de París.

La aplicación tanto doctrinaria, como legal y jurisprudencial de este principio ha sido restringido para las marcas renombradas. La Directiva de Marcas Europea se ajustó a los compromisos del ADPIC, al otorgar a los Estados miembro la facultad de tutelar la marca renombrada en el sistema de marcas, dejando libertad a los Estados miembro para incorporar o no modalidades de uso distintas a la propia de identificación y distinción de los productos o servicios, quedando a criterio de cada nación su protección a través del sistema de marcas o la regulación de la concurrencia desleal.

5.2. Concepto.

Según el tratadista José Luis Concepción Rodríguez²⁶, existen diversas denominaciones para designar a las marcas según su grado de conocimiento. Así se habla de “marca renombrada” o de “alto renombre”, de “marca notoriamente conocida”, o simplemente “notoria”, de “marca reputada”, de “marca prestigiosa”, etc.

Por su parte para Carlos González-Bueno²⁷, en la categoría de marca, se tienen dos tipos de protección: uno para marcas que están incursionando en el mercado y otro diferente y reforzada para aquellas *“que gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general)”*

Ahora bien, aun cuando el concepto de marca renombrada no se encuentra incluido en la normatividad Andina, tenemos que la Ley de Marcas Española dispone que *“cuando la marca o nombre sean conocidos por el público en general se considerara que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”*

²⁶ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ José Luis. Ley de Marcas. Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. 2003

²⁷ GONZÁLEZ BUENO Carlos. Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia.

Así las cosas, los elementos que permiten valorar si una marca es renombrada o no, serán el grado de extensión del uso de la marca, su difusión entre los consumidores en el territorio considerado y la propia naturaleza del signo.

Según Massaguer, *“la marca renombrada es una marca notoria, pero no a la inversa; de ahí que la marca renombrada pueda protegerse acudiendo a las disposiciones previstas para la marca notoria, pero a ésta no le será dable hacer lo propio con los preceptos que procuran la inmunidad del signo renombrado.”*²⁸

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a las marcas renombradas en su interpretación prejudicial 108-IP-2006 manifestó que aunque la norma comunitaria andina no consagra una diferenciación entre las marcas notorias y las marcas renombradas, estas últimas merecen ser protegidas más allá del principio de especialidad y contra los riesgos de dilución y de uso parasitario.

Dentro del ordenamiento comunitarios europeo la protección especial de la marca renombrada se encuentra sustentada principalmente en la Directiva 89/104, 2º párrafo de artículo 5, el cual señala que:

“Cualquier Estado miembro puede así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o pueda causar perjuicios a los mismos”

La marca renombrada es aquella que alcanza una cuantiosa proporción de reputación, y estimación ya que su calidad y goodwill será tan alto que le permite trascender aun fuera de su sector del mercado siendo conocida por todos, y todos estos factores hacen que en su protección supere los lindes de la regla de la especialidad.

²⁸ MASSAGUER FUENTES José. Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada. Cita de Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial.

5.3. Prueba de la marca renombrada.

En relación con la prueba de la marca renombrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sido partidario de la tesis propugnada por el Tratadista español Otero Lastres, en su obra "La Prueba de la Marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario" que se transcribe a continuación:

“Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e 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”.

*En las marcas renombradas el principio "**notoria non egent probatione**" puede ser aplicado, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria”²⁹*

La marca renombrada por su propia naturaleza es la de más fácil prueba, porque debido a su extenso conocimiento abundarán las pruebas, que de ser necesario deben allegarse. Es decir, en caso de controvertirse la notoriedad del signo.

²⁹ Prof. José Manuel Otero Lastres, ob. cit., pág.: 255

Según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, los hechos notorios no requieren de prueba, y en este sentido si una marca renombrada es conocida por el público en general, podría considerarse como un hecho notorio exento de prueba, sin embargo en la práctica, y particularmente en la práctica colombiana, en ninguna caso el titular de una marca que se repunte como notoria, está exento de la obligación de probar dicha calidad.

5.4. Reconocimiento de protección a una marca renombrada.

Actualmente, hay países como Francia, Italia, España y Alemania que han incorporado en su legislación de forma explícita la protección directa a las marcas renombradas. Igualmente, el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) protege la marca renombrada dentro del propio sistema de marcas, es decir preserva la exigencia del uso directo del signo marcario.

El artículo 4, apartados 3 y 4 a) y artículo 5 apartado 2 de la Directiva Comunitaria de Marcas al igual que el artículo 8 apartado 5 del RMC, hacen referencia expresa a las marcas renombradas y prevén la excepción a la regla de la especialidad para las marcas que gocen de ésta calidad en la Comunidad o en un estado miembro. El tratadista Alberto Casado, considera que *“El fundamento de esta quiebra del principio de especialidad no es tanto la existencia de un riesgo real de confusión, sino el intento de un tercero de aprovecharse de la fama y reputación condensada (goodwill) del signo renombrado”*³⁰

Por su parte el artículo 16.3 del ADPIC, amplía la protección otorgada por el artículo 6Bis del Convenio de París, al introducir un supuesto el riesgo de asociación al no requerir que se produzca la identidad o similitud entre los productos y servicios lo que implicó una real extensión de la protección a un nuevo supuesto que no se contemplaba estrictamente en el artículo del Convenio de París citado, lo que para muchos tratadistas ha sido considerado como una protección a las marcas renombradas.

³⁰ Alberto Casado, Hacia una reforma del derecho de marcas, algunas de sus posibles claves. FUNDEUN, 1994.

En cuanto al medio utilizado para lograr su protección, el RMC protege a los titulares de marcas renombradas en varios ámbitos: en el trámite de las oposiciones (art. 8.5. RMC) y en el ejercicio de la acción de nulidad (art. 52 y el artículo 9.1.c RMC).

La primera vía de protección consagrada el artículo 8.5 mencionado, consiste en que el titular de la marca renombrada puede oponerse a la concesión de una marca comunitaria para un signo distintivo idéntico o similar que distinga productos o servicios diferentes a aquellos correspondientes al signo renombrado anterior. Para que proceda su aplicación se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Ha de probarse que la marca renombrada existía con anterioridad.
- b) Que la utilización del signo distintivo solicitado se encuentra en alguno de estos supuestos, sin justa causa para tal uso: 1) se intente un indebido aprovechamiento del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior. Lo que se sanciona es la explotación de forma parasitaria de la reputación ajena. 2) El uso de la marca que se solicita ha de perjudicar los intereses del titular de la marca renombrada. Tal perjuicio puede ocasionarse por ejemplo cuando la marca para la que se solicita el registro vaya a utilizarse para productos o servicios diferentes en un contexto degradante o ridículo.

La segunda vía de protección de la marca renombrada en el Reglamento Comunitario (Artículo 9.1.c) consiste en conceder un reforzamiento del "*ius prohibendi*" al otorgarle al titular de dicha marca la facultad de impedir la utilización por un tercero de un signo distintivo que constituya una marca renombrada en la Comunidad, aunque tal signo se use para distinguir productos o servicios que no sean similares a aquellos que identifica la marca renombrada. Para que pueda prohibirse tal conducta, la marca renombrada ha de estar amenazada por alguno de los siguientes riesgos:

- a) de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca, que podrá suceder cuando una organización empresarial de otro sector económico comience a usar de forma reiterada ese mismo signo para designar otros productos distintos, con lo que de forma progresiva, la función publicitaria del signo renombrado pierde todo valor;

- b) de envilecimiento, que puede suceder siempre que la marca comunitaria solicitada por un tercero se use para productos de precio y calidad muy inferiores a los que diferencia la marca de renombre, e igualmente, cuando el signo distintivo quiera usarse para designar productos o servicios en un contexto que se pueda calificar de degradante

CAPITULO VI: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

El hecho de que una marca sea notoria o renombrada tiene relevancia jurídica a nivel comercial y de propiedad industrial, no solamente en cuanto a la aplicación de criterios más estrictos acerca del riesgo de confusión, sino también para efectos de fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de los derechos de exclusividad sobre determinadas marcas.

Sin embargo, en el derecho marcario, no es lo mismo decir que una marca es notoria que una marca es renombrada, y su distinción ha sido y sigue siendo una cuestión muy discutida principalmente en la doctrina y jurisprudencia comparadas.

Es sobre este tema interesante resaltar lo sostenido por el Tratadista español Manuel Areán Lalín:

“El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘Shell’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)”. (“).

Por ello, a continuación se presenta un breve paralelo entre ambos conceptos:

	Marca notoria	Marca renombrada
DEFINICION	Es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue.	Es aquella marca cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios.
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD	La excepción a la aplicación del principio de especialidad por una marca notoria dependerá de su grado de conocimiento. La marca notoria no tiene ese mismo nivel de protección, por cuanto el conocimiento que de ella se exige está restringido al sector pertinente, que según el tipo de producto puede ser más o menos reducido.	Una marca renombrada siempre constituirá una excepción a la aplicación del principio de especialidad, es decir, que tiene protección absoluta en relación con cualquier tipo de producto o servicio.
DILUCION	No necesariamente un producto o servicios identificado por una marca notoria es de excelente calidad y esto implica que no en todos los casos resulte necesario protegerla por riesgo de dilución.	Estas marcas sin excepción si gozan de protección por dilución.

<p>PRUEBA</p>	<p>La notoriedad de una marca debe ser siempre probada por quien la alega.</p>	<p>El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea declaró que <i>“en el examen del renombre, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla”</i>, de lo que se deduce que en efecto estas al igual que la marca notoria debe ser probada.</p> <p>No obstante lo anterior, se ha aceptado que el principio <i>“notoria non egente probatione”</i> puede ser aplicado por los diferentes Tribunales cuando existe un extensísimo grado de conocimiento, como lo sería por ejemplo el caso de la marca Coca-Cola.</p>
<p>OTROS</p>	<p>No toda marca notoria es renombrada. Sin embargo, existen marcas notorias que, por la intensidad de sus campañas publicitarias o por el fuerte posicionamiento en el mercado que puede sobrepasar el ámbito</p>	<p>Las marcas renombradas previamente fueron marcas notorias.</p>

	de los consumidores a los que está dirigida, pueden llegar a ser marcas renombradas.	
--	--	--

CAPITULO VII: MODELOS DE PROTECCION JURIDICA EN EL DERECHO COMPARADO:

7.1. ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) también conocido como TRIPS (Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994, en el cual se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual en general y la propiedad industrial en especial, tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.

Este Acuerdo abarca todas las formas de propiedad intelectual y tuvo como objetivo principal armonizar y garantizar la aplicación eficaz de las normas de protección en los ámbitos nacional e internacional. El acuerdo sobre los ADPIC consta de las siguientes 7 partes:

1. Parte I: Disposiciones generales y principios básicos
2. Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
3. Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
4. Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos
5. Parte V: Prevención y solución de diferencias
6. Parte VI: Disposiciones transitorias
7. Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales

Es del caso resaltar que en relación con el tema propiedad industrial el ADPIC concuerda en bastantes aspectos con el Convenio de Paris y el tema de las marcas notorias no es la excepción, a tal punto de poderse afirmar, que el ADPIC surgió para reforzar las normas del Convenio de Paris, como por ejemplo al extender la protección de la marca notoria de servicios.

Mientras en el Convenio de Paris se consagro la exigencia de que la marca sea considerada como notoriamente conocida por la autoridad competente en el país donde se encuentre registrada o donde se use la misma, el ADPIC guarda silencio al respecto al no mencionar explícitamente donde debe ser notorio el signo.

Adicionalmente en el ADPIC se estableció como criterio para determinar si un signo es notorio, el grado de conocimiento del signo dentro del sector pertinente del público consumidor del tipo de producto o servicio que identifique la marca, así como la publicidad de la marca que haya llevado a esta a posicionarla.

Se puede mencionar también como una innovación implementada en el ADPIC, que amplio el marco de protección de las marcas notorias al disponer que se negara, se cancelara un registro y/o se prohibirá el uso de un signo que sea susceptible de causar riesgo de confusión respecto de una marca notoria aun cuando el primero se estuviera usando para productos o servicios no similares a aquellos para los cuales se usa la marca notoria, rompiendo así con el principio de especialidad.

7.2. Convenio de Paris.

Si bien el Convenio de París no definía de forma expresa el concepto de marca notoria, allí encontramos el primer antecedente de regulación en materia de notoriedad de marcas, remontándonos al año 1883.

Para la época en que se celebró el Convenio de París el principio que prevalecía en materia de marcas era el de la territorialidad, y esto en gran parte se debía a que el comercio internacional no tenía el auge que vino a tener con el paso de los años, y por lo anterior las marcas eran susceptibles de protección únicamente en el territorio que se

había registrado. Al respecto el tratadista Albert Chavanne afirmaba que fuera de dicho territorio la marca era *res nullius*³¹.

Sin embargo dicho principio de territorialidad fue desvirtuado en el artículo 6 bis del Convenio de París, al otorgarle protección especial a las marcas notorias, impidiendo el registro y el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca reconocida como notoria por la autoridad competente del país donde se registra o se usa, al punto que sea susceptible de crear riesgo de confusión.

Es importante resaltar que la anterior previsión es aplicable cuando la marca que imita, reproduce o traduce se pretende registrar o se usa para productos idénticos o similares, es decir, que el artículo 6 bis de la Convención de París, no rompe la regla de la especialidad.

7.3. Ley española de marcas.

La Ley de Marcas Española, Ley 17 del 17 de Diciembre de 2001 que sustituyó a la ley anterior del año 1988, define la marca como *“todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”*.

Sin embargo, una de las críticas que se formulaban a la ley española de Marcas del año 1988 era precisamente que no había protegido de manera específica a las marcas notorias, vacío que se suplía con su protección a través de la jurisprudencia.

En la ley de marcas de 2001 pueden diferenciarse la marca notoria registrada (8.2 y 34.2 c), la marca renombrada registrada (8.3 y 34.2 c) y la marca “notoriamente conocida” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París (6.2 d y 34.5).

³¹ Albert Chavanne “Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre”. Trabajo presentado en el VII Congreso Internacional del Derecho Comparado, Upsala, México, agosto 6 a 13 de 1996. Revista de la Propiedad Industrial, año IV, No. 8, México D.F.

El artículo 8 (marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados) indica que:

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

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”.

De acuerdo a la definición de la Ley Española de Marcas y en concordancia con lo previamente mencionado, la diferencia entre la marca notoria y la renombrada consiste, en que la primera es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, mientras que la segunda es conocida por el público en general.

La diferente amplitud de conocimiento de la marca notoria y la renombrada incide proporcionalmente en cuanto a su ámbito de protección, si bien ambas gozan de una protección reforzada, para el caso de la marca renombrada la tutela es más acentuada. Lo cual se deduce también de lo contemplado en el artículo 8.1., el cual a la letra reza:

“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

Como se puede observar, la ley española de marcas hace una distinción en cuanto a la protección de las marcas notorias registradas, marcas renombradas registradas y las marcas notorias no registradas.

Para las marcas notorias registradas, su protección se extiende únicamente para el sector económico para el cual han sido concedidos los derechos, sin embargo, la referida Ley española establece que cuando se solicita una marca para identificar productos o servicios diferentes a los identificados por la marca notoria registrada, pero que tengan conexidad competitiva, entonces el registro de la marca deberá ser rechazado con el objetivo de evitar cualquier riesgo de confusión por asociación, o intento de menoscabo del carácter distintivo de la marca notoria.

Por su parte, respecto de las marcas renombradas registradas, se les otorga una protección por encima del principio de especialidad, extendiendo sus efectos a cualquier tipo de productos o servicios.

Finalmente, en aquellos casos que la marca supuestamente notoria no se encuentra registrada, su protección solo alcanzará a productos o servicios idénticos o similares.

Según el Profesor Fernández Novoa: (...) *el sistema español es, en realidad un sistema mixto en el que coexisten el registro y la marca usada notoria, esto es, el reconocimiento legal de las marcas notorias no registradas como una anterioridad: marca anterior a la que se encuentra en estado de solicitud, y poderle otorgar facultades al titular de la misma para poder oponerse al registro de esta en el momento procesal oportuno; pero siempre*

*en el radio de acción de los productos o servicios para los cuales es reconocida su notoriedad, no extendiéndose más allá, sin afectar el principio de la especialidad marcaria*³²

CAPITULO VIII: PROTECCION JURIDICA EN EL REGIMEN ANDINO:

8. 1. Marcas notorias en la Decisión 344

La Decisión 344 del 29 de Octubre de 1993 entró en vigencia en Colombia el 1º de Enero de 1994 y reemplazo en su totalidad la Decisión 313 vigente desde el 1º de Febrero de 1992. Si bien la Decisión 344 no definía de forma expresa el concepto de notoriedad, si otorgaba a las marcas notorias una protección mayor que la contemplada por la Convención de París. El literal d) del artículo 83 de la norma en comento establecía que serian irregistrables aquellos signos que: *“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.”*

Del anterior precepto se pueden concluir tres novedades importantes: i) rompe con el principio de especialidad de las marcas al estipular que la protección se otorga con independencia de la clase, ii) rompe con el principio de territorialidad pues permite que la notoriedad de la marca se haya dado en un marco geográfico diferente de aquel donde se invoca su protección y dada cabida al concepto de reciprocidad y iii) ampara las marcas tanto de productos como de servicios.

Así mismo, el literal e) del artículo 83 de la Decisión en comento, establece también como irregistrables los signos similares que sean susceptibles de inducir al consumidor a error

³² FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. (2001). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales SA.

en relación con una marca notoriamente conocida, con independencia de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. La norma citada no hace alusión a un territorio específico y en este sentido debe entenderse que se aplica la misma cobertura señalada en el literal d) del mismo artículo previamente transcrito, es decir, que si un signo es considerado similar al punto de considerar que induce al consumidor a error respecto de una marca notoriamente conocida en el país en el que se solicita el registro, o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, entonces no es susceptible de ser registrado.

Entre las innovaciones implementadas por la Decisión en comento podemos mencionar también que si bien dicha norma no definió el concepto de notoriedad, si señaló algunos criterios para determinar la notoriedad de una marca y consagró una acción especial de cancelación del registro de marcas que sean idénticas o similares a marcas notoriamente conocidas.

Algunos de los criterios que fueron señalados como susceptibles de ser tenidos en cuenta al momento de determinar la característica de notoriedad de una marca, son entre otros, conocimiento de la marca por público consumidor para los productos para los cuales se concedió la marca, antigüedad de la marca, su difusión, publicidad, el uso constante de la marca y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Por último vale la pena resaltar que si bien tanto con la Decisión Andina 344 como con la Decisión Andina 486, se ha consagrado para la comunidad andina el sistema atributivo en virtud del cual el derecho sobre una marca se adquiere con su correspondiente registro, cuando se trata de marcas notorias la Decisión 344 le dio un amplio valor jurídico al uso de dicho signo y a su divulgación entre el público en general, es decir que con no obstante el sistema que atributivo que nos rige, en el evento de un signo notorio no se requería un registro previo sino que bastaba con el conocimiento de dicha marca.

8.2. Marcas notorias en la Decisión 486.

La protección de los signos notorios es objeto de un tratamiento especial en la nueva normatividad y su regulación constituye una de las principales reformas que se introdujeron con la Decisión 486.

El artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha definido a la marca notoria en los siguientes términos: “*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*”.

De la anterior definición, se puede concluir lo siguiente: i) que la norma no se refiere únicamente a las marcas sino a los signos distintivos en general, ii) la territorialidad quedó circunscrita a un País Miembro, restringiendo la posibilidad contemplada en la Decisión 344 de invocar la notoriedad en cualquier país iii) se exige que el signo sea conocido en el sector pertinente y no en el mercado en general quedando consagrado en el artículo 230 ibídem que se entiende por sectores pertinentes, y iv) que el signo puede haber sido dado a conocer por cualquier manera o medio, es decir, que su conocimiento puede haberse derivado de la promoción o publicidad del signo en cualquier otro País Miembro sin que sea indispensable que el signo haya sido usado efectivamente en el país correspondiente.

El concepto de marca notoria ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples pronunciamientos, entre los que puede mencionarse la Interpretación Prejudicial N° 126-IP-2003, marca SMART GAMES, donde indicó:

*“Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, **por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo** (Proceso N° 07-IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA).”*(Resaltado fuera del texto)

Por su parte, de conformidad con el artículo 136, no se podrán registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 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.”

De acuerdo con la Decisión, se impide usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de productos o servicios, que conlleven al titular un daño económico o comercial injusto que conlleve un aprovechamiento ilegal del prestigio de la marca.

Es tal la protección de las marcas notorias, que inclusive, se prohíbe usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, si esto puede causar una dilución de la fuerza distintiva que en definitiva se traduce a un ilegal aprovechamiento del prestigio ajeno.

Como se puede observar en nuestro sistema Andino, al igual que en el Español y en el Europeo, se da una protección mayor a la marca notoria, precisamente con el fin de impedir que terceros se aprovechen injusta o ilegalmente del prestigio y la fama de marcas notoriamente conocidas, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos sus titulares han invertido cuantiosas sumas de dinero para posicionarlas y además conservarlas.

CAPITULO IX: CASUISTICA

9.1. Marcas reconocidas como notorias en Colombia.

A continuación se citaran algunas de las marcas registradas en Colombia que han sido declaradas como marcas notorias por la Superintendencia de Industria y Comercio:

MARCA	EXPEDIENTE	TITULAR	RESOLUCION
ROA	03 - 7607	MOLINOS ROA S.A.	27842 DE 2003
ROYAL	01 - 90292	KRAFT FOODS HOLDINGS, INC	23378 DE 2003
TRANSMILENIO	01 - 38524	TRANSMILENIO S.A.	9365 DE 2003
DOLEX	01 - 2241	SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.	14449 DE 2004
ALKA SELTZER	04 - 9619	BAYER CORPORATION	5966 DE 2005
COCACOLA	04 - 20686	THE COCA COLA COMPANY	21788 DE 2006
ASTOR	03 - 96637	ZADEL INTERNACIONAL S.A.	4132 DE 2006
COLMENA	03 - 96110	FUNDACION SOCIAL S.A.	23642 DE 2006
BIOGEN	04 - 37583	LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.	16398 DE 2006
TRIACTIVE	03 - 81781	TRI-TREX CO. INC	36486 DE 2006
TOTTO	02 - 41088	NALSANI S.A.	12630 DE 2007
KDK	98 - 49035	MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA.	22104 DE 2007
COLMENA	05 - 131201	FUNDACION SOCIAL S.A.	24416 DE 2007
JUAN VALDEZ	06 - 82047	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	28644 DE 2007
ASPIRINA	05 - 9028	BAYER A.G.	37732 DE 2007
PORVENIR	07- 42848	PORVENIR S.A.	10022 DE 2008

XL	05 - 8547	PEGACAUCHO S.A.	12638 DE 2008
FAMILIA	03 - 105538	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	5282 DE 2008
LAND ROVER	93 - 386085	ROVER GROUP LIMITED.	5276 DE 2008
CORNELIANNI	92 - 332831	F. LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI S.P.A.	13207 DE 2008
WAL-MART	94 - 24997	WAL-MART STORES INC.	17939 DE 2008
BAVARIA	92 - 345631	BAVARIA S.A	25025 DE 2009
MUSTANG	02 - 42696	PROTABACO S.A.	24381 DE 2010
BIMBO	01 - 76485	GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.	11636 DE 2011

9.2. Caso BIMBO clase 30 vs. BIMBO clase 25 - Excepción al Principio de Especialidad.

El 10 de Septiembre de 2001, la sociedad LA PAZ INTERNACIONAL S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca denominativa BIMBO para identificar productos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, para identificar vestidos, camisetas, chalecos, pantalones, jeans, pantalones cortos, bermudas, faldas, zapatos, zapatillas, sombrería.

Por su parte la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. (Antes CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.) tiene registrada la marca BIMBO desde el año 1994, para identificar café, té, cacao, azúcar, arroz, pan, pastelería y confitería entre otro, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conforme a lo anterior, la sociedad GRUPO BIMBO presentó oposición al registro de la marca BIMBO solicitada por la sociedad LA PAZ INTERNACIONAL S.A., con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Finalmente el 28 de Febrero de 2011, la Superintendencia profirió la Resolución No. 11636 negando la marca BIMBO solicitada y declarando la notoriedad de la marca BIMBO base de la oposición para los años comprendidos entre 1997 a 2000.

Así las cosas, la Dirección de Signos Distintivos concluyó que *“(...) BIMBO es un signo que viene siendo usada dentro de gran parte del territorio nacional, durante los años de 1997 y 2000, para la promoción de productos de panadería y repostería, marca que además ha tenido una fuerte inversión en publicidad a lo largo de los años 1997 y 2000 (...) obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de los consumidores, quienes reconocen a BIMBO como una de las mejores marcas en lo concerniente a productos de panadería y repostería (...), lo que a su vez refleja un alto grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, la obtención de una posición relevante en el mercado, así como su alto grado de distintividad.”*³³

Una vez probada la notoriedad de la marca BIMBO, la Dirección de Signos Distintivos procedió a efectuar el cotejo marcario entre los signos en conflicto. Respecto de la similitud entre los signos, ésta no merece mayor análisis teniendo en cuenta que se trataba de dos signos idénticos, en cuanto a la conexidad competitiva consideró dicha Dirección que *“En efecto, la causal de notoriedad prospera sin importar los productos o servicios que distinga cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo notorio o de asociación con los productos o servicios. Así, la ruptura del principio de especialidad no sucede en todos los casos, pues si bien la norma menciona “cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplica el signo” dicha frase está unida por una coma a los siguientes requerimientos: “(...) cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios (...).”*³⁴

Como se puede observar, de acuerdo con lo consagrado en la Decisión 486 de 2000, el rompimiento del principio de especialidad depende del grado de notoriedad de la marca, lo que nos puede llevar a pensar que para efectos prácticos procede cuando se trata de

³³ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 11636 del 28 de Febrero de 2011, Expediente No. 01 – 076485.

³⁴ *Ibíd.*

marcas renombrada, sin embargo dado que la Decisión 486 no diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas, resulta potestativo del examinador analizar en qué casos la notoriedad de una marca justifica el rompimiento del principio de especialidad.

Otro aspecto interesante de rescatar del caso que nos ocupa es el periodo respecto del cual se declaró la notoriedad. Tenemos que la marca BIMBO para clase 25 fue solicitada en el año 2001, mismo año en que fue interpuesta la oposición por parte de la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B DE .C.V., sin embargo la decisión final dentro de éste caso fue en el año 2011, es decir 10 años después de haber sido presentada la oposición junto con las correspondientes pruebas de notoriedad de la marca BIMBO. En este caso particular dicha demora se debió a un extravío del expediente que llevo a que se surtiera un trámite de reconstrucción del mismo.

De acuerdo a lo anterior, la sociedad en comento se vio supuestamente beneficiada por una declaración de notoriedad que en la práctica era completamente inútil. El interrogante planteado acá es ¿De qué le sirve a la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B DE .C.V ser beneficiar de una declaración de notoriedad que se remonta a 10 años atrás? Y la respuesta es que no le es de mucha utilidad ya que si desea que para la fecha su marca sea “considerada” por la Superintendencia de Industria y Comercio como una marca notoria, deberá volver a solicitar dicha declaración aportando todas la evidencia pertinente que pruebe la notoriedad del signo para los años 2001 a 2012, es decir, dicha declaración de notoriedad a la que me he referido previamente quedó en letra muerta.

Lo que resulta contradictorio de éste caso es que si la Superintendencia de Industria y Comercio negó la marca BIMBO para identificar productos de la clase 25, haciendo una excepción al Principio de Especialidad, implícitamente está aceptando que la marca BIMBO registrada en clase 30, base de la oposición y correspondiente negación es una marca con un reconocimiento superior al de las normalmente denominadas marcas notorias, es decir, que en teoría se trata de una marca renombrada solo que no se declara explícitamente de esta forma dado que la Decisión 486 no hace alusión a este tipo de marcas. Entonces nos lleva a plantearnos otro interrogante adicional. ¿Siendo la marca BIMBO una marca renombrada no podría considerarse su fama como un hecho notorio que no debe ser probado?

Si lo anterior fuera así, la Superintendencia de Industria y Comercio, podría concederle el beneficio de la notoriedad para los años siguientes a la fecha en que ésta le fue declarada sin que necesitara nuevamente someterse a un trámite extenso y engorroso de probarla o esperar la oportunidad de oponerse al registro de una marca o iniciar su cancelación para poder nuevamente solicitar su declaración.

9.3. Caso DOLEX clase 5 vs. DOLEX clase 36 – Aplicación del Principio de Especialidad:

La sociedad DOLEX DOLLAR EXPRESS, INC, solicitó el registro de la marca DOLEX para identificar servicios de transferencia de dinero, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual se opuso la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. con base en su marca DOLEX registrada para identificar analgésicos dentro la clase 5ª Internacional.

En principio la División de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de la marca DOLEX en clase 5ª y declaró fundada la oposición presentada por SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. negando así el registro de la marca DOLEX solicitada³⁵, decisión que fue recurrida por el apoderado de la sociedad solicitante.

Si bien en reposición la decisión previamente mencionada fue confirmada, finalmente en la instancia de apelación la Superintendencia de Industria y Comercio profirió Resolución No. 36391 del 22 de Julio de 2009, revocando parcialmente la Resolución No. 14449 del 28 de Junio de 2004 declarando infundada la oposición presentada por SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y concediendo el registro de la marca DOLEX a favor de la sociedad DOLEX DOLLAR EXPRESS, INC para identificar servicios de la clase 36 Internacional, al considerar que:

“(…), si bien esta Delegatura no puede, de ninguna manera, desconocer que las marcas base de la oposición son notoriamente conocidas para distinguir analgésicos, ello no es

³⁵ Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 14449 del 28 de Junio de 2004, Expediente No. 01 – 2241.

determinante para negar el signo solicitado a registro, toda vez que los servicios de transferencia de dinero son sustancialmente diferentes a la producción y distribución de productos farmacéuticos. Puntualmente, se observa que los servicios monetarios de transferencia de dinero que pretende amparar el signo solicitado se refieren exclusivamente a la transferencia nacional o internacional de dinero de una persona a otra, servicio que comúnmente se relaciona con las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen. De otra parte, los analgésicos y los fármacos en general se constituyen en productos de uso médico cuya principal finalidad es la de aliviar las deficiencias de salud de los seres humanos.

Por ende, si bien los signos notoriamente conocidos, a la luz de la normatividad vigente en materia de marcas, se protegen del riesgo de confusión o asociación (bien sea con el signo como tal o con su titular o los productos/servicios prestados/ofrecidos por este); del aprovechamiento injusto de su prestigio; o de la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario; en el presente caso, el signo solicitado a registro es completamente distintivo o identificable frente a la marca notoriamente conocida para amparar analgésicos, pues debe tenerse en cuenta que la prestación de servicios de transferencia de dinero es una actividad especializada que no se relaciona competitivamente con la industria farmacéutica. De esta manera, el consumidor promedio no creará que la sociedad titular de la marca DOLEX para amparar productos farmacéuticos amplió su esfera de negocios para dedicarse a la prestación de servicios de transferencia y envío de remesas.”

Como se puede observar, en éste caso a diferencia del anterior la Superintendencia optó por aplicar de forma estricta el principio de Especialidad.

CONCLUSIONES

Como se ha puesto de presente a lo largo de éste escrito, el papel que desempeñan las marcas en el mercado es fundamental no solo para sus titulares sino también para los consumidores, ya que a través de ellas se estimula la competencia empresarial al igual que se asegura la transparencia en las transacciones comerciales. Cada vez es más frecuente que los empresarios de todos los ámbitos inviertan cuantiosas sumas en el registro y posicionamiento de sus marcas, y esto se debe también en gran parte a que actualmente estos signos distintivos han adquirido una gran importancia dentro del mercado a nivel mundial y se han ido convirtiendo en uno de los activos más importantes de las empresas.

De acuerdo a lo anterior, resulta fundamental dentro del mercado actual que dichos signos distintivos gocen de la protección adecuada y es por esta razón que los distintos regímenes jurídicos han consagrado una protección especial para aquellos signos que son notoriamente conocidos o renombrados, ya que su debida protección constituye hoy uno de los pilares fundamentales de cualquier mercado competitivo por ser uno de los elementos más valorados del patrimonio empresarial.

No obstante lo anterior, la respuesta que ha dado el derecho a éste fenómeno económico fue polémico desde sus inicios y ha estado marcado por la postulación de soluciones extremas que iban desde la opción de no tener disposición alguna al respecto hasta llegar al reconocimiento actual de una protección reforzada para estos signos especiales, pasando también por opciones intermedias, como lo es su protección a través de las normas de competencia desleal.

En efecto, es menester aceptar que en la regulación de la notoriedad de las marcas convergen, por ser un tema de singular importancia en el derecho internacional Privado, regulaciones jurídicas de carácter nacional, supranacional e internacional, las cuales, en ocasiones, consagran normas de difícil interpretación.

Si bien actualmente existe conceso sobre la regulación específica que necesitan este tipo de signos, el conflicto en torno al tema de a las marcas notorias y renombradas no es un conflicto que haya cesado o esté cerca a ser solucionado, es un tema complejo que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales sin que a la fecha haya sido posible llegar a un acuerdo uniforme al respecto. El problema principal gira en torno al concepto, distinción y tratamiento jurídico que debe ser conferido tanto a la marca notoria como a la marce renombrada.

Resulta evidente que aun después de muchos años de discusiones a nivel doctrinario, jurisprudencial y de evolución en su regulación jurídica a la fecha no existe consenso ni uniformidad en torno a este tipo de signos; si bien ya es aceptado de forma unánime que existen diferencias entre los signos notorios y los signos renombrados y en que estos dadas sus características requieren de una protección especial, lo cierto es que aún existen muchos vacíos en torno a los supuestos de uno y otro y so forma de probar dichas calidades.

Para el caso particular de la Comunidad Andina, resulta necesario incluir además del concepto de marca notoria el de marca renombrada con el fin de poder establecer con mayor precisión en qué casos sería viable exceptuar la aplicación del principio de especialidad, y el grado de exigibilidad respecto de las pruebas de su calidad ya sea como notoria o renombrada.

Únicamente, mediante una normativa clara, precisa y uniforme será posible despejar las dudas que surgen en relación con este tipo de marcas y las diferencias que existen entre unas y otras, con el objetivo de que las autoridades competentes tengan mayor claridad a la hora de dirimir conflictos o conductas que resulte perjudiciales tanto para los titulares de las marcas notorias o renombradas como para los mismos consumidores.

BIBLIOGRAFIA

1. Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones.
2. Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
3. VERNOT HERNANDEZ, Claudette. *Ensayos de Derecho Contemporáneo*. La marca notoria. Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999.
4. *Revista Colombiana de la Propiedad Industrial*, Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial ACPI, Bogotá, 1995.
5. *Compendio de Doctrina sobre Propiedad Industrial 1992 – 1999*, Superintendencia de Industria y Comercio.
6. BERNAL GUTIERREZ, Rafael. Centenario del Código de Comercio, El Código de Comercio Colombiano Historia y Proyecciones. Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, México, 1991.
7. Decreto 2153 de 1992.
8. METKE MENDEZ, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Editorial Diké, Medellín 2001.
9. www.sic.gov.co
10. www.wipo.int
11. Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883.
12. Ley Española de Marcas - Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
13. Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. ADPIC.
14. www.wto.org
15. Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio de Colombia.
16. FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.
17. VARGAS MENDOZA, Marcelo. “La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual”, FORO Revista de Derecho No. 6, Quito – Ecuador, 2006.

18. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 36391 del 22 de Julio de 2009, Expediente No. 01 – 2241.
19. Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto No. 08034465.
20. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 11636 del 28 de Febrero de 2011, Expediente No. 01 – 076485.
21. CAMACHO G, Ricardo, La Marca Notoria, Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, www.uaipit.com
22. Directiva 89/104 de la Comunidad Europea.
23. FERNANDEZ NOVOA, Carlos Las Funciones de la Marca, V ADI 1978.
24. DE LA FUENTE GARCIA, Elena, *Propiedad industrial, teoría y práctica*, Madrid, 2001.
25. GARCIA VIDAL, Ángel, Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, Madrid, 1999.
26. MARCO ARCALA, Luis Alberto
27. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_reputation_es
28. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 44-IP-2007.
29. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 13-IP-1997.
30. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 10-IP-1998
31. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 55-IP-2002.
32. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 26-IP-1998.
33. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 33-IP-2005.
34. GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial, Concepto y protección, Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pgs. 73 y 74.