



Universidad Internacional de La Rioja

Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad

Trabajo fin de máster presentado por: Zaira Vanessa Haro Bravo
Titulación: Máster Universitario en Propiedad Intelectual
y Derecho de las Nuevas Tecnologías
Línea de investigación: Derecho de Propiedad Industrial
Director/a: Dr. Pablo José Abascal Monedero

Ciudad: Quito - Ecuador
21 de Febrero de 2019
Firmado por:

CATEGORÍA TESAURO: 3.1.5. Derecho Privado

ÍNDICE

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
1. INTRODUCCIÓN	6
2. SISTEMA JURÍDICO DE LAS MARCAS	10
2.1. La naturaleza jurídica de la marca.....	11
2.2. Legislación aplicable a las marcas.....	13
2.2.1 Legislación Internacional.....	13
2.2.2. Legislación Europea.....	14
2.2.3. Legislación Nacional.....	14
3. CONCEPTUALIZACIÓN MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	15
3.1. Concepto de marca notoria.....	15
3.2. Concepto de marca renombrada.....	16
4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	18
4.1. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial - CUP.....	18
4.2. Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio - ADPIC.....	23
5. ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	25
5.1. La marca notoria con la Ley 32/1988.....	25
5.2. La marca notoria con la Ley 17/2001.....	26
5.3. La marca renombrada con la Ley 32/1988.....	27
5.4. La marca renombrada con la Ley 17/2001.....	27
6. NORMATIVA VIGENTE ESPAÑOLA EN RELACIÓN A LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	28
6.1. Reflexiones al Real Decreto Ley 23/2018.....	31
7. CONSIDERACIONES DE LA MARCA NOTORIA.....	33
7.1. Prueba del carácter notorio de la marca.....	33
7.2. Posición jurídica del titular de la marca notoria.....	35
7.3. El aprovechamiento indebido y el menoscabo de la notoriedad de la marca.....	36
8. CONSIDERACIONES DE LA MARCA RENOMBRADA	38
8.1. Prueba para reconocimiento de la marca renombrada.....	38
8.2. Posición jurídica del titular de la marca renombrada.....	39
8.3. El aprovechamiento indebido y el menoscabo de la marca renombrada.....	40
9. REGISTRO DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	42
9.1. La registrabilidad de las marcas notorias y renombradas.....	42
9.2. Factores que inciden en las marcas notorias y renombradas.....	44
9.3. Principales diferencias.....	46
9.4. El principio de especialidad.....	47
9.5. El riesgo de vulgarización de las marcas notorias y renombradas.....	50
10. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS: DERECHO ESPAÑOL Y DERECHO COMPARADO	53
10.1. Semejanzas y diferencias en la protección de las marcas notorias y renombradas, entre el sistema español y la Unión Europea.....	54
11. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA Y SU RELACIÓN CON	

LA COMPETENCIA DESLEAL.....	57
12. LA PUBLICIDAD EN EL INTERNET COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS.....	61
13. LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS EN EL SISTEMA NORTEAMERICANO	63
14. LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS EN EL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO – CAN	66
CONCLUSIONES	69
LISTADO DE ABREVIATURAS	71
BIBLIOGRAFÍA.....	72

RESUMEN

La influencia de la oferta y la demanda en el mercado, han llevado a los empresarios a poner a disposición de los consumidores nuevas presentaciones de productos y servicios representadas por las marcas, las cuales se han adecuando a distintos modelos de mercado con el fin de obtener una merecida retribución económica por la utilidad que se genera de su uso o consumo, satisfaciendo las necesidades de la vida cotidiana.

El paso de las marcas por el comercio y su duración en el mismo, han trazado su trayectoria como resultado del esfuerzo y sacrificio invertido a lo largo de los años, surgiendo así las marcas notorias y renombradas en el tráfico mercantil.

La fama y prestigio de las marcas notorias y renombradas han permitido una consideración de carácter especial a las mismas, en base al mérito que han obtenido por alcanzar altos niveles de consumo en el mercado, en pro de incentivar las creaciones intelectuales como aporte al desarrollo económico y cultural.

En el presente trabajo, se estudiará el tratamiento que brinda principalmente el sistema español a las marcas notorias y renombradas con una breve referencia al sistema Norteamericano y al régimen Comunitario Andino.

PALABRAS CLAVE: marcas, notoriedad, renombre, protección, tutela, registro.

ABSTRACT

The influence of supply and demand in the market, have led entrepreneurs to make available to consumers new presentations of products and services represented by brands, which have been adapted to different market models in order to obtain a well-deserved economic retribution for the utility that is generated from its use or consumption, satisfying the needs of daily life.

The passage of brands by trade and its duration in it, have traced their trajectory as a result of the effort and sacrifice invested over the years, thus emerging notorious and renowned brands in commercial traffic.

The fame and prestige of well-known and renowned brands have allowed a special consideration to them, based on the merit they have obtained to achieve high levels of consumption in the market, in order to encourage intellectual creations as a contribution to economic development and cultural.

In the present work, the treatment provided mainly by the Spanish system to well-known and renowned brands with a brief reference to the North American system and the Andean Community regime will be studied.

KEYWORDS: brands, notoriety, renown, protection, guardianship, registration.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrollará la temática relacionada con las marcas notorias y renombradas, mismo que abarcará su conceptualización, protección y publicidad, para lo cual servirán como fuentes y bases del presente trabajo, la doctrina, revistas en Derecho, jurisprudencia, legislación internacional, estatal y nacional, las cuales serán sustentadas en las respectivas citas y en el apartado de bibliografía.

Cabe señalar que se tomará como principal referencia de estudio a la legislación española para el análisis de las figuras marcarias que son objeto del presente Trabajo de Fin de Máster, además de realizarse una breve mención a los sistemas de Estados Unidos y al régimen Comunitario Andino, para objeto de comparación entre los diferentes modelos de protección.

El progreso de la sociedad ha sido definido desde siempre por el intercambio de productos y servicios en el mercado, aportando a los países en el crecimiento de su economía; al ser productos y servicios que deben ofertarse en el mercado, merecen ser distinguidos en relación a sus similares, para efectos de una sana competencia y así evitar que se distorsione la información publicitaria, por tanto surge la necesidad de proteger los signos distintivos, mismos que son parte del tráfico comercial.

Al ser las marcas susceptibles de representación gráfica y perceptibles por los consumidores y público en general, son bienes inmateriales que desembocan en la memoria del consumidor y por tanto influyen en su decisión al momento de adquirir un producto o un servicio.

En el mundo marcario, existen varios tipos de marcas que, de acuerdo a su naturaleza pueden ser denominativas, figurativas, mixtas, en muchas legislaciones reconocen incluso a las marcas olfativas, auditivas, o aquellas que distinguen algún color especial, entre otras; pero más allá de una enumeración taxativa de las marcas, cabe detenernos a analizar la experiencia y la trayectoria que se plasma en un signo distintivo, llegando a ocupar un fuerte posicionamiento en el mercado por su alto grado de conocimiento en los usuarios finales.

El público consumidor es un factor fundamental para calificar el grado de difusión en el mercado y su aceptación, ya que a raíz de esto, la marca logra gozar de prestigio y de fama ya sea en un determinado sector reconocido o a nivel mundial, lo cual lleva a obtener grandes ganancias a los empresarios que realizaron inversiones para la promoción de su marca.

Sobre lo dicho, resulta interesante analizar además, las marcas notorias en relación con las marcas renombradas, por lo que cabe plantearse ¿Por qué deben protegerse las marcas notorias y renombradas en el sistema de propiedad industrial? De esta pregunta se logran desprender varias respuestas; pues bien; como primera respuesta, es importante distinguir que la marca notoria y la marca renombrada no son lo mismo aunque comparten similares contornos, sobre lo cual, en este trabajo se analizarán sus semejanzas y diferencias doctrinales y legales; como segunda respuesta, su protección resulta necesaria tanto en cuanto, las marcas notorias y renombradas representan un alto impacto en las economías nacionales; como tercera respuesta, la adecuada protección de las marcas notorias y renombradas coadyuva a delimitar un mercado con competencia leal y reglas

claras de comercialización, evitando las distorsiones e infracciones por el uso indebido por parte de terceros que buscan beneficiarse de la buena fama que las marcas han adquirido en el mercado; y, como cuarta respuesta, la protección de estas marcas, permite que los empresarios puedan obtener un elevado número de clientes, generándoles grandes beneficios como retribución al esfuerzo y recursos invertidos para su desarrollo.

La protección de las marcas notorias y renombradas, resulta un tinte necesario para su crecimiento y rendimiento económico en la sociedad de los empresarios, mejorando cada vez la oferta de sus productos o servicios; en este sentido, se analizarán los cambios y la problemática que trajo consigo el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, mismo que entró en vigencia desde el 14 de enero de 2019 y modificó sustancialmente varias regulaciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, entre ellas, la protección jurídica a las marcas notorias y renombradas, sobre lo cual, en adelante, la tutela de esta norma operará para el renombre. Además se examinará en este estudio, los atributos de la marca notoria y renombrada, sus medios de prueba, las regulaciones que existen para su registro, el ámbito territorial que estas marcas involucran, los casos en los cuales se puede producir la cancelación de su registro, las condiciones de su uso para mantenerse en el mercado y con su registro.

Además de la legislación española, será de vital importancia conocer la protección que se otorga a las marcas notorias y renombradas por medio de los instrumentos de carácter internacional tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC; la normativa internacional resulta de carácter trascendental en este estudio, debido al alcance que tiene la marca notoria y renombrada por su naturaleza, siendo vital conocer los preceptos jurídicos en el Derecho Europeo, con el fin de relacionar los aportes a escala nacional como europea.

En este trabajo se busca también conocer la posición jurídica del titular frente a la sociedad y los requisitos para la obtención de su registro o protección, de tal manera que se analicen los casos en los cuales la marca notoria y renombrada que no ostenten un registro gocen o no de protección jurídica, sobre lo cual el titular podrá ejercer los derechos que la Ley y los instrumentos internacionales le facultan en razón de su condición para proteger sus bienes intangibles ante terceros, mismos que pueden aprovecharse indebidamente del prestigio y fama que gozan las marcas notorias y renombradas, situación que puede desembocar en el menoscabo de su prestigio, su reputación y de su carácter distintivo como marca.

También se considerará en este estudio cuales son los medios de prueba idóneos para la defensa de los derechos propiedad industrial que le respaldan al titular de las marcas notorias y renombradas, a efectos de frenar las actuaciones ilegales realizadas por terceros en las acciones legales que se deriven por las afectaciones a su fama y prestigio.

El mundo de las marcas notorias tenía una especial protección en la Ley por tratarse de signos distintivos que han adquirido fuerza en el mercado y que ahora con la nueva normativa no existe una regulación que garantice la sostenibilidad de la marca notoria en su sistema económico, por lo que se debe buscar la generación de

incentivos a sus titulares para el desarrollo de nuevos productos o servicios en el mercado, sin olvidar la generación de empleo que se deriva de estas empresas.

Al encontrarnos ante una época totalmente globalizada, la sociedad exige cambios de manera constante en la oferta y demanda de productos o servicios, para lo cual, las marcas representan un factor potencial para distinguir no solo a los productos o servicios que ofertan, sino también su procedencia empresarial, pues en palabras de Carlos Fernández Nóvoa *“La función fundamental y primaria de la marca es poner de manifiesto ante el público que los productos (o servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa”*¹.

Por tanto, la posición que la empresa ocupa en el mercado como efecto de la marca notoria y renombrada es una relación mutua, toda vez que la marca desempeña una función informativa de los productos y servicios que su titular oferta, siendo parte de su objeto específico; además la marca muestra al público consumidor que su producto o servicio posee características que le diferencian de otros, tales como su calidad, característica que bordea toda la relación comercial con los usuarios finales, es decir, el público consumidor, siendo un patrón de garantía que la marca brinda y que una vez más está ligado a su origen empresarial.

Cabe señalar que las marcas notorias y renombradas cumplen múltiples funciones y que todas ellas se conectan entre sí, tornándose como principal, la función publicitaria, considerada a mi juicio la más relevante a efectos de la temática que nos atañe; ligada a esta afirmación, se debe mencionar que la marca notoria y renombrada, desde sus inicios debe atravesar por una serie de procesos en el tráfico mercantil para adquirir su fama y prestigio, incluyendo el gran esfuerzo de su titular o cotitulares al invertir en tiempo, recursos y materiales para obtener un producto sumamente diferenciado ante el público consumidor, produciendo así la publicidad de calidad un fuerte impacto, sobre este fundamento, la doctrina española en palabras de Areán Lalín sostiene *“la función publicitaria de la marca tiene un indudable relieve jurídico que se mantiene en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y – sobre todo – la regulación jurídica del cambio de forma de la marca.”*²

Otro factor, es el papel que las autoridades desempeñan para que opere el reconocimiento de la notoriedad de la marca y de su renombre, ya que su prestigio y fama requiere una protección especial, misma que debe ser oponible frente a terceros con un tinte garantista para los grandes inversionistas, puesto que el posicionamiento de una marca en el mercado, es un trabajo que conlleva muchos años de esfuerzo y de experiencia en el sector, siendo indudable que el reconocimiento tiene por detrás grandes sumas dinerarias invertidas en la mejora de sus productos y servicios, publicidad, calidad, imagen del origen empresarial y demás factores que demandan el levantamiento de la marca, por lo que resulta importante considerar en este estudio, el proceso que involucra el nacimiento de la marca hasta su etapa de impacto en el mundo comercial incluyendo los elementos que intervienen para mantener esa posición.

¹ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 490.

² AREÁN LALÍN, M., 1985. *El Cambio de Forma de la Marca*. Santiago de Compostela. Pp 57 y ss.

Es importante considerar que, el comportamiento de los empresarios que actúan como terceros es otro factor que influirá en el proceso de la marca en el mercado, ya que muchas sociedades pretenden aprovecharse de la alta fama de los productos y servicios que se despliegan en la oferta y demanda, siendo un aspecto que se debe considerar a la hora de proteger los derechos del titular frente a su marca y los frutos que ésta da.

Como se puede observar, la marca en sí es un accesorio del cual no se puede prescindir en el tráfico económico, no se diga si ésta contiene un elevado prestigio y genera múltiples beneficios dinerarios a su titular o cotitulares, convirtiéndose entonces la marca en la llave que abrirá muchas puertas en este mundo globalizado, en donde la sociedad de la información ha cobrado mucha fuerza como consecuencia de la internet, otorgando una herramienta más a los empresarios para su expansión por otros medios, que son los digitales, teniendo como resultado una fuerte repercusión en el usuario consumidor, ya que las nuevas tecnologías han sido el hincapié para que muchas marcas logren posicionarse en el mercado, con alto nivel de publicidad en las redes sociales.

De lo dicho, se puede desprender que, existe una fuerte necesidad de proteger los derechos que demandan no solo de las marcas renombradas sino exigir el reconocimiento de las marcas notorias en la normativa española, en virtud de todos los elementos que le dotan a su posición, existiendo por detrás muchas pérdidas que se pueden ocasionar y el declive de toda una historia que dio origen al prestigio y a la fama del signo distintivo, todo esto, como consecuencia de un abandono normativo en este entorno.

Finalmente, se puede concluir que el estudio de “Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad” traerá una nueva visión en el tráfico mercantil, puesto que buscará concientizar al público consumidor y a los empresarios sobre la importancia que atañe la protección y el respeto al posicionamiento que una marca ha adquirido en el espacio económico de un determinado territorio como producto de un largo trayecto y esfuerzo de sus titulares para contribuir con sus productos y servicios a la sociedad, por lo que además de conocer los medios de protección del renombre de la marca, resulta trascendental sugerir el reconocimiento y protección de la notoriedad en la normativa marcaria española.

2. SISTEMA JURÍDICO DE LAS MARCAS

Dentro del sistema de la propiedad industrial, se encuentran protegidos los signos distintivos, entre ellos, la marca, misma que opera para distinguir productos y servicios en el mercado, dejando grandes efectos en el campo económico y empresarial.

La marca ha ganado gran importancia por sus características, tales como ser susceptibles de representación gráfica y la capacidad de distinguir productos y servicios, diferenciándolos a los unos de los otros, a fin de poder ejercer una libre competencia en el tráfico mercantil; sin embargo cabe añadir que España con la actual normativa ya no contempla en su Ley de Marcas a la “representación gráfica”, pues ahora solo exige que sea susceptible de “representación”, con motivo a los avances tecnológicos que puedan representar de manera no gráfica a la marca, como por ejemplo los videos o sonidos, por lo que bastaría que la marca se pueda representar en el Registro de Marcas; dicha representación debe ser “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”³, por lo que el objeto de protección debe percibirse tanto por las autoridades como por el público consumidor.

La libre competencia en el campo de la propiedad industrial, encuentra sus excepciones, por los derechos que la Ley le reconoce a su titular, puesto que, al otorgarse el derecho de la marca, el titular tiene dos facultades: la primera, es la facultad de usar exclusivamente su marca, conocida como *ius utendi* y la segunda enfocada en el *ius prohibendi*, para impedir que terceros utilicen su marca sin su autorización.

Resulta necesario apreciar que la marca cumple una función importante para la economía, ya que permite que se oferten productos y servicios en el mercado, los cuales están representados por un signo distintivo, mismo que debe ser registrado para que el titular obtenga la debida protección, entre las características que le rodean a la marca como derecho de propiedad industrial podemos encontrar que:

1.- Son derechos exclusivos y excluyentes.- La marca le otorga a su titular el privilegio de oponer su derecho frente a terceros, pues su carácter exclusivo no permite que exista otra denominación que sea idéntica o similar a la marca registrada, por tanto, opera de la mano el factor excluyente, es decir, aquel que no permite la coexistencia de los signos que siendo iguales o similares persigan el mismo fin, bloqueando de esta manera a terceros que puedan afectar a su registro, garantizando a la marca un espacio en el mercado a fin de reprimir los actos de violación que pueden surgir en el trayecto comercial.

2.- Son derechos registrables.- El derecho marcario es de carácter constitutivo, pues necesita necesariamente de su registro para ser reconocido como tal, evidentemente, su registro se otorga siempre y cuando cumpla con los requisitos del carácter distintivo y representación gráfica (en España solo

³ Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de diciembre de 2018, núm. 312. pp 3.

distintividad y representación), impidiendo que exista por ende un doble registro sobre un mismo derecho, respetando la prioridad de la marca anterior, dicho en palabras de Fernández Nóvoa, las marcas “*nacen en virtud de un acto administrativo de concesión dictado después de seguir el procedimiento expresamente previsto en sus respectivas leyes para la concesión de cada derecho*”⁴. Cabe decir que, el efecto constitutivo del registro tiene un tinte más fuerte que el efecto declarativo que surte en la propiedad intelectual, dado que el registro en la propiedad industrial, está rodeado por las actuaciones administrativas que hay de por medio para la obtención del derecho. Un elemento importante a destacar en el registro, es que el derecho debe ser solicitado de buena fe “*bona fides*”, es decir, sin la intención de interrumpir u obstaculizar un derecho previamente reconocido.

3.- Surten efectos territoriales.- El derecho que se confiere sobre la marca surte efectos en el territorio que fue solicitada; el registro otorgado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM en adelante) permite que su titular sea reconocido a nivel nacional en España. No obstante, puede surtir efectos a nivel comunitario si se trata de una marca comunitaria.

4.- Son renovables.- En contexto general los derechos de propiedad industrial se encuentran limitados en el tiempo, desencadenando en una vigencia limitada del derecho como por ejemplo en el caso de las patentes, las cuales tienen una protección de 20 años, pasado este tiempo el uso de la patente pasa al dominio público; en la marca no ocurre lo mismo, pues el derecho a su titular se concede inicialmente por 10 años, pero con la ventaja de que el derecho se pueda renovar ilimitadamente, sobre lo cual, el titular de un signo distintivo goza de perdurabilidad en el tiempo y en el mercado, siempre y cuando tenga el debido cuidado y la debida diligencia de mantener renovada su marca, ya que si no se ocupa de la renovación, la marca obtendría una causa para caducidad por la expiración de su derecho y como consecuencia quedaría expuesta al dominio público.

Es importante señalar que, de darse la caducidad de la marca por falta de renovación, ésta consistiría más en la expiración del plazo que en la renovación en sí.

2.1. La naturaleza jurídica de la marca.

La naturaleza de la marca se puede ver a partir de varios elementos que se diferencian y se complementan a la vez:

1.- El primer elemento, es sobre el dominio que le otorga al titular de la marca la propiedad industrial, pues puede gozar y disponer desde una posición de poder, pero no es un poder sobre cualquier bien, no un bien inmueble o mueble, sino sobre un bien inmaterial, es decir, la propiedad industrial no regula cualquier propiedad, por tanto su titular goza de un derecho subjetivo por excelencia sobre la marca.

⁴ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 66

Es importante notar que, la propiedad industrial a diferencia de la propiedad común (entiéndase aquella que recae sobre bienes tangibles) otorga a sus titulares la posibilidad de mantener vigente la marca, siempre que ésta sea renovada, por lo que este signo distintivo no es perpetuo sin la intervención y la debida diligencia de su titular en mantener su constante renovación.

La marca nace a partir de que su resolución es concedida, lo cual implica una solicitud previa de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM, por lo que a diferencia de la propiedad intelectual su derecho es constitutivo y no declarativo, siendo por tanto “*calificados como derechos registrales*”⁵

2.- El segundo elemento va encaminado a la territorialidad de la marca, pues surte efectos en todo el territorio español.

3.- El tercer punto a considerar es el objeto sobre el que recae el bien, en el caso de la propiedad industrial existen dos elementos, el bien inmaterial también llamado *corpus mysticum*, como ejemplo tenemos a la marca o el signo, y el soporte o *corpus mechanicum* en el cual se plasma el producto o envase que representa la marca, por lo que el consumidor final adquiere un derecho de propiedad para usar, gozar y disponer del producto, más no de la marca, pues la misma sigue perteneciendo a su titular.

De lo manifestado, se puede dilucidar que la marca es susceptible de una doble utilidad, pues en palabras de Gómez Segade “*..las notas peculiares de los bienes inmateriales. La primera es que son susceptibles de una doble utilidad: de una parte, la utilidad del bien inmaterial en sí, que se deriva de la utilización en exclusiva que confiere a su titular el derecho de propiedad industrial concedido; y, de otra, la utilidad económica derivada de la comercialización de los productos en los que se traduce o que comportan el correspondiente derecho de propiedad industrial...*”⁶, siendo así que el soporte sobre el cual se mantiene la marca puede ser adquirido por múltiples consumidores, pero no les otorga ningún derecho sobre la marca, solo el derecho sobre la cosa material, siendo este susceptible de goce.

4.- La explotación económica que confiere la marca, es otro elemento a tomarse en cuenta, puesto que su titular se hace merecedor de su explotación exclusiva, sin menoscabo de las licencias o cesiones que desee conceder a terceros, no obstante, el titular en principio contiene la exclusividad de la explotación comercial de su marca, involucrando que todo ajeno a este debe abstenerse de invadir ese espacio sin la debida autorización, resultando lógico afirmar que el derecho de exclusividad de una marca impide la libre competencia, por la protección que su registro le otorga, marcando así una diferencia entre el derecho de propiedad industrial y el derecho de propiedad intelectual, pues como lo expresa Fernández Nóvoa el primero es exclusivo y excluyente, mientras que el segundo únicamente es exclusivo pero no excluyente, ya que solo protege al autor de una obra contra la copia.

5.- El derecho de propiedad industrial es un derecho *sui generis*, ya que no se agota con el mero derecho de propiedad porque no es una simple propiedad, como ya se

⁵ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 56.

⁶ GÓMEZ SEGADÉ, J., 1974. *El Secreto Industrial (Know-How). Concepto y su Protección*. Madrid. Editorial Tecnos. pp 75.

dijo en párrafos anteriores, el titular de la marca obtiene derechos exclusivos y excluyentes.

6.- Otro elemento importante que parte del análisis marcario, va ligado a sus principios, la doctrina enfoca especial atención en dos de ellos, el principio de registro y el principio de especialidad, los cuales coadyuvan a la protección de los derechos del titular frente a su marca; el principio de registro otorga seguridad jurídica amparando a su titular con el derecho de prioridad en el uso, no obstante, este principio debe velar que en el momento del registro de la marca, el analista marcario tenga la debida diligencia y cuidado de que la marca en curso del registro no sea similar o idéntica a un signo distintivo que goce de notoriedad o renombre; por otro lado, también está el principio de especialidad, el mismo que tiene como regla la coexistencia pacífica de dos marcas similares o idénticas cuando persiguen diferentes finalidades, es decir, cuando no están enmarcados en la misma clase internacional o clases relacionadas, dado que persiguen diferentes conceptos en el mercado con la petición del registro, pues a decir en palabras de Montiano Monteagudo “... las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ser ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o similares.”⁷.

Dentro de la coexistencia pacífica que debe existir entre las marcas que son objeto de aplicación del principio de especialidad, es importante mencionar que no debe producirse el riesgo de inducción a errores con motivo de su similitud o identidad de los productos o servicios, para lo cual, el análisis debe ser minucioso al momento de determinar su coexistencia en el tráfico mercantil.

Sobre lo expuesto, resulta importante mencionar que el derecho marcario aporta a la economía tanto nacional como internacional, siendo un gran engranaje para el movimiento de recursos, productos y servicios, pues en palabras de Adrián Otten “el hecho de que la propiedad intelectual haya pasado a ocupar el centro de la escena de las relaciones económicas internacionales no es sorprendente, habida cuenta de su importancia, ya grande y todavía creciente, para las condiciones de la competencia internacional en muchos sectores de la actividad económica”⁸. Al respecto cabe aclarar que la cita textual se refiere a la propiedad intelectual como tal, sin mencionar explícitamente a la propiedad industrial, no obstante entiéndase su espíritu en sentido amplio, pues algunas corrientes conciben a la propiedad industrial dentro del concepto global de la propiedad intelectual.

2.2. Legislación aplicable a las marcas.

2.2.1 Legislación Internacional.

La legislación internacional viene dada por el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP), España ratificó este convenio el 6 junio de 1884, mismo que trajo consigo en su artículo 6 bis, aportes sobre la regulación de la marca notoria a nivel internacional.

⁷ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 37.

⁸ OTTEN, A. 1997. cfr *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. IDEI. Madrid. pp 22.

También se encuentra el Arreglo de Niza, que es un tratado multilateral que data de 1957 administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, el cual establece la Clasificación internacional de Niza, misma que brinda un sistema de clasificación de productos y servicios útil y necesario para el proceso de registro marcario.

Como norma importante, además está el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC firmado en 1994 (en adelante ADPIC), España lo ratificó el 30 de diciembre de 1994 y entró en vigor en este país desde el 25 de enero de 1995, España ha seguido sus normas con el apego al contenido mínimo sobre cada uno de los derechos que protege.

2.2.2. Legislación Europea.

Dentro de la legislación europea podemos encontrar a la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual realiza modificaciones a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, reforzando la figura del *ius prohibendi* para los titulares de las marcas renombradas. Cabe señalar que esta Directiva motivó la reforma a la Ley de Marcas Española, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2018, desde el 14 de enero de 2019.

Sin dejar de mencionar al Reglamento UE 2015/2424, mismo que entró en vigor el 23 de marzo de 2016, con esta norma, las marcas comunitarias existentes automáticamente pasan a ser marcas de la Unión Europea; y, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) situada en Alicante, se denomina en adelante Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

2.2.3. Legislación Nacional.

Dentro de la legislación nacional española se encuentra la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, esta ley, como se verá más adelante trajo consigo aportes al tratamiento de las marcas notorias y renombradas, reforzando el sistema de protección de las primeras e incorporando el tratamiento de las segundas; no obstante con las actuales reformas, solo protege a la marca renombrada.

Adicionalmente, está el Reglamento a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el cual, entró en vigencia con el Real Decreto 687/2002 de 12 de julio de 2002, mismo que contempla a la marca notoria y renombrada dentro de los parámetros para presentar el escrito de oposición.

Y como reciente novedad, se encuentra al Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, esta normativa entró en vigencia desde el 14 de enero de 2019, modificando sustancialmente varias regulaciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, entre ellas, la protección jurídica a las marcas notorias y renombradas, únicamente regulando en adelante las marcas renombradas con una breve mención a la marca notoria no registrada, pero desapareciendo su distinción; no obstante las disposiciones que esta nueva norma regula sobre la competencia de la OEPM para decretar directamente la nulidad o caducidad de las marcas, entrarán en vigencia el 14 de enero de 2023, continuándose hasta entonces el trámite en la jurisdicción civil, con

la aplicación de los artículos del nuevo título VI referente a la “nulidad y caducidad” de la Ley de Marcas actual.

3. CONCEPTUALIZACIÓN MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

3.1. Concepto de marca notoria.

Uno de los temas de mayor polémica en el mundo de la propiedad industrial, es delimitar la notoriedad y el renombre en una marca, pues en ciertas ocasiones se ha prestado a confusión su interpretación y a ciertas discrepancias al momento de valorar este signo, sobre lo cual en este apartado se analizará la temática concerniente a la marca notoria, para posteriormente tratar los preceptos de la marca renombrada.

Pues a decir de González Bueno, la marca notoria es *“generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue aquella”*⁹.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en el ahora ya derogado artículo 8 apartado 2, (como consecuencia de la entrada en vigencia del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas), definía a la marca notoria de la siguiente manera:

*“2. A los efectos de esta Ley, 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. 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.”* (negrilla me pertenece)

En base a los conceptos antedichos, se puede colegir que la marca notoria es aquel signo distintivo que goza de prestigio en un sector determinado del mercado o relacionado, en el cual se ofertan sus productos o servicios, con independencia de su registro.

Es importante notar que la marca goza de notoriedad cuando ha obtenido un lugar importante en determinado sector del comercio, no obstante, resulta necesario mencionar que España reconocía la existencia de marcas notorias registradas como no registradas, lo cual no difería en la intensidad en la que la marca escalaba entre los sectores pertinentes del público consumidor; sobre el tema de su registrabilidad se analizará más adelante desde el punto de vista doctrinario y su falta de regulación en la normativa nacional vigente de marcas española.

⁹ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 42.

Ante la notoriedad de la marca, se presentan varios factores que permiten estimar si existe o no esta condición, pues dentro de los parámetros, debe ser de fácil identificación por parte de los consumidores que pertenecen al sector que oferta el producto o servicio, siendo así que las palabras de González Bueno, resultan parte de esta afirmación al decir que *“La falta de toda vinculación sugestiva con el producto marcado, la creatividad en la elección del nombre, etc., tienen sin duda una notable influencia a la hora de favorecer o dificultar la adquisición de una notoriedad.”*¹⁰ No obstante, siempre entran las particularidades de cada caso para analizar la notoriedad, dado que no todas las marcas de esta característica alcanzan el prestigio en un tiempo determinado, siendo así que algunas marcas pueden tardar en llegar a ese rango, mientras que otras, de acuerdo a su naturaleza u oferta de productos o servicios o incluso la calidad de los productos o servicios marcados pueden alcanzar una posición importante y dominante en el sector que figura la marca o sus similares.

Se debe añadir además que, la marca notoria puede ostentar un alto grado de conocimiento en sus consumidores, atendiendo su composición, tal como se manifiesta en la citada sentencia que *“la singular aptitud para su difusión de las marcas denominativas, precisadas de la comunicación de la imagen, facilitan su conocimiento por el público en general y en círculos de población más amplios que las marcas gráficas”*¹¹, por tanto la estructura de la marca puede contener variedades, desde ser denominativa, gráfica o incluso mixta, al final del día hay factores que pesan más para que una marca alcance la notoriedad, tales como la exclusividad, puesto que gozará de esta característica cuanto mayor sea la ausencia de similitudes o identidad con otros signos distintivos.

El qui de la marca notoria es conseguir que los consumidores del sector determinado al cual está enfocado el producto o servicio, puedan identificar en su generalidad a la marca aún cuando ésta sea desconocida en otros ámbitos.

3.2. Concepto de marca renombrada.

El Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, vigente desde el 14 de enero de 2019, no define de manera explícita a la marca renombrada, sobre lo cual, en este punto se tomará como referencia al antiguo apartado 3 del ya derogado artículo 8 de la LM, el cual definía a la marca renombrada de la siguiente manera:

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

En esta definición ya se encuentra una primera diferencia entre la marca notoria ya definida en párrafos anteriores y la marca renombrada, misma que nos abarcará en los siguientes puntos de estudio, sobre lo cual, cabe señalar que la marca

¹⁰ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 108.

¹¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), 1 de diciembre de 1999. (Sentencia tomada de la referencia señalada por el autor: GONZÁLEZ, Marcas Notorias y..., ob. cit., pp 108.)

renombrada es aquel signo distintivo que goza de un elevado reconocimiento en una dimensión muy extensa y general del mercado.

En palabras de Montiano Moteagudo “*La marca renombrada (.....), entendida como aquel signo que atesora una elevada dosis de reputación y prestigio, permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los lindes de la regla de la especialidad.*”¹² De lo citado, se puede notar que la marca renombrada tiene un alcance más amplio, pues abarca una generalidad en el mercado y trasciende fronteras, obteniendo así un papel importante en las economías nacionales como internacionales, ya que no solo basta presentar en el tráfico mercantil un buen producto o servicio, sino que además, depende del estado actual de la economía. La posición de la marca, permite que su titular pueda gozar de la reserva del alto renombre de su signo ante terceros, a fin de evitar actuaciones ilícitas ante sus derechos.

Es importante señalar que la marca renombrada opera en el mercado independientemente de su registro y para ser reconocida como renombrada, debe cumplir con ciertos parámetros, entre ellos, la dimensión que es capaz de llegar a abarcar al público en general, es decir, tiene un reconocimiento más elevado como fundamento de su razonable expectativa de calidad de sus productos o servicios; sobre este punto, hay tratadistas de la materia como Fernández Nóvoa, quien considera que la marca renombrada es un subtipo individualizado de la marca notoriamente conocida.

El renombre de la marca está enfocado a un factor cuantitativo, puesto que depende de cuántos consumidores son capaces de identificarla en el mercado, como lo afirma González Bueno “*Lo esencial es que el signo distintivo sea conocida por el público en general, cayendo en el ámbito de lo anecdótico el porqué último de ese conocimiento.*”¹³ Sobre lo dicho, un tema a plantearse es ¿Porqué una marca renombrada goza de reconocimiento? Se podría decir que existe una combinación de factores tales como el conocimiento generalizado o la calidad de los productos, por lo que, al tratarse de una marca renombrada ¿Qué piensa el consumidor, antes de elegir el producto de una marca de alto renombre? O más bien ¿Porqué lo elige? Ya que al gozar de un alto renombre, tiene su titular el privilegio de que su marca sea consumida por el solo hecho de ser de un conocimiento generalizado, más no porque su calidad siga siendo la misma que en un inicio, no obstante, puede ser al revés, el consumidor puede elegir el producto por la calidad que lo rodea y por su elección, en este sentido, la marca renombrada es beneficiaria de su propia imagen, calidad, reputación, prestigio, etc., ante lo cual basta uno de esos elementos para que el consumidor decida obtener el producto o servicio.

Un ejemplo de este caso puede ser lo que ocurre con la marca “*APPLE*”, pues al ser una marca de renombre, que goza de un elevado conocimiento por el público en general a escala mundial, desentraña en los consumidores una gran capacidad de obtener sus productos, ya sean i phones, tablets, computadoras, etc., debido a su gran fama y prestigio; en situaciones como esta se dan los dos casos en los consumidores, pues hay aquellos que obtienen sus productos porque la marca es

¹² MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 48.

¹³ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. *Marcas Notorias y Renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 66.

de un conocimiento generalizado, operando por tanto, la tendencia y la moda que esta marca ha obtenido por muchos años; y, por otro lado, también están los consumidores que obtienen estos productos por su calidad, porque gustan del material del cual está hecho el producto, su pantalla o resolución, etc.; siendo así que también pueden coexistir los dos elementos o muchos más que le otorguen un plus al producto o servicio.

Cuando nos referimos a la marca renombrada, resulta necesario entender qué se entiende por “público en general”, en palabras de González Bueno, “*es la suma o la abstracción de todos los sectores pertinentes del público*”¹⁴, es decir, abarca a la mayoría de los sectores que forman parte de una actividad económica, es como una suma de múltiples notoriedades expandidas por todos el tráfico mercantil, en tal caso, un ejemplo muy cercano es la Coca-Cola, misma que resulta plenamente reconocida, de alto prestigio y fama a nivel mundial, sobre la cual no existe la necesidad de demostrar su renombre, en razón de su fuerte carácter distintivo, por tanto no existe un porcentaje delimitado para calificar al “publico en general”.

Respecto de si la marca renombrada goza o no de sustantividad propia, se puede decir que es un tema que ha generado debate, puesto que hay una corriente que sostiene que la marca es un subtipo de marca notoria, mientras que otra corriente estima que es una figura distinta a la marca notoria, siendo el grado de difusión el que marque el paso para dar un reconocimiento de notoriedad o de renombre. Este reconocimiento de notoriedad o de renombre a nivel normativo en escala nacional, conlleva a un grave problema, ya que la normativa marcaría actual no reconoce a la marca notoria, desencadenando en un vacío legal en cuanto a su protección se refiere, además de dar la tarea de interpretar cuál es el alcance del espíritu del Real Decreto Ley 23/2018 al referirse únicamente a la regulación de las marcas renombradas, generando dudas respecto de la aplicación al reconocimiento del grado de difusión que la marca renombrada tiene.

Un factor importante a atender es, que las marcas notorias y renombradas se diferencian en sí por su factor cuantitativo y cualitativo, ya que al final del camino, las dos marcas han adquirido una posición importante en el mercado por la manera de llegar al consumidor con sus signos, pero se destaca la marca renombrada porque abarca más consumidores, más reconocimiento, más volumen en ventas o cuotas de mercado, más intensidad en uso, más duración en el mercado, es decir la marca renombrada hablando cuantitativamente, goza de expansión en todo sentido.

4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

4.1. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial – CUP.

Respecto del tratamiento que le otorga el Derecho Internacional a las marcas notoriamente conocidas, se debe mencionar la inclusión del artículo 6 bis en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ya que hasta antes

¹⁴ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 67.

de 1925 no se encontraba contenida en el Convenio, tras la Conferencia de la Revisión de la Haya¹⁵ en el año ya mencionado, se dio un aporte importante respecto de las marcas que nos ocupan en este estudio, pues como lo expresa Montiano Monteagudo¹⁶, se da protección a las marcas no registradas, marcando así el compás para la protección de la marca notoriamente conocida en la normativa española.

“Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

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

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

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

La protección que conlleva la marca notoria a nivel transfronterizo, es con el fin de evitar que un tercero extranjero se aproveche del *goodwill*, en base a la fama que tiene en determinado sector económico, por lo que en los países integrantes y signatarios de este convenio se encuentra reconocida la primacía de la marca notoria, sin embargo España no recoge en la normativa marcaria actual el reconocimiento de la marca notoria, únicamente hace referencia a la marca notoria no registrada en un apartado.

El artículo 6 bis ya citado anteriormente, pretende evitar que terceros extranjeros ostenten un registro que sea susceptible de confusión con la marca notoria, incluyendo además y como ya se dijo en un principio, una protección a las marcas que no han sido registradas y que gozan de notoriedad en el tráfico mercantil, aunque nada dice de las marcas de servicio, sin embargo no obsta que los Estados Miembros puedan extender la protección a éstas; respecto a la aplicabilidad del artículo 6 bis, la jurisprudencia ha señalado que se da de manera directa¹⁷, por lo que en palabras de Fernández Nóvoa¹⁸ requiere como requisitos la delimitación

¹⁵ GAMBOA VILELA, P., *La Protección de las Marcas Notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario*. Foro Jurídico No. 158. Perú. pp 3.

¹⁶ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 204.

¹⁷ Sentencia del TS de 3-III-1978, caso “Wells Fargo Express, S.A.”, 6 ADI, 1979-1980, pp.141 y ss.

¹⁸ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. ob. cit. pp 487.

precisa del supuesto hecho y la fijación de las consecuencias jurídicas relacionadas con el mismo.

La notoriedad que se invoque para aplicar el artículo 6 bis, debe fundamentarse para el Estado Miembro en el que se tiene dicha posición, ya que de tratarse de un país en el cual no ha llegado a gozar de esa condición, resultaría equívoco alegar prioridad por notoriedad, pues se debe recordar como se expuso en párrafos anteriores, la marca notoria debe ser conocida por un sector determinado en la economía, misma que puede comprender un país o una región determinada en un país, pero que puedan los consumidores identificar a los productos y servicios, a su origen empresarial y a su calidad; desde luego es importante notar la afirmación que Fernández Nóvoa¹⁹ realiza respecto del grado de notoriedad, pues señala que la marca notoria figura como una marca dinámica ya que puede ser mayor o menor de acuerdo al impulso que su titular le brinde en el ejercicio de sus derechos en el tráfico mercantil, ya sea mediante publicidad, número de ventas, cuota del mercado, calidad, entre otros factores, o, incluso que la notoriedad no cubra todos los productos o servicios para los que fueron registrados, sino que únicamente cubra una parte de ellos.

En esta norma, el qui de su aplicación consiste en realizar argumentos efectivos y reales sobre la condición de notoriedad que la marca tienen frente a otros signos distintivos de carácter común en el Estado Miembro que se discute el derecho, puesto que si no goza de dicha característica, no se podrá impedir un registro posterior como fundamento de la notoriedad; adicionalmente, se suma el criterio de Montiano Monteagudo²⁰ y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual²¹, al estimar que la notoriedad se puede alegar en un Estado Miembro que no ha sido usada pero que si ha obtenido conocimiento por parte de sus habitantes; por lo que queda a disposición de cada Estado, atender el argumento del uso efectivo previo.

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, persigue cubrir tres aspectos, el primero es que el titular de la marca notoria tenga acceso a reclamar su derecho en los países que goza de dicha condición su signo; el segundo aspecto ha decir del mismo autor²², es la capacidad del mismo titular de acudir ante la acción civil para solicitar la nulidad de un registro posterior; y, tercero, la posibilidad de que el titular de la marca anterior que posee notoriedad pueda ejercer las acciones necesarias para impedir el uso de una marca posterior que conlleve al riesgo de confusión.

Respecto de la relevancia que debe tener la notoriedad en el territorio que se invoca su tutela, se trae a colación el apartado 3 de la Recomendación Conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, que en palabras de González Bueno²³, pone de manifiesto la prohibición a los Estados Miembros a exigir

¹⁹ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. ob. cit. pp 32.

²⁰ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 208.

²¹ Los Trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, v-lex España, información jurídica inteligente: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692>

²² MONTIANO, *La Protección...*, ob. cit., pp 209.

²³ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. *Marcas Notorias y Renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 92.

la acreditación de que el signo es notorio o registrado en otra jurisdicción distinta a la del Estado Miembro que se alega la notoriedad, para determinar su notoriedad.

Como se puede observar, con este Convenio, el titular de la marca notoria tiene todas las posibilidades legales para pedir la tutela de su derecho, frente al uso ilegal e inapropiado por parte de terceros que buscan un crecimiento rápido en un sector de la economía, evitando afrontar los costes que el levantamiento de una marca requiere para rendir frutos y para captar clientes que con el paso del tiempo prefieran sus productos o servicios.

En lo que respecta a la aplicación del artículo 6 bis por parte de España, la jurisprudencia inicialmente no tuvo consideración al conocimiento de la posición de notoriedad por la demandante, únicamente se pronunciaba sobre el uso del signo por su titular, pero no aterrizó en la notoriedad como tal; ahora la normativa nacional española no respalda el reconocimiento de la marca notoria, por lo que entra en tela de duda como se llevará a cabo la aplicación del artículo 6 bis de este Convenio.

La Ley de Marcas en el año 2001 equiparó el tratamiento de su legislación a lo dispuesto en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, para lo cual concedía en su artículo 3, la posibilidad de obtener el registro de marcas para quienes residan o tengan un establecimiento comercial en España o que sean nacionales miembros de la OMC, mismos que invocaban en su beneficio las disposiciones del CUP en lo que les fuere favorable; además, esta Ley invocaba el principio de trato nacional para aquellos casos en los que los países miembros permitan el registro de marcas de personas jurídicas o naturales españolas en su país, pudiendo también sus nacionales registrar la marca en España, aún cuando no residían o tenían establecimiento comercial en este último. Con la nueva normativa marcaria sobrevinida mediante Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, se crea un vacío normativo que respecto de la notoriedad, su registro, protección y medios de defensa.

Se debe considerar desde el punto de vista internacional, que cada industria tiene un crecimiento y protección diferente de acuerdo a la normativa nacional de cada país, sin embargo, el derecho marcario es una figura que aparece en todas partes del mundo, desembocando en grandes demandas para el uso y consumo de los productos o servicios que las marcas identifican, llegando a obtener un fuerte impacto que trasciende fronteras como se ha podido analizar en el caso de las marcas notorias y marcas renombradas, sobre lo cual su protección no se puede obviar.

Cabe señalar que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, fue suscrito el 20 de marzo de 1883, ratificado por España el 6 de junio de 1884²⁴ y entrando en vigor el 7 de julio de 1884, ante lo cual este convenio internacional, maneja un lenguaje encaminado a las marcas notorias y de productos, denegando el registro de posteriores marcas que originen confusión con la notoriedad de la marca, por lo que los Estados Miembros no se verían en la obligación de tutelar a las marcas de servicio, según este Convenio, siendo facultativo que cada Estado implemente su protección en su normativa interna; se entiende que el artículo 6 bis

²⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes, Convenio de París: https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2

le concede un grado de protección a la marca notoria en la misma medida que una marca registrada.

Del artículo 6 bis, además se puede extraer que el titular de la marca notoria, aún cuando no hubiere hecho uso de su signo distintivo en el Estado Miembro que alega la notoriedad, podrá requerir luego el registro²⁵, desde luego si el país requirente de tutela lo admite, a fin de iniciar su uso y comercialización.

El CUP en sí protege a la marca notoria contra el intento de registro por un tercero, o por el registro ya realizado indebidamente y en contra de su uso sin autorización.

No obstante, la OMPI para el ejercicio bienal de 1994 – 1995, emitió un memorando con observaciones respecto de la falta de una definición de marca notoria, generando dudas respecto de su aplicación, esto, a fin de que se pueda otorgar eficacia en su tutela, por lo tanto la expresión del CUP se aplicará a las marcas notorias en el contexto del sector determinado al que pertenece su producto.

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI²⁶, producto de las reuniones sostenidas en septiembre de 1999, en consideración a las disposiciones del CUP, estableció ciertos factores no exhaustivos, para que las autoridades puedan tomar en cuenta al momento de determinar la notoriedad de la marca, tales como: el grado de reconocimiento de la marca en el sector al que pertenece en el mercado (mediante sondeo a los consumidores y obtención de resultados cuantitativos), duración, magnitud, alcance geográfico de su utilización (cualquiera que fuere, incluyendo su promoción, publicidad, propaganda y presentación), duración y alcance geográfico de su registro (cualquiera que fuere) (en este punto puede adjuntarse como respaldo los distintos registros concedidos en los diferentes Estados a manera de aportar su reconocimiento), constancia de la notoriedad de la marca al punto de ser reconocida por la misma autoridad y el valor asociado a la misma.

Sobre los factores señalados anteriormente, se debe mencionar que no son cumulativos, puesto que depende de la casuística, incluso al no ser una enumeración exhaustiva, queda abierta la posibilidad de que existan otros factores no contemplados en esta Recomendación, que pueden combinarse con estos elementos, o simplemente incluirse para efectos de determinar la notoriedad de la marca.

La Recomendación además, señala pautas para considerar al sector pertinente, mismas que están conformadas por los consumidores potenciales del producto o servicio, por personas que son partícipes de la distribución de los mismos y los

²⁵ Los Trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, v-lex España, información jurídica inteligente: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692>

²⁶ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada de 20 a 29 de septiembre 1999. Ginebra 2000: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

circuitos comerciales relacionados (entre ellos los mayoristas, importadores, licenciarios y cesionarios). Además, según la misma, bastaría que la notoriedad se sitúe en un sector determinado del Estado Miembro para ser reconocida en su condición en ese Estado; para gozar de la condición de notoriedad en el Estado Miembro al que invoca la tutela, no se necesita que la marca haya sido utilizada, ni que hubiere sido registrada, basta que sea conocida por el público de ese Estado, en razón del idioma y de los mismos medios de comunicación mediante los cuales se hace publicidad, por tal razón al tener los mismos vínculos de publicidad o propaganda puede merecer su reconocimiento en dicho Estado.

Finalmente, esta Recomendación pone en manifiesto que la mala fe será un factor a tomarse en cuenta al momento de analizarse los intereses que se encuentran por medio y la invalidación que puede solicitar su titular respecto de la concesión de marcas posteriores que representen conflicto con la notoriedad de su marca, ya sea por factores tales como: la reproducción, imitación, traducción o transliteración que generen riesgo de confusión con la marca anterior. Para que el titular ejerza estas acciones de invalidación, no tendrá plazo alguno en los casos que la marca posterior haya sido registrada y utilizada de mala fe, o, si la marca notoria fue registrada en ese Estado Miembro pero nunca se la utilizó.

4.2. Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

El Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC, entró en vigor el 1 de enero de 1995, fecha en la que España entró a formar parte del mismo, se debe poner de manifiesto que al ser un Acuerdo posterior al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ADPIC tomo como base el CUP para partir de esas regulaciones y ampliar la regulación de la marca notoriamente conocida, sobre lo cual es menester citar los apartados 2 y 3 de su artículo 16, mismo que señala lo siguiente:

“Artículo 16

Derechos conferidos

(..)

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

Como se puede colegir del artículo citado, ADPIC extiende la protección a las marcas de servicios en general incluyendo a las notorias, pues como se mencionó en el apartado anterior el CUP solo proyectaba su tutela a las marcas de fábrica, dejando que cada Estado decida a su albedrío la tutela de la marca de servicio.

Otro aporte que ADPIC presenta en su contenido a diferencia de CUP, es que no se limita únicamente blindar el riesgo de confusión, pues además empieza a reconocer explícitamente las afectaciones que puede sufrir el titular de la marca notoria ante el uso indebido de un signo posterior, lesionando por tanto sus intereses en el mercado. Además, el uso de la marca posterior no debe indicar relación o conexidad con los productos y servicios de la marca notoria, ya que sería erróneo afirmar que su uso no afectará a los derechos de su titular, entre ellos los económicos, los cuales son parte fundamental para que la marca siga en pie.

Por otro lado, al igual que CUP, ADPIC no exige que la marca notoria sea utilizada en el sector económico determinado del Estado Miembro en el cual se busca su protección, pues basta que la misma se haya dado a conocer entre el público de ese campo industrial del Estado Miembro; de la misma manera la protección de la marca notoria va por encima del principio de especialidad, tal como CUP también lo acoge.

Aunque como bien lo expresa Montiano Monteagudo²⁷, el principio de especialidad tiene una ruptura parcial en lo que concierne a la marca notoria, puesto que como ya se dijo anteriormente, la marca notoria tiene su reconocimiento de acuerdo al sector en el que opera en un Estado Miembro o en algunos, por lo que hay una diferencia con la ruptura total que se produce con la marca renombrada por la dimensión territorial que abarca su prestigio, es decir, es identificada a nivel mundial y por el público en general, por lo que CUP solo versa sobre la regulación de la marca notoria y no sobre la marca renombrada como tal, siendo así que ADPIC tampoco marca una diferencia sobre la terminología, puesto que también se refiere a las marcas notorias, sin hacer referencia alguna de las marcas renombradas.

Sobre la falta de referencia a las marcas renombradas, Montiano Monteagudo hace una breve reflexión, al señalar que el apartado 3 del artículo 16, se refiere a las demás marcas en general que pueden indicar una conexión con la marca anterior registrada por medio de las condiciones de una violación típica, lo cual puede comportar en su redacción a los riesgos que persiguen a la marca renombrada, por lo que tal expresión se sujetará a las marcas que logren reunir la mencionada condición.

La Ley de Marcas en relación con el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC, tenía incorporada en su normativa la ampliación²⁸ de la legitimación para solicitar el registro de la marca en España, lo cual va dirigida a los nacionales de los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio – OMC; además, reforzaba la tutela de las marcas notorias registradas, lo cual ya no aplica con las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas.

²⁷ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pps 108 - 109.

²⁸ DE ELZABURU, A. y BAZ, M., 2004. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Madrid. Preimpresión, Lufiercomp S.L.

En palabras de Montiano Monteagudo, con el Acta Final de la Ronda de Uruguay se incluyó el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC, a fin de que sus Estados firmantes unifiquen los preceptos del Acuerdo a su normativa nacional en lo que respecta a derechos de autor y las diferentes figuras que protege la propiedad industrial (como patentes, dibujos y modelos industriales, indicaciones de procedencia, semiconductores), entre ellas y como objeto de este estudio, las marcas²⁹.

En el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC, se puede decir que de manera indirecta se dio una regulación a las marcas renombradas como una interpretación extensiva atendiendo al espíritu de la norma contenida en el apartado 3 del artículo 16, por lo que en algún modo, es un avance para efectos de contemplar las dos figuras en un acuerdo de carácter internacional como lo es ADPIC.

5. ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

A efectos de conocer el tratamiento normativo que ha recibido la marca notoria y la marca renombrada, a continuación se analizarán las dos últimas normativas españolas que han sido derogadas, pero que en su momento aportaron al fortalecimiento de estos signos distintivos, por lo que se analizará primero la regulación histórica de la notoriedad y luego del renombre:

5.1. La marca notoria con la Ley 32/1988.

En esta Ley, la marca notoria gozaba de protección aún cuando no se encuentre registrada, también se protegía a la marca de un signo genérico, considerando los daños y perjuicios por la violación a la misma como consecuencia del riesgo de asociación y confusión.

Además, esta Ley permitía que aún cuando la marca notoria no esté registrada, su titular podía solicitar la anulación de la marca registrada que causaba riesgo de confusión, pero, para que se ejercite esta acción, debía ser planteada antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, no obstante, la acción de nulidad del registro de la marca podía ser imprescriptible si su solicitud de registro se realizó con mala fe; es importante señalar que a la par de solicitar la acción de nulidad, el titular del marca notoria anteriormente conocida debía realizar la petición del registro de su marca, evidentemente, su trámite se suspendía hasta que se obtenga la sentencia con fuerza de cosa juzgada.

Respecto de la regulación que esta Ley otorgaba a la marca notoria, existieron muchos criterios de parte de los tratadistas en la materia que consideraron que su regulación no fue suficiente, razón por la cual la jurisprudencia tuvo que suplir ciertos vacíos en cuanto a su concepto, pues en la STS de 3 de abril de 1996, RC 5538/92,

²⁹ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 108.

caso Gal vs Galmen, en la cual cada empresa destinaba su marca a productos totalmente diferentes, la primera empresa ofertaba cosméticos, mientras que la segunda ofertaba pesticidas, ante dicho caso la sala estimó que *“la diversidad o diferenciación de productos es insuficiente para lograr el acceso al registro”* sobre lo cual no dejó de predominar la identidad en las denominaciones, siendo notoria la denominación “GAL” y siendo evidente el aprovechamiento del prestigio de ésta.

5.2. La marca notoria con la Ley 17/2001.

Cabe señalar que esta Ley todavía se encuentra vigente, pero los artículos que regulaban a la marca notoria fueron modificados con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, sobre lo cual en este apartado se realizará el análisis de los artículos que dejaron de surtir efectos legales, pero que hasta hace poco eran de aplicación.

En los preceptos derogados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la marca notoria tenía como pautas, la valoración y prestigio que ha adquirido en el mercado, se otorgó además por primera vez una definición legal del concepto marca notoria, se dió una protección reforzada de las marcas notorias registradas, señalándose que su protección estaba por encima del principio de especialidad, es decir, se originó la ruptura de este principio para las marcas notorias; también, facultó a su titular la posibilidad de ejercitar además de la acción de nulidad, la oposición del registro en vía administrativa, y como aporte del legislador en esta normativa, se otorgó un mayor alcance al derecho de marcas notorias registradas incorporándose como acción por parte del titular de la marca, la petición de la destrucción de los bienes ilícitos que violaban los derechos de su signo distintivo.

En el artículo 34 de la normativa en mención, como derechos conferidos por la marca, se facultaba al titular de la marca notoria la facultad de prohibir a terceros, que sin su consentimiento utilicen la marca notoria en el tráfico mercantil.

En el artículo 42 de la LM, se desarrollaron los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios cuando se realicen actos de violación a una marca notoria; en adición a este tema, en el artículo 43, se señalaron las pautas que se tomaron en cuenta para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios y entre ellos, figuran el prestigio y la notoriedad de la marca, atendiendo además el daño a su prestigio, por lo que, se tomaron como termómetro las siguientes causas: circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado. En el daño al prestigio se evaluó especialmente aquel que es ocasionado por la realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado.

Por otro lado, esta Ley en su disposición adicional décimo cuarta prohibía el otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan crear confusión con una marca notoria, por tanto sus órganos registrales debían negarlo, no obstante, podían concederlos si había autorización expresa del titular de la marca notoria.

En esta Ley no figuraban criterios de notoriedad exhaustiva, pues se señalaban pocos parámetros como el volumen de las ventas, el prestigio de la ventas, etc.,

pero también señalaba explícitamente la frase “cualquier otra causa”, a fin de dejar abierta la brecha “*numerus apertus*” para que el Juzgador sea quien determine aquellas situaciones de notoriedad que acompañan a los casos particulares, tal es así que la jurisprudencia también lo ha sabido expresar que “*procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca....*”³⁰.

Sobre lo manifestado se puede afirmar que las antiguas disposiciones de la Ley de Marcas dejaban un carácter abierto para identificar los criterios de reconocimiento de una marca notoria, por tanto, los mismos podían complementarse de acuerdo a la necesidad que presentaba la casuística.

5.3. La marca renombrada con la Ley 32/1988.

A diferencia de la marca notoria, la figura de la marca renombrada no fue recogida en la Ley 32/1988 de Marcas, situación que perjudicó en su existencia a este signo y desembocó en una doctrina carente de distinción entre estos términos, ante lo cual, la jurisprudencia hizo un análisis extensivo para considerar que las marcas notorias y renombradas se protegen por sí solas, debido a su capacidad de llegar al consumidor.

No obstante, cabe mencionar que en la letra c) del artículo 13 de este cuerpo normativo, se señalaba que el titular de la marca puede oponerse al registro de una marca que suponga el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos, por lo que se refería a las marcas notorias que estaban señaladas explícitamente en esa Ley, sin embargo, a falta de mención de las marcas renombradas, podría entenderse con aplicación extensiva para éstas últimas.

Cabe mencionar que en esta Ley, no se reforzó el *ius prohibendi* del titular de la marca renombrada, pues había casos en que el tercero no autorizado, usaba signos distintivos idénticos en productos o servicios que no tenían identidad alguna con las marcas registradas, existiendo en este punto una laguna normativa, por lo que, de manera analógica se aplicó la Ley de Competencia Desleal para frenar los abusos que se cometían con las marcas renombradas.

5.4. La marca renombrada con la Ley 17/2001.

Si bien es cierto, como ya se mencionó en párrafos anteriores, esta Ley se mantiene vigente, sobre lo cual en este apartado, únicamente se señalarán los cambios que afectaron a la regulación de las marcas renombradas, en atención a la vigencia del nuevo Real Decreto Ley 23/2018.

³⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Pleno) 22 de junio de 1999, dictada en el asunto Lloyd, apartado 23.

En el artículo 8, apartado 3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se preveía la definición del renombre, haciendo constar que cuando las marcas sean “conocidos por el público en general” y su alcance se extienda a “cualquier género de productos, servicios o actividades” merecerá tal condición; esta definición fue eliminada al reemplazarse con la actual normativa, lo cual genera dudas sobre su alcance en la normativa nacional española, debiendo acudir a otros instrumentos para conocer sus límites.

6. NORMATIVA VIGENTE ESPAÑOLA EN RELACIÓN A LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Con fecha 14 de enero de 2019, mediante Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, entraron en vigencia las disposiciones que modificaron los artículos que regulaban las marcas objeto de este estudio.

Se puede observar que, la normativa vigente en las modificaciones al artículo 6 de la Ley de Marcas, no elimina a la letra d) del apartado 2, conservando en calidad de marcas anteriores, a aquellas marcas no registradas que a la fecha de presentación o por la prioridad de la solicitud de registro, se consideran notoriamente conocidas en España bajo el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial – CUP, por tanto no podrán registrar signos que sean idénticos o semejantes a este tipo de marcas, sin embargo no menciona a las marcas notorias registradas y no registradas bajo la normativa nacional española.

Referente a la definición y distinción entre marca notoria y renombrada que el antiguo artículo 8 señalaba, la nueva redacción lo desaparece, con esto, el nuevo artículo 8 en su título ya no contempla a las marcas notorias y en su contenido especifica que, no podrán registrarse como marcas, los signos idénticos a una marca anterior que goce de renombre en España, sean o no, sus productos o servicios idénticos o similares, cuyo uso sea perjudicial para el renombre; en este artículo incluye además a las marcas de la Unión, en la UE, las cuales se usen sin causa justa y que puedan obtener ventajas desleales del renombre, eliminando totalmente a las marcas notorias y la prohibición de registro de signos que afecten a su condición; por lo que solo quedó protegida la marca renombrada pero sin una definición, lo cual conduce a un vacío legal y a varias interpretaciones sobre su aplicación, pues se desconoce si el espíritu de la norma quiso o no contemplar a las marcas notorias, ya que tampoco ofrece una definición de las marcas renombradas para delimitar su ámbito de acción. Ante esto, la interpretación literal del artículo, conlleva únicamente a considerar a las marcas renombradas.

Además en el mismo artículo 8, quedaron eliminados los preceptos que contenía el apartado 2 para reconocer a la marca notoria, entre ellos, el volumen de ventas, la intensidad, la duración, su alcance geográfico en cuanto al uso respecta y su prestigio alcanzado en el sector pertinente del mercado, pero aún cuando la Ley señalaba estos parámetros, cabe mencionar a manera de doctrina, que la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la 34ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 a 29 de septiembre de 1999, señaló varios

factores para el reconocimiento de la notoriedad, tales como su grado de conocimiento, la magnitud de la duración y del alcance geográfico, el reconocimiento satisfactorio de la marca por parte de las autoridades competentes y el valor asociado de la marca; estas recomendaciones se realizaron a manera de mención, ya que no gozan de obligatoriedad, pues únicamente manifiestan las pautas para que los Estados miembros se orienten al momento de resolver los casos que involucren la notoriedad de la marca.

Cabe señalar que, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sí aportaba una evolución en la normativa marcaria del Derecho Español, pues abordaba dos conceptos importantes; la notoriedad y el renombre de la marca, siendo este último una inclusión, en razón de que carecía de tratamiento en la Ley antecesora de 1988 (aunque como ya se expresó en párrafos anteriores, la jurisprudencia hizo un análisis extensivo para considerar que las marcas notorias y renombradas se protegen por sí solas; es decir a falta de mención, se hacía una interpretación y aplicación extensiva), situando a la marca notoria en un sector determinado del comercio y llevando a la marca de renombre a su expansión en el mercado, para luego ser conocida por la generalidad de los consumidores, con una buena e incluso más elevada reputación frente a la marca notoria, como debió haberse mantenido.

Se puede decir entonces que la definición de marca notoria que incorporó la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como aporte al sistema marcario español, el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, lo elimina, retrocediendo nuevamente a una discusión y vacío legislativo que ya había sido subsanado.

En lo cuanto al renombre, la fama fue un factor que también se llegó a reconocer a nivel normativo, aunque la LM no lo decía de manera explícita pero se encontraba sobreentendido en la frase “*sean conocidos por el público en general*”, denotando que su poder trasciende fronteras, definición que también desapareció, dejando únicamente su tratamiento de manera directa, sin delimitaciones de su alcance.

Continuando con el análisis de los cambios, en el artículo 9 de la Ley de Marcas en mención, únicamente se aumenta un nuevo apartado, manteniendo vigente a la letra d) del apartado 1 que prohíbe el registro como marca, a derechos anteriores de los titulares de nombres comerciales, denominaciones o razones sociales que gocen de notoriedad, siempre y cuando prueben dicha condición, además mantiene el reconocimiento al nombre comercial no registrado, bajo los preceptos del artículo 8 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial – CUP; es decir, reconoce la notoriedad del nombre comercial, denominación o razón social y del nombre comercial no registrado que protege CUP, pero no menciona nada de la notoriedad de la marca.

Respecto de las modificaciones insertadas en el artículo 34, concernientes a los derechos conferidos por la marca, se elimina la regulación a la marca notoria, quedando en la letra c) únicamente el renombre de la marca, por lo que el titular de la marca renombrada sin perjuicio de los derechos que haya adquirido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca o fecha de prioridad del registro, está facultado a prohibir a cualquier tercero, el uso no consentido de su signo distintivo, cuando:

- El signo del tercero sea idéntico o similar al suyo, independientemente de que

los productos o servicios sean o no idénticos o similares a la marca renombrada en España;

- Cuando el uso se realice sin justa causa, que le permita obtener una ventaja desleal de su carácter distintivo o renombre; o,

- Cuando el uso sin justa causa le sea perjudicial a la distintividad o renombre.

Además, en este artículo se amplía que, el titular podrá prohibir a terceros el uso de su marca renombrada en nombres comerciales o denominaciones sociales que afecten a sus derechos; y el derecho de impedir que terceros introduzcan productos a España provenientes de terceros países, incluido su embalaje, que lleve una marca idéntica a la suya y que impida diferenciar los aspectos esenciales del elemento distintivo del signo.

Cabe señalar que este artículo mantiene el texto del antiguo numeral quinto del artículo 34, siendo ahora el numeral séptimo, el cual reconoce para efectos de este artículo a la marca no registrada notoriamente conocida en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo señalado en la letra c) del apartado 2, que habla de las marcas renombradas.

En cuanto a los presupuestos de indemnización de daños y perjuicios contemplado en el artículo 42 de la Ley de Marcas, el Real Decreto Ley 23/2018 elimina también del apartado 2 de esta norma a las marcas notorias, siendo entre otros, la marca renombrada un presupuesto más para la fijación de la indemnización, por lo que la posición de la notoriedad ganada en el mercado en base a grandes inversiones y esfuerzos, ya no será suficiente para alegar la indemnización de daños y perjuicios, dejando solo los parámetros para la marca ordinaria y su renombre cuando lo fuere.

En el artículo 43, que versa sobre el cálculo de la referida indemnización de daños y perjuicios, también deja por fuera la marca notoria, señalando ahora que entre otras circunstancias, el renombre de la marca y su prestigio se tomarán en cuenta para fijar la indemnización, debiendo tomar en cuenta que en lo que concierne al prestigio, se deben analizar factores como: *“circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado”*.

Referente a la nulidad, se introduce un nuevo artículo que ahora es el actual 53 denominado “ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca posterior”, el mismo que señala que una solicitud en la que se plantee la nulidad y esté basada en el renombre de una marca anterior no prosperará si no prosperó en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior, si la nulidad se basa en el apartado 1 del actual artículo 8 y la marca anterior aún no hubiese adquirido la calidad del renombre conforme señala el apartado 1 en mención.

En consecuencia con lo mencionado en párrafos anteriores, la disposición adicional décimo cuarta, regula la prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrado, salvo que el titular de la marca renombrada lo autorice; como se puede observar, también elimina a la notoriedad de su contenido, quedando solo la condición del renombre a tomarse en cuenta en esta prohibición,.

6.1. Reflexiones al Real Decreto Ley 23/2018.

De lo expuesto, se puede señalar que el Real Decreto Ley 23/2018³¹, resta un aporte importante de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que reconocía diferencia entre la marca notoria y la marca renombrada, incorporando el tratamiento de ésta última, ya que inicialmente en la Ley de Marcas de 1988, solo se reconocía en la redacción a la notoriedad de la marca, siendo ahora que los papeles se han cambiado, dejando de regular la protección de la marca notoria.

Cabe señalar que la omisión del reconocimiento de la notoriedad en el sistema marcario español, traerá conflictos en su aplicación e interpretación, ya que es una categoría intermedia que no encuentra su acomodo ni como marca ordinaria ni como marca renombrada, por tanto el Parlamento Español tendrá que emitir una nueva Ley de Marcas para reparar este vacío jurídico.

Pero hasta entonces, ¿Qué sucede con la protección de las marcas notorias? Ya que al momento de solicitar su registro, sería injusto e inaceptable que se le otorgue la condición de una marca común, puesto que, sobrepasa los parámetros de una condición normal y ordinaria, en virtud que de la marca notoria ocupa un lugar especial y goza de fama en un determinado sector del mercado y en un determinado territorio; ahora bien, tampoco se le puede otorgar la condición de marca renombrada, puesto que la marca notoria no tiene el alcance del renombre, no cumple con los requisitos geográficos ni con el conocimiento de todos los consumidores, resultando un vacío legal la omisión de su distinción y de su tratamiento.

Al no contemplarse a la marca notoria en las nuevas modificaciones, se estaría eliminando una categoría importante en el mundo marcario, ya que tiene su propio status en el espacio económico y su propio círculo de consumidores del sector pertinente del mercado; por otro lado, entra también la duda, de si las marcas notorias se entenderán como renombradas para su registro y protección ¿obedeciendo un interés económico, de pronto? Puesto que podría ser un eslabón que junte a estas dos categorías, para dar impulso en el mercado, sin embargo, se asaltaría la justa concepción que se ha mantenido tanto en la antigua normativa, en la doctrina y en otras fuentes legales como la jurisprudencia, además de muchos pronunciamientos que reconocen a la marca notoria, por lo que jurídicamente hablando, genera incertidumbre e inseguridad respecto de la protección de la notoriedad, ya que ésta no tiene el mismo alcance que la marca renombrada, misma que ocupa una posición fuerte en el mercado a nivel mundial, y no solo sectorial.

Podría considerarse que la omisión de la notoriedad que trae el Real Decreto Ley 23/2018, se obedezca a factores que benefician a ciertos actores económicos del mercado, como por ejemplo los titulares de las marcas renombradas, pues es una

³¹ Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de diciembre de 2018, núm. 312. Esta modificación es trascendental para el presente estudio, ya que cambia la situación jurídica de las marcas notorias en cuanto al reconocimiento y protección en la Ley de Marcas española, quedando únicamente tutelada la marca renombrada en la referida normativa.

manera fácil de eliminar a posibles futuros competidores, en razón de que la marca notoria con el paso del tiempo puede llegar a constituirse por el renombre y eso puede ser un factor que se esté tratando de impedir.

Como ejemplo práctico para este estudio y en fundamento de lo manifestado en el anterior párrafo, vamos a tomar como ejemplo a la marca de autos “Audi”, la cual tiene un fuerte asentamiento a nivel mundial, gozando de renombre y prestigio; con esta nueva normativa podrá gozar de protección, obteniendo mayor capacidad de licenciar su marca a otras concesionarias, ya que el valor de “Audi” como signo distintivo eleva el estatus de cualquier empresa de ensamble o venta de automóviles, es decir, vale más la marca que el prototipo de los autos en sí.

El posicionamiento de la marca renombrada garantiza el consumo del público, por lo que con esta normativa actual, los titulares adquieren más fuerza al momento de negociar con sus signos distintivos renombrados, es decir, favorece a grandes sectores económicos, por el peso que ganan en el tráfico mercantil y las facilidades para moverse en ese ámbito, con beneficio y ventajas para negociar, privando del desarrollo y avance a las empresas de sectores relacionados que gozan de notoriedad, restando importancia a su protección, por lo que desemboca en varias consecuencias:

- Se limitan las vías de desarrollo para nuevos emprendedores y para aquellos que están ganando una posición en un sector determinado, como lo son los titulares de las marcas notorias.
- Se monopoliza el mercado para las marcas renombradas, por la protección especial y exclusiva que esta nueva normativa le brinda, por desconocimiento a la notoriedad.
- Resta el impulso comercial, pues al carecer de protección la notoriedad de la marca, se genera un desincentivo para generar nuevos productos y servicios que beneficien a la sociedad.
- Solo aporta a la economía de los grandes titulares, disminuyendo el impulso a otros emprendedores, lo cual a largo plazo puede afectar a la economía del país, pues puede ser que prevalecieron factores políticos para conllevar a esta nueva regulación.
- Opera en perjuicio de las empresas que tienen menos potencial para hacer publicidad.
- Reducción de fuentes de empleo por falta de incentivos en la protección de la marca notoria, ya que pueden haber empresarios que dejen de invertir en estos proyectos.

Con el fin de impulsar el desarrollo y la protección marcaria, el Parlamento Español debería incluir en un nuevo tratamiento a esta materia, el manejo de las dos categorías: la notoriedad y el renombre, para dar nuevamente vía de acceso a la notoriedad, en razón de que la marca tiene poder de mercado y por tanto influye en la economía del país; tal es así que, la marca notoria es una categoría absoluta, al igual que la marca renombrada, es decir, cada una tiene su propia vida útil en el espacio económico y marcario.

Así pues, el legislador español tendrá nuevamente la ardua tarea de conseguir el reconocimiento y protección de la notoriedad en la normativa nacional, a fin de no dejar al margen a una figura esencial del derecho marcario, misma que constituye en la mayoría de los casos un paso esencial para el surgimiento del renombre, evitando una apropiación monopolística en el mercado en base a la posición de la marca renombrada; se debe tomar en cuenta que, entre otros factores, la costumbre permite que la marca sea parte del marketing, por tanto, no se puede desconocer el esfuerzo que hasta ahora han empleado los titulares de las marcas notorias para poder gozar del prestigio que les rodea, resulta justa y necesaria su protección.

7. CONSIDERACIONES DE LA MARCA NOTORIA

A continuación se analizarán varias consideraciones doctrinales que la marca notoria tiene y breves referencias a la regulación que le brindaba la Ley de Marcas, en cuanto a la prueba, la posición jurídica de su titular, el aprovechamiento indebido y el menoscabo de la notoriedad:

7.1. Prueba del carácter notorio de la marca.

La marca notoria debe gozar de un prestigio en el mercado, a fin de acreditar su notoriedad ante los órganos administrativos o jurisdiccionales.

Las pruebas del carácter notorio de la marca debían realizarse por quien la alega, precepto que no se encontraba en la LM pero sí estaba en su Reglamento, pues el artículo 18 apartado 2 señalaba que la oposición que se base en una marca notoria ya sea registrada o no registrada, deberá acompañar en su escrito las pruebas que acrediten el carácter notorio que se alega, esto además, tenía concordancia con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mismo que regula las disposiciones referentes a la carga de la prueba, señalando que es el titular de la marca quien debe probar su condición.

Las pruebas de la notoriedad van en la misma línea de las reglas generales en materia probatoria; no obstante, es distinto probar que el infractor tenía conocimiento de la marca notoria, pues en ese caso, el titular de la marca notoria podría tener una imposibilidad material para demostrar que el infractor actuó o no con conocimiento.

La Ley de Marcas distingue así los actos de violación que generan la responsabilidad cuasi-objetiva y la meramente subjetiva, siendo que en la primera el titular de la marca debe advertir o poner en aviso de la existencia de su derecho al presunto violador; no obstante, para el caso de las marcas notorias no era necesario que el titular de la marca notoria proceda con algún tipo de notificación al tercero, pues en estos casos la responsabilidad operaba ipso facto, sin embargo, en estos procesos resultaba complicado que el titular de la marca notoria pueda probar que el tercero no tenía conocimiento de su existencia, sobre lo cual los Tribunales de Justicia no exigían esta prueba.

Es importante notar que la notoriedad se ve desde una óptica cuantitativa, es decir, que sea reconocida por un número importante de consumidores del sector determinado al que está enfocado el producto o servicio, para lo cual, al momento de demostrar la notoriedad de la marca, conviene que se estudie caso por caso para

atender a las particularidades que le abordan a la marca y su sector, sin embargo, quedan estipuladas como reglas generales aquellas circunstancias ligadas con: *“volumen de las ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o cualquier otra causa”* tal como lo enunciaba el antiguo artículo 8 apartado 2 de la LM de 2001.

De lo dicho, para acreditar como prueba la notoriedad de la marca resultaría prudente que el consumidor perteneciente al sector determinado al que va dirigido ese producto o servicio acredite tal mención, y con mayor razón para aquellos casos de marcas notorias no registradas, por lo que ha decir de Massaguer *“De ahí que no ofrezca especiales dudas a la posibilidad de trasladar a la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París las pautas establecidas para determinar si una marca ha alcanzado el estatus de marca notoria y, en particular, tanto la determinación legal del grado de intensidad como....los criterios a los que se debe atender para ello”*³².

Al respecto de los elementos que se han considerado para probar la notoriedad de la marca, resulta importante señalar que no existe una jerarquía de los mismos, por lo que de acuerdo al caso, estos indicadores se ajustarán para la valoración del juzgador. Sin embargo, es necesario tener una noción de lo que los indicadores pretenden demostrar, por lo que a continuación se detalla:

- a) Volumen de ventas y cuotas en el mercado.- Este volumen se apega a cifras que en ciertas ocasiones pueden ser o no engañosas, siendo indispensable conocer el sector determinado en el que se ofertó ese producto o servicio para conocer si las cifras generadas de las ventas corresponden a la notoriedad o no, en estos casos, el Tribunal solía proponer un indicador; cabe mencionar que la cuota en el mercado se fija gracias a los consumidores pues son los que conocen la marca que están adquiriendo.
- b) Duración del uso.- Para que una marca pueda durar en su uso, intervienen factores tales como el transcurso del tiempo y la reestructuración societaria, lo cual opera en los cambios de las marcas; parte esencial de la duración de una marca es la constancia que opera en su titular para que su marca sea publicitada y utilizada.

Cabe hacer notar que, pueden existir casos de marcas que tengan una notoriedad circunstancial, lo cual lleva a una terminación prematura, esto puede deberse a factores políticos, tendencias del momento, etc.
- c) Intensidad del uso.- La intensidad se enmarca dentro del elemento cualitativo, pues si tiene mayor presencia en el mercado, mayor será su uso; no obstante, resulta necesario tomar en cuenta que su uso dependerá mucho de la forma en la que la marca se promociona o se ubica en el producto o servicio, desembocado todo esto en la medición de factores cuantitativos por su uso.
- d) Ámbito geográfico.- Como ya se había mencionado antes, la marca notoria es aquella en la que su reconocimiento opera en un sector del mercado determinado, pero el territorio de la notoriedad debe ser aquel en el que la

³² MASSAGUER. 2003. La Protección Jurídica de la Marca no inscrita, en Derecho de Marcas, incluido en Derecho de Marcas (Gimeno-Bayón, Coordinador). pp 55.

marca goza de protección o pretende hacerlo, la LM no exigía que sea en la totalidad del territorio nacional pero sí en una parte sustancial de éste y que en este sector sea reconocida por una parte significativa de los consumidores, por tanto se debe atender a la dimensión del territorio en el cual se alega su notoriedad.

- e) Prestigio de la marca notoria.- El prestigio de la marca es uno de los elementos que aporta a su notoriedad, no obstante, no define necesariamente la notoriedad, dado que la marca puede ser tal, por el hecho de la mala calidad de sus productos o servicios. El prestigio puede darse a conocer por ejemplo en base a los premios que su titular haya obtenido por sus ventas o uso de los consumidores.

Ante los elementos descritos, se puede tomar en cuenta que la notoriedad acarrea la interrelación de varios factores, mismos que permiten la valoración de la marca, pues dependiendo del grado de notoriedad su titular podrá fijar el precio a efectos de trazar negocios jurídicos, no obstante, su valoración no resulta fácil puesto cada marca notoria es un caso especial y quien la invoque deberá dar una valoración para que un Juez considere y estime un valor aproximado.

7.2. Posición jurídica del titular de la marca notoria.

El titular tiene una conexión directa con su marca por los productos o servicios a los cuales está enfocado a ofertar en el mercado, quien además ha sido capaz de posesionar su marca en un sector determinado del mercado de una manera notoria, por tanto, el consumidor podrá relacionar a la marca notoria con su titular, de otras marcas que ostenten beneficiarse de dicho prestigio, pues en palabras de González Bueno *“No es preciso demostrar un engaño total, sino que bastará que con ese consumidor pueda razonablemente creer que existe algún tipo de vinculación entre la empresa titular de la marca solicitada y la empresa de la marca notoria”*³³, llevando así a que el usuario final pueda distinguir a las marcas y a sus titulares, de tal manera que pueda realizar una libre elección en el mercado, sin engaños provocados por la marca del tercero, misma que pretende beneficiarse de la notoriedad de la marca anterior.

En lo que se refiere a la posición jurídica del titular de la marca notoria, entra en juego aquellas actuaciones que el mismo puede llevar a cabo para proteger su derecho y la posición de la que goza en el mercado, ya que existen terceros que pretenden escalar en el mercado anclándose en la notoriedad de la marca inicial, en estos casos, sería inevitable el riesgo de confusión o asociación, para lo cual operarían los eventos de nulidad relativa.

Cabe señalar que, existen casos en los que se plantea la buena fe o la causa justa de la marca que desea posesionarse en el mercado, mismos que han entrado en debate, en razón de que la marca posterior no ha pretendido obstaculizar a la marca notoria anterior en el mercado, pues algunos tratadistas como Barbero Checa, consideran que ante la causa justa, el titular de la marca notoria no podrá reclamar su derecho y por tanto tolerar el registro de la nueva marca; es importante

³³ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 176.

mencionar que resulta contraproducente esta postura, pues la seguridad jurídica se vería violentada, ya que sería el mayor de los pretextos para permitir innumerables registros de marcas posteriores so pretexto de la buena fe, ya que lo contrario resulta complejo demostrar, abriendo una puerta no muy favorecedora a la tutela de los derechos de propiedad industrial.

Un evento como este, dejaría de lado todos los fundamentos de riesgo de confusión y de asociación que tanto han servido para la tutela de estos derechos, conectando así a la marca notoria anterior con la del registro posterior del tercero, concibiendo una coexistencia no pacífica, que desencadenaría en un daño mucho más fuerte que el menoscabo de su reputación.

7.3. El aprovechamiento indebido y el menoscabo de la notoriedad de la marca.

La LM en su antiguo artículo 8 establecía que no se puede conceder el registro de marcas que sean idénticas o semejantes a una marca notoria, dado que puede provocar una injusta relación entre los productos y servicios que oferta o con la identificación de su titular, generando inmediatamente el riesgo de confusión y de asociación.

Al existir una marca posterior similar o idéntica a la marca notoria anterior, solo pueden generarse beneficios para el tercero que pretende entrar en ese sector específico del mercado, en razón de que se aprovecharía indebidamente del reconocimiento que goza la marca notoria anterior y con posterioridad o de manera inmediata podría menoscabar esa notoriedad a fin de escalar un posición en ese mercado; en sí, estas conductas atentarían a una de las características principales que debe obtener una marca para su registro, pues la marca posterior generaría riesgo de confusión y de asociación, faltando a la capacidad distintiva que cada signo distintivo debe tener en el tráfico mercantil, incurriendo así en una doble deficiencia, pues no tendría capacidad de distinguirse en el mercado y además infringiría los derechos de una marca notoria existente, razón por la cual, no es conveniente considerar como límite la causa justa o la buena fe.

La finalidad de la protección de la marca notoria habita dentro de los parámetros legales que buscan evitar precisamente el aprovechamiento indebido, su menoscabo y por ende los perjuicios injustificados que provocan al titular de la marca notoria, lo cual hoy en día se ha puesto en un vacío jurídico con la normativa actual, ante lo cual se debe insistir para retomar su regulación nuevamente.

Ahora, es importante entender que se considera provocado el perjuicio como consecuencia del menoscabo de la notoriedad o de su aprovechamiento indebido, cuando los perjuicios han sido a gran escala, dicho en otras palabras, González Bueno expresa: *“es evidente que tanto el aprovechamiento como en menoscabo deben ser estudiados como un perjuicio potencial, no real. El mismo sólo se produciría si la marca posterior fuera finalmente registrada y consecuentemente usada en el tráfico...”*³⁴; en razón de lo citado, no solo debe existir el perjuicio, sino

³⁴ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 179.

que además debió haber sido concedido el registro de la marca posterior, para que pueda existir la oposición y la aportación de sus respectivas pruebas.

So pretexto de la causa justa, la LM permitía una limitación a la protección de la marca notoria, admitiendo el registro de la marca posterior, pero siempre que ésta última sea necesaria para el libre comercio; no obstante, esta excepción operaba en contra de la capacidad distintiva de la marca en general y causa obstaculización a la marca notoria en cuanto a la posición que ha adquirido en el mercado, desencadenando incluso los argumentos totalmente lícitos de la publicidad comparativa.

A efectos de sustentar la postura de los detractores de la causa justa, me permito traer a colación la opinión de Galán Corona *“la justa causa en el marco del artículo 8.1 no juega en absoluto como criterio que abre la puerta al registro de un signo que pueda colisionar con una marca notoria o renombrada prioritaria. Y ello, porque la mera posibilidad de que el uso del signo solicitado pueda indicar una conexión entre los productos o servicios a que el mismo se refiere y el titular de la marca notoria, o pueda implicar un aprovechamiento o menoscabo de la notoriedad, renombre o carácter distintivo”*³⁵; de este argumento se esgrime que no es pertinente que se contemple el registro por motivos de causa justa, ya que sería evidente un posterior beneficio para el tercero que obtuvo el nuevo registro.

El aprovechamiento de la notoriedad, le generaría al tercero el ahorro en los costes que el titular de la marca anterior sí incurrió para adquirir su posición en un determinado sector, evitándose por tanto, tiempo, dinero y esfuerzo; González Bueno señala las circunstancias en las cuales la notoriedad recae en el conocimiento y su buena reputación *“Pues bien, ambas circunstancias, la de que la notoriedad i) sea un objetivo de complejísima y muy costos consecución y ii) acarree de ordinario unos altos niveles de calidad, hacen la misma particularmente susceptible de querer ser aprovechada por terceros sin escrúpulos.”*³⁶ Con estas circunstancias, se puede desentrañar que el registro de una marca posterior idéntica o similar a la marca notoria podría afectar notablemente en los consumidores, por cuenta del riesgo de confusión y de asociación, ya que el tercero puede ofertar sus productos con menor calidad desmereciendo el producto que la marca notoria ofertaba, por lo que se beneficiaría de la confusión e induciría al consumidor a creer en una falsa asociación empresarial.

Esta situación llevaría al titular de la marca notoria a doblegar sus esfuerzos, a fin de evitar que su marca sea perjudicada, ante lo cual es menester afirmar que, la causa justa en la marca notoria menosprecia la tutela que la propiedad industrial a manera doctrinaria ofrece en torno a su protección, ya que el titular resulta perjudicado porque el consumidor no tendrá en muchos casos la capacidad de distinguir sus diferencias, recordando así la marca notoria anterior, por lo que este “recuerdo de marca” beneficia al nuevo registro y perjudica al titular anterior, ya que sus productos y servicios se mezclarán en las perchas y no habrá un freno a su desmesurada confusión e indebida asociación.

³⁵ GALÁN CORONA. 2003. Comentarios a la Ley de Marcas (BERCOVITZ, A., Coordinador), Thomson-Aranzadi. pp 508.

³⁶ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 185.

El menoscabo de la notoriedad de una marca puede verse reflejado en diversas circunstancias tales como en la calidad de los productos o servicios, la imagen de la marca y su falsa asociación empresarial, lo cual le resta la fuerza al carácter distintivo de la marca, llevando a dudas sobre su autenticidad desde la óptica del consumidor.

En base a lo analizado, doctrinariamente la marca notoria no ha perdido su reconocimiento y por tanto representa aportes a la defensa y protección de su categoría en el sistema marcario, ahora solo resta que se vuelva a recuperar esta figura en la normativa vigente española para que no quede solo en doctrina, ni en legislación histórica, sino en lo fáctico se pueda aplicar.

8. CONSIDERACIONES DE LA MARCA RENOMBRADA

8.1. Prueba para reconocimiento de la marca renombrada.

Las pruebas que al titular de una marca renombrada le conviene exponer, van entorno a demostrar que existe semejanza o identidad entre su marca y la que se pretende registrar y que por tanto es susceptible de confundirse aquellos productos, servicios y signo con la marca de renombre; otro factor que debe procurar demostrar es que no existe causa justa ya que de lo contrario, el tercero se estaría aprovechando de los beneficios y fama que tiene la marca anterior y de paso puede menoscabar su carácter distintivo y lo que es peor, su renombre.

La identidad o similitud de los signos, es indispensable para que exista una afectación, pues cabe recordar que la LM señala en su artículo 6 vigente insertado por el Real Decreto Ley 23/2018, la prohibición de registrar marcas que afectan a signos distintivos anteriores debidamente registrados e incluye a aquellos que gozan de renombre, por tanto estos presupuestos deberán ser considerados al momento de redactar la oposición a fin de que sean examinados por el analista en la OEPM; es decir, debe existir un examen previo para calificar el grado de las afectaciones al derecho del titular, considerando que hay una interdependencia de factores, en otras palabras, que exista identidad tanto en los signos como en los productos y servicios, como a la inversa intercalándolos.

El titular de la marca renombrada está en plenas facultades para defender su signo distintivo y la posición renombrada que éste ha adquirido en el mercado, ante lo cual, la calidad de sus productos o servicios o bien llamado su *goodwill*, es uno de los elementos que podrían aportarse al momento de comparar su marca con la del tercero que pretende registrar una marca posterior, a fin de dar a conocer que sus productos contienen un alto prestigio por los estándares de calidad que utiliza, mismos que podrían verse desmejorados en su fama de ser registrada la marca de posterior, afectando más adelante a sus ventas, ya que la nueva marca podría ofertar productos o servicios similares que no gocen de altura en la calidad y que por tanto lleve a los consumidores a asociar de manera equivocada su procedencia.

Para que el titular acceda a su derecho de defensa, deben entrar en los siguientes supuestos: obtención de una ventaja desleal como el aprovechamiento indebido del renombre de su marca, su menoscabo; el aprovechamiento y menoscabo de su carácter distintivo; y, que el uso sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre, por tanto, el titular de la marca renombrada debe probar los efectos

positivos de su marca desvirtuando aquellos aspectos negativos que el tercero trata de imponer en su renombre, siendo así que el titular del signo distintivo que goza de renombre deberá acoger la sugerencia de Fernández Nóvoa *“Al apreciar la existencia de este riesgo habrá que tener en cuenta si existen puntos de contacto entre los productos o servicios designados por la marca renombrada y los productos o servicios a los que el tercero pretende aplicar el signo idéntico o semejante a la marca renombrada.”*³⁷

Para que el titular pueda proporcionar pruebas que acrediten el menoscabo del renombre de su marca, deberá demostrar que su marca ha sido desmerecida y negativamente vinculada a productos que no son de su conveniencia, como lo afirma Fernández Nóvoa *“esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante o, por el otro lado, en un contexto que no es intrínsecamente desagradable, pero que resulta incompatible con la imagen de la marca y una pérdida del prestigio de la marca, lo que la terminología inglesa denomina dilution by tarnishment (dilución por empañamiento).”*³⁸

8.2. Posición jurídica del titular de la marca renombrada.

El sistema de protección marcario otorga al titular ventajas, el derecho exclusivo de uso *“ius utendi”* es uno de ellos y el derecho de prohibir el uso de su marca por parte de terceros sin su autorización *“ius prohibendi”*, estas facultades permiten que el titular goce de una protección jurídica que le ayuda a obtener una posición de ventaja frente a terceros.

El derecho de exclusiva que la Ley le otorga al titular es parte sustancial para orientar al consumidor sobre el origen empresarial de determinado producto o servicio, no obstante, la doctrina ha identificado dos dimensiones de este derecho, una positiva y otra negativa, sobre lo cual me permito citar un criterio jurisprudencial que manifiesta al respecto, *“el titular de una marca registrada tieneun derecho de exclusiva utilización de su marca, el cual presenta dos aspectos: uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca al producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca y c) facultad de emplear la marca en la publicidad”*³⁹.

De lo citado, se puede colegir que el titular goza de exclusividad de uso frente a su marca, sobre lo cual nacen libertades para promocionar su marca y hacerla llegar a los consumidores, evidentemente esas libertades tiene límites tales como el orden público, la moral, el derecho previo de terceros; esta exclusividad de la que goza el titular, es una herramienta que contribuye a la catapulta del éxito, es decir, es la columna vertebral para alcanzar su renombre, ya que sin este derecho, sería muy complicado adquirir una posición fuerte en el mercado, pues durante el paso del

³⁷ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 578.

³⁸ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 578-579.

³⁹ Sentencia de 31 de marzo de 1989, Sala Primera del Tribunal Supremo. Repertorio Aranzadi, 1989. Núm 2287. FD1.

tiempo se atravesarían muchos competidores que estarían dispuestos a obstaculizar su crecimiento.

Por otro lado, el aspecto negativo del derecho de exclusiva va enfocado con la prohibición que puede hacer el titular a terceros, sobre el uso de su marca de renombre sin su consentimiento o sobre el uso de signos que resulten idénticos o similares a su marca, sobre lo cual Fernández Nóvoa nos habla de la tesis extensiva y restrictiva del *ius prohibendi* “Conforme la tesis extensiva, el titular de la marca puede prohibir a los terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible que se realice en el tráfico económico. De acuerdo con la tesis restrictiva, el titular de la marca tan solo puede prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico o confundible que se realice a título de marca.”⁴⁰ Sobre lo citado, el autor en mención ha señalado que la Directiva 89/104/CEE ha optado por acoger la tesis extensiva, mientras que el Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas, ha inclinado su postura hacia la tesis restrictiva.

El titular de la marca renombrada se encuentra facultado por la normativa actual para ejercer acciones legales para defender sus derechos, entre ellas la oposición a un registro posterior de un signo distintivo que afecte al renombre de su marca, ha decir en otras palabras, ejerce el mismo régimen de defensa que ejercía antes la marca notoria, con las evidentes diferencias respecto de la prueba, por el factor cuantitativo que los distingue.

Respecto de la marca renombrada que no ha sido registrada, no menciona nada al respecto, no obstante se entiende que sigue el mismo curso de siempre, es decir, su titular goza de una protección, quien podrá presentar la oposición siempre, sin necesidad de su registro. En el sistema español, el titular de la marca podrá solicitar la oposición y la acción de nulidad como vías de defensa.

8.3. El aprovechamiento indebido y el menoscabo de la marca renombrada.

La marca renombrada se somete a lo previsto en el apartado 1 del artículo 8 actual de la LM, es decir que tanto la obtención de una ventaja desleal ya sea del carácter distintivo o de su renombre como el uso que pudiera ser perjudicial para su distintividad o calidad renombrada, incluyendo las afectaciones que se deriven de esto, pueden abarcar perjuicios cuantificados en altas dosis, ya que su naturaleza pronostica que a mayor expansión, mayores son las pérdidas cuando un tercero pretende beneficiarse del posicionamiento que la marca de renombre ha adquirido en el mercado.

El renombre de la marca no contribuye a reducir la confusión, por tanto su aprovechamiento indebido genera riesgo de confusión y asociación, en palabras de González Bueno “Los requisitos para que opere la protección reforzada al renombre (conexión o aprovechamiento o menoscabo del renombre o del carácter distintivo) en ningún caso deben ser más estrictos que el de la confusión prevista para las marcas ordinarias.”⁴¹, en base a lo citado, se puede afirmar que las marcas

⁴⁰ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 583.

⁴¹ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. *Marcas Notorias y Renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 198.

renombradas con mayor razón deben exigir una especial protección por su especial aporte en el comercio nacional como internacional, ya que al arrasar fronteras, consigue un alto impacto económico como parte de sus ventas y por tanto genera ingresos de capital al fisco de cada país en el que oferta sus productos o servicios, siendo indispensable que el riesgo de confusión y de asociación opere con mayor rigor en las marcas de renombre.

Es importante estimar el grado de conexión entre el aprovechamiento y el menoscabo, a fin de estimar los daños y perjuicios que se ocasionen como producto de su ilicitud e inobservancia, con el objetivo de facilitar a la autoridad los valores aproximados para su resolución en el caso.

El sistema de propiedad industrial en pro de evitar el riesgo de confusión, ha optado por otorgar en su normativa, la prohibición relativa de acceder al registro de un signo que ya se encuentra protegido por el derecho de marcas, a fin de proteger la función distintiva.

Al tratarse del menoscabo del renombre de la marca, se relaciona inmediatamente con la reputación que su renombre denota y que puede verse comprometido por las actuaciones de los terceros que pretenden obstaculizar su paso en el tráfico mercantil, ante lo cual vienen a colación las distintas formas de acabar con la reputación de una marca de renombre, y son: las actuaciones parasitarias de terceros competidores que pretenden distorsionar su representación positiva o atractiva en cuanto a su signo, la asociación negativa hacia su origen empresarial, la producción de productos similares a los de la marca renombrada pero con una menor calidad que desmejoren la imagen de la marca anterior. Los riesgos que surgen como producto del menoscabo de la reputación de la marca renombrada pueden cuantificarse en grandes sumas de dinero manifestadas en pérdidas.

Se puede denotar que el menoscabo del renombre de la marca, no solo afecta a su distintividad y a su representación, afecta también a su fama, a su prestigio, ya que se conjuga directamente con éstos; no obstante el mero menoscabo de la marca como tal (sin involucrar su renombre) de por sí llevaría a restarle fuerza en su capacidad distintiva, menospreciando toda la publicidad que se haya realizado para su realce en el tráfico mercantil, no se diga entonces, si este menoscabo se suma al renombre, pues acarrearía un riesgo de confusión incuantificable como ausencia de su protección.

El aprovechamiento indebido de la marca renombrada, repercute en su atractivo hacia el público, lo que puede llevar al tercero a utilizar la marca renombrada para ofertar sus productos mediante signos idénticos o similares, pues en palabras de Fernández Nóvoa “*Se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida (**notoriedad en la terminología de la sentencia**) o las características proyectadas por esta se transfieren a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida*”⁴² (resaltado me pertenece). Razón por la cual denotaría una imagen negativa a la marca anterior, puesto que el tercero ejercería todo lo posible por obstaculizar su movimiento en el tráfico mercantil.

⁴² FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 578.

Es innegable la situación de ventaja que tendría el titular de la marca posterior, si su registro llega a concederse, dado que sería evidente el aprovechamiento de su renombre, abriendo el paso a los actos parasitarios de terceros, mismos que se aprovecharían de los atributos obtenidos de una marca renombrada anterior para explotarlos en sus productos.

9. REGISTRO DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

A continuación se realizará un estudio en base a doctrina sobre el tratamiento del registro de marcas notorias y de la normativa vigente en cuanto se refiere a las marcas renombradas; y, otros factores que inciden en ese tipo de marcas, principales diferencias, el principio de especialidad en esta categoría marcaria y el riesgo de vulgarización.

9.1. La registrabilidad de las marcas notorias y renombradas.

Entre los distintos escenarios que se presentan en la vida de una marca, se encuentra las posibilidades de subsistir en el mercado como de desaparecer en el mismo, ante ello, su titular debe procurar que la marca siga en constante movimiento, es decir, sea publicitada, sea atractiva a la vista del consumidor, se mantenga en las perchas, sea recordada, sea considerada en el comportamiento económico del consumidor, entre otros aspectos más; no obstante, hay situaciones que pueden rodear a la marca entre ellas tenemos a la dilución de ésta, ya que puede suceder que su valor atractivo disminuya, como consecuencia del uso inapropiado que terceros pueden realizar con sus productos o servicios, perdiendo una de sus características fundamentales como la capacidad distintiva, en este sentido, el titular al verse afectado en sus derechos deberá solicitar a la autoridad que se lleve a cabo la tutela que el Derecho Marcario ofrece, pero aquí surge una duda ¿Qué pasa si la marca notoria no tiene una regulación para su protección? ¿Qué pasa si la marca de renombre no ha sido registrada? ¿Puede confiarse su titular del prestigio de su marca so pretexto de no acceder al registro? ¿Goza de protección la marca renombrada que no ha ostentado registro alguno?

Al parecer son muchas cuestiones que resolver, por lo que se puede señalar que las marcas notorias y renombradas han gozado de una amplia consideración en el relación con las marcas ordinarias, ya que su naturaleza obliga a recibir un tratamiento diferenciado, debido al mayor alcance y repercusión económica que tienen en la sociedad.

Respondiendo la primera pregunta, la marca notoria actualmente no goza de protección en la Ley de Marcas como consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto Ley 23/2018, razón por la cual debería remediarse este daño jurídico al sistema marcario para poder contemplar su registro y por ende su protección; tanto la marca notoria como la renombrada, poseen un gran reconocimiento en el mercado (cada una dentro de los alcances que ya hemos mencionado anteriormente) por lo que tienen una puerta abierta dentro del mundo marcario, no obstante, la legislación española actualmente solo reconoce la existencia de la marca renombrada y su lugar en el tráfico mercantil, siendo su registro necesario para efectos de solicitar su protección en caso de violación a sus derechos por parte de un tercero, es decir, mientras no exista un tercero que pretenda ostentar un registro posterior, la marca renombrada será reconocida como tal, pero no contará

con un registro que respalde su prioridad; se puede concluir que, mientras no existan actos de terceros que busquen aprovecharse de su prestigio o menoscaben su reputación, la marca que goza de renombre podrá o no ostentar su registro; el escenario es distinto cuando sí existe ese tercero y sus intenciones de registrar un signo idéntico o similar a la marca renombrada, siendo no indispensable pero sí necesaria la solicitud de su registro como un medio probatorio más.

La segunda pregunta encuentra una respuesta enfocada en sugerir su registro, ya que no conviene al titular confiarse de la reputación o prestigio de su marca so pretexto de no registrarla, ya que el registro es un medio que permite que la autoridad pueda certificar su existencia de una manera legal, aunque cabe señalar que el actual artículo 34 en su apartado 2, reconoce que el titular de la marca renombrada puede adquirir derechos antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Sobre la tercera y cuarta pregunta, la Ley de Marcas actual española, consiente el reconocimiento de la existencia de la marca renombrada no registrada, pero como ya se dijo antes, ante las acciones legales que se desentrañen como producto de su violación, aunque no es obligatorio, se sugiere solicitar su registro.

La protección de este tipo de marcas, debe darse de manera conjunta a fin de que la autoridad se abstenga de otorgar posteriores registros de signos que sean similares o idénticos a la marca anterior, pues existen terceros que pretenden disuadir a la autoridad solicitando el registro de marcas que utilizan denominaciones de marcas reconocidas para proteger productos o servicios que son diferentes a los anteriores, pero su finalidad es conseguir captar la atención del consumidor con denominaciones o signos que les resulta familiar aún cuando no son la misma clase de productos o servicios que van a obtener, lo cual resultaría idóneo para inducir al público consumidor a creer que se trata de una familia de marcas, razón por la cual, no deben concederse registros que jueguen con el comportamiento económico del consumidor, por lo que esta posición se ve reforzada con los argumentos de Fernández Nóvoa *“A este respecto, procede señalar no parece correcta una interpretación que de lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.”*⁴³

La falta de registro de la marca renombrada, no menoscaba su protección y cualidad de privilegiada, su existencia se compensa con su mero reconocimiento del público al que está destinado, equiparando así el registro de la marca con aquellas que siendo también de prestigio, no han sido registradas, otorgándole a sus titulares los mismos derechos que si hubieren registrado; no obstante, aún cuando la ley no obliga a solicitar su registro, convendría que los titulares de la marcas renombradas lo soliciten, como parte de su fundamento de prioridad en el mercado, a fin de enriquecer las bases del sistema marcario. Cabe señalar que estos fundamentos serían totalmente válidos y aplicables a las marcas notorias, una vez que sean nuevamente reconocidas en el sistema español para su registro o su protección sin registro.

Existen posturas doctrinales que consideran que el registro de las marcas notorias y renombradas, no pasan de ser redundantes, ya que reconocen un derecho que ya

⁴³ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 580.

está reconocido, así lo expresa González Bueno *“analizar primero ese sustrato común que es la notoriedad y el renombre. Una vez realizada esta fundamental tarea es cuando tiene sentido ver las especialidades a que da lugar a esa notoriedad o renombre según beneficie a un signo inscrito o que permanece extramuros del Registro.”*⁴⁴

La postura citada de González Bueno, como lo expresa en sus párrafos, se debe a que el registro conlleva a una remisión en bloque acerca de los elementos característicos de la notoriedad y su renombre, lo cual nuevamente sería probar su existencia; sin embargo, es necesario reflexionar que la solicitud de registro de una marca notoria y renombrada, no menoscaba la trayectoria adquirida, pues sería un absurdo que el analista marcario deniegue una solicitud de esa naturaleza, ya que es evidente en Derecho y no se puede negar a lo ojos de una sociedad; razón por la cual la solicitud de registro no menosprecia el grado de notoriedad o de su renombre, únicamente consolida en el papel lo que la sociedad ya reconoce, pero aporta como insumo para efectos probatorios, constatando así por escrito los antecedentes y la trayectoria de la vida de una marca notoria y renombrada.

Sería absurdo dudar de su reconocimiento solo porque entra a cotejo marcario, ya que únicamente sería parte de su proceso para obtener el título de concesión por escrito, o, mejor aún, podría reformarse la LM para que cuando el titular de la marca notoria o marca renombrada solicite su registro, se le otorgue un tratamiento especial para su concesión, dado que por su naturaleza, la Ley ya le otorga una protección especial, pero podría ser una especie de registro declarativo, ya que el derecho ya se encuentra constituido y protegido por el paso que ha marcado en el tráfico mercantil.

Luego de que la marca notoria o renombrada obtenga o no un registro, conviene hacer mención a que finalmente lo que importa es que obtenga reconocimiento y protección en el sistema, pues en este tipo de signos distintivos opera la intensidad con la cual han escalado una importante posición en el mercado y en el sector al que le es pertinente cada una; pues más allá del aspecto registral, el reconocimiento de estas marcas se encuentra justificado en su uso y consumo.

9.2. Factores que inciden en las marcas notorias y renombradas.

Por el alcance que tienen las marcas notorias y las marcas renombradas, la doctrina ha merecido establecer definiciones diferenciadas que permitan identificar a cada una de ellas, en cuanto al rol que desempeñan en el tráfico mercantil, pues si bien es cierto pueden compartir muchos criterios en común, no tienen el mismo alcance ni la misma dimensión, postura que se ve reforzada con lo manifestado por Montiano Monteagudo *“La peculiar necesidad de protección y los presupuestos que condicionaban el acceso a la misma, requerían una terminología diferenciada respecto a las bien caracterizadas marcas notorias o marcas notoriamente conocidas. Por ello, se acudió a una pluralidad de términos que pretendían subsumir la cualificación exigible a la marca para acceder a la protección más allá del principio*

⁴⁴ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 234.

*de especialidad imperante en el derecho de marcas: marcas de alto renombre, marcas renombradas, marcas famosas, marcas reputadas, marcas prestigiosas.*⁴⁵

Un aspecto en común que une a las marcas notorias como renombradas es la reputación de la cual están cubiertas, pues hay un público consumidor que puede identificarlas y elegir las dentro de su comportamiento económico, apareciendo un elemento más en el escenario, el “goodwill” de la marca, el mismo que se merece a su excelente calidad; es decir, las marcas notorias y renombradas, a más de gozar de distintividad y de una buena publicidad, deben tener el poder de mantenerse en el mercado, aunque, cabe recordar como se dijo en anteriores párrafos, al referirnos a las marcas notorias, el factor de la calidad puede ser o no determinante para su notoriedad, puesto que también puede adquirir la notoriedad por su mala calidad, marcando así una implantación en el mercado que no necesariamente se debe a su buena calidad.

El *goodwill* de la marca renombrada es un factor que induce al consumidor a comprar aquel producto que goza de fama, lo cual desemboca en manejar la parte psicológica del público, ya que el prestigio del producto y su sensación de lujo conlleva a que su comportamiento económico resulte a favor de las marcas de renombre, ante lo cual su función publicitaria y su presentación han cumplido un papel importante al momento de proyectar su imagen, siendo así que Fernández Nóvoa afirma que *“la función publicitaria de la marca renombrada se hace patente en la facultad otorgada a su titular para reprimir el debilitamiento de su fuerza distintiva y potencia publicitaria.”*⁴⁶

Sobre la función indicadora de la calidad cabe expresar la postura de Fernández Nóvoa al mencionar que *“A través de las marcas presentes en el mercado, se informa a los consumidores acerca de que los productos portadores de la marca poseen una calidad relativamente constante: calidad que puede ser baja, media o alta. En la hipótesis de la marca renombrada, la calidad de los productos o servicios es per definitionem alta porque la calidad de los productos o servicios es uno de los factores determinantes del renombre de la marca.”*⁴⁷ Pues como ya se dijo en párrafos anteriores, la calidad influye en el ánimo del consumidor, considerando que su perfil es nítido y constante, lo cual hace que la marca renombrada sea merecedora de su consumo por las experiencias ya obtenidas y por las vivencias que visualiza con el producto o servicio adquirido.

La indicación de la procedencia empresarial, es una de las funciones que cumplen tanto las marcas notorias como renombradas, pues al enmarcar sus productos y servicios a disposición del consumidor, no solo se tiene la expectativa de su consumo, sino que su origen empresarial también sea reconocido, ya que con estos elementos, caben más posibilidades de ofertar cuantos productos y servicios les fueren posibles, proyectados a una misma identificación empresarial, pues la marca como tal es informativa de su origen empresarial, garantizando a sus consumidores que su titular es el mismo y por tanto su certeza en cuanto a la calidad; no obstante puede darse los casos en los cuales el titular no se da a identificar, sin embargo no

⁴⁵ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 41.

⁴⁶ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 55.

⁴⁷ FERNÁNDEZ, *Estudios sobre ...*, ob. cit., pp 54.

pierde importancia la marca, pues a decir de Fernández Nóvoa *“El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que utiliza la marca; pero confía en que será el mismo en tanto la marca no sea transferida.”*⁴⁸

Sobre lo dicho, vale traer a colación lo manifestado en la jurisprudencia al respecto de la procedencia empresarial *“la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto, permitiéndole distinguir sin confusión posible este producto de los productos que tienen otra procedencia (....) esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda tener la certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha sido objeto, en una fase anterior de la comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que atente contra el producto en su estado originario....”*⁴⁹.

En la mencionada cita se puede notar que, el origen empresarial en una marca notoria y renombrada es un plus a su mercado, pues conlleva a la confianza del consumidor y por supuesto a su favorable comportamiento económico al elegir el producto o servicio que goza de fama y prestigio, afirmando una vez más que no existe fiabilidad por parte de los consumidores cuando obtienen un producto del cual se desconoce su origen empresarial (hablando dentro de los parámetros de la notoriedad y el renombre), razón sustancial para propiciar mayor crédito a la tutela que el titular de las marcas famosas debe obtener en el mundo marcario nacional como internacional.

Otros factores que deben ser considerados en el tratamiento de este tipo de marcas, son: el riesgo de confusión y el riesgo de dilución, ya que no resulta tarea fácil mantener una posición en el mercado, ante lo cual Motiano Monteagudo manifiesta *“La creación de esta imagen no es en modo alguno casual, sino que responde a estrategias de marketing y a cuantiosos desembolsos.”*⁵⁰ Este criterio desemboca, en una realidad muy cierta de lo que sucede tras cámaras para posesionar la marca en un lugar privilegiado del mercado.

9.3. Principales diferencias.

Entre las principales diferencias entre las marcas notorias y renombradas se encontraron:

- a) El alcance.- La marca notoria llega al conocimiento del público consumidor de un determinado sector o una parte determinada de un territorio; mientras que las marcas renombradas llegan a la vista y conocimiento del público en general, es decir, trascienden fronteras, son famosas a nivel mundial.
- b) La ruptura del principio de especialidad.- No se puede hablar de una misma ruptura, pues todo depende de su aplicación ya sea en el entorno de la marca notoria o de la marca renombrada. En palabras de González Bueno *“las*

⁴⁸ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 36.

⁴⁹ Sentencia de 23 de mayo de 1978. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Caso Hoffmann-La-Roche/Centrafarm. Apartado 21.

⁵⁰ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 43.

*marcas notorias únicamente se benefician de una ruptura parcial del principio de especialidad, mientras que las marcas renombradas dan lugar a una ruptura total.*⁵¹

- c) El factor cuantitativo y cualitativo.- Lo cuantitativo implica que tanto la marca notoria como la marca renombrada deben ser conocidas por el público interesado y el criterio cualitativo se refiere al prestigio y la buena fama; evidentemente la diferencia entre los dos tipos de marcas es que ese factor cuantitativo y cualitativo es exigible en mayor proporción a las marcas renombradas, ya que sus consumidores y su fama opera a nivel mundial.
- d) La intensidad del uso.- Resulta más amplia para la marca renombrada, mientras que la marca notoria solo exige el uso del sector determinado al que está enfocado.
- e) Extensión geográfica.- La marca notoria se limita a un lugar determinado del comercio, puede ser una región o una parte del territorio español por ejemplo, mientras que la marca renombrada llega al reconocimiento nacional e internacional, atraviesa fronteras.
- f) Duración del uso.- La marca renombrada logra un uso más extenso que la marca notoria, debido a los niveles de conocimiento del público consumidor.
- g) Inversiones realizadas por su titular.- La inversiones realizadas para obtener el renombre son más costosas que aquellas realizadas en las marcas notorias, no obstante, los titulares de estas marcas, no escapan de los altos costes que requiere la fama y el prestigio de sus productos o servicios.
- h) Calidad de la marca.- Si bien es cierto, la calidad resulta un factor importante para su reconocimiento, no obsta que sea un factor totalmente determinante para calificar el renombre de la marca y que de hecho deben ser de muy buena calidad sus productos o servicios, también es conocida como *goodwill*, lo cual no es necesario para la marca notoria, ya que puede ocurrir que su notoriedad se deba a una mala o regular calidad, o simplemente no representa un factor determinante para ser tal.
- i) Valoración de la marca.- La marca renombrada goza de un valor superior para realizar negocios jurídicos, tales como licencias, cesiones, entre otros; mientras que la marca notoria tiene un coste (no al nivel de la marca renombrada) que debe asegurar los esfuerzos recogidos para adquirir su notoriedad.

9.4. El principio de especialidad.

En lo que respecta a la protección de las marcas notorias y renombradas, existen varios factores a considerarse en el entorno de su protección, pues entra en el escenario el principio de especialidad.

⁵¹ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 213.

El principio de especialidad en materia de marcas es aquel que protege los productos y servicios del registro del signo distintivo, este principio permite la coexistencia de las marcas similares o iguales en el mercado, siempre que su protección sea en distintas clases y que las mismas no sean relacionadas, por ejemplo “Kodak” para identificar cámaras fotográficas y “Codac” para identificar bebidas alcohólicas, en este ejemplo se puede observar que son idénticas las denominaciones pero con finalidades diferentes, lo cual no llevará a un riesgo de confusión o falsa asociación empresarial, operando por tanto el principio de especialidad con la coexistencia de cada marca, pero cada una dentro del ámbito para el cual versa el registro.

Ahora bien, al hablar de marcas notorias y renombradas, el principio de especialidad adquiere otra connotación, puesto que se da paso a su ruptura, pero esta ruptura depende de la notoriedad o del renombre, ya que en el primer caso la ruptura es parcial, mientras que en el segundo caso la ruptura se da manera total.

La ruptura total del principio de especialidad en la marca renombrada, se debe a que ésta es conocida por el público en general, lo cual hace más reforzada su protección en evitar la coexistencia de signos distintivos similares, ya que al ser una marca mundialmente conocida, que goza de una alta gama de preferencia, de consumidores, de reconocimiento y fama, no se puede dejar el camino libre a que terceros ostenten beneficiarse del renombre y prestigio haciendo uso de su nombre o de sus características, tales como un color distintivo de la marca, signos, figuras, etc.

Cabe notar que el renombre de la marca, es un candado sustancial al paso de otras solicitudes de marca que buscan conseguir de manera indirecta que su signo sea asociado con el prestigio de la marca renombrada, por tanto no hay sector que pueda acceder a un registro que conlleve las denominaciones renombradas, ya sean idénticas o similares, pues es evidente, como afirma González Bueno, que la prioridad de la marca renombrada entrará a operar en casos como este.

No ocurre lo mismo con las marcas notorias, pues en este caso, se refleja una ruptura parcial del principio de especialidad con motivo de que este signo distintivo puede gozar de notoriedad en una parte determinada de un sector comercial y territorial, es decir, está enfocado a un público más específico y no a un sector económico en general, llevando así a que en algunos lugares se rompa el principio de especialidad, a fin de que los terceros de ese sector no se beneficien de la notoriedad que opera en dicho territorio; mientras que en lugares en los cuales la notoriedad de la marca no ha llegado, se podría mantener la aplicación de este principio, ya que es un factor no vulnerable para la marca. La notoriedad pertenece al sitio o sector económico en el que es reconocida, es decir, se debe analizar el grado en el cual ha obtenido su fama.

En palabras de González Bueno⁵², cabe aplicar la evidencia de la notoriedad o del renombre para condicionar la ruptura o no del principio de especialidad, puesto que cuando el prestigio del cual goza una marca, trae consigo grandes esfuerzos que denotan el trabajo de muchos años y de mucha trayectoria para poder obtener un

⁵² GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 214.

lugar importante en la industria y una preferencia en el consumidor, razón por la cual, la autoridad del registro y sus examinadores deben procurar realizar el cotejo marcario necesario y la información suficiente para poder hacer uso de la ruptura del principio de especialidad y denegar aquellas solicitudes de terceros que buscan aprovecharse del beneficio y reconocimiento de este tipo de marcas, aportando así a un sistema garantista de los derechos de la propiedad industrial, además de incorporar nuevamente la protección de la notoriedad en el sistema español.

En lo que respecta a la prueba, como ya se analizó en los capítulos anteriores, el titular de la marca debe demostrar que la marca goza de notoriedad o renombre, para poder solicitar la ruptura del principio de especialidad, cada ruptura será en el grado que corresponda, es decir, será total si la marca es renombrada y será parcial acorde a las circunstancias de la notoriedad, como también ya se analizó en párrafos anteriores; los elementos a tomarse en consideración para petitionar la ruptura de este principio, es que el signo sea idéntico o semejante a la marca en cuestión y que además guarde estrecha relación con la denominación que es objeto de prestigio, que sea susceptible de confusión y de falsa asociación empresarial.

Al tratarse de marcas notorias y renombradas es preferible evitar coincidencias, por la naturaleza de estos signos distintivos, puesto que los consumidores confían en la calidad de los productos o servicios de la marca y acuden a los establecimientos comerciales a adquirirlas sin lugar a duda, puesto que su denominación ocupa lugares importantes en el mercado, por su calidad, publicidad, uso y consumo reiterado, por decirlo en otras palabras, el consumidor siente seguridad al adquirir o usar la marca notoria o renombrada, sobre lo cual, sería una mala experiencia que no pueda distinguir entre las marcas reconocidas y las marcas de terceros que erróneamente figuran en el mercado a cuenta y beneficio ajeno.

Las consecuencias a generarse por el uso sin autorización de las marcas de terceros que se relacionan con las marcas notorias y renombradas, son: el menoscabo o desprestigio que puede existir respecto de las marcas reconocidas; el uso de la marca en productos o servicios de mala calidad, que puedan hacer creer al consumidor que la marca notoria o renombrada ha bajado el nivel en sus productos, ligado a que el consumidor generará una falsa asociación empresarial, o, puede pensar que los dos titulares se han asociado para promocionar de manera conjunta sus productos, pero que tal asociación ha ido en detrimento de la calidad de los productos o de los servicios; debe evitarse que los consumidores generen expectativas falsas respecto de la calidad, el origen empresarial u otros factores que pueden arrastrar al desmerecimiento de la marca, como producto del aprovechamiento indebido de terceros, peor aún, si tales conductas se realizan de mala fe, ya sea para fines de acabar con la posición de fama que gozan las marcas notorias o renombradas en el mercado o sean con fines de ascender rápidamente en el tráfico mercantil, evadiendo costes en tiempo y dinero; para lo cual se debe atender a la protección que la Ley de Marcas actual brinda a las marcas renombradas y solicitar al Parlamento la reinserción de las marcas notorias en este sistema.

En palabras de González Bueno⁵³, la aplicación de la ruptura del principio de especialidad, es independiente del producto o servicio de que se trate, pues el género no es un factor determinante, lo que interesa es que existe la notoriedad y el renombre y que no puede regalarse la trayectoria ajena a un tercero, por tanto el titular de la marca que goza de una buena posición en el mercado, pueda ejercer las correspondientes acciones legales para oponerse al registro por parte de terceros.

Sobre lo dicho, no se puede desconocer la posición que ha obtenido el signo distintivo notorio o de renombre en el mercado y por tanto resulta justa y necesaria la ruptura del principio de especialidad.

Resulta interesante señalar, que en lo concerniente a la aplicación del principio de especialidad, no se puede negar el registro de una marca posterior si al momento de su presentación la marca anterior, no goza de renombre, cuestión similar ocurre también cuando la marca anterior es objeto nulidad o caducidad; y, en otra óptica, como bien lo manifiesta González Bueno, el titular de la marca notoria o renombrada en España debería tener la capacidad para demostrar dicha condición, ya que de no ser así, aún cuando la marca sea de un reconocimiento incuestionable, no podrá acudir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni ante los Tribunales españoles.

9.5. El riesgo de vulgarización de las marcas notorias y renombradas.

La vulgarización es un factor a tomarse en cuenta en la vida de una marca, ya que la misma se somete al tráfico mercantil y a las circunstancias externas de éste, pues como afirma Fernández Nóvoa⁵⁴ la marca es cambiante conforme se adapta a las circunstancias del comercio, viéndose implícitos en este escenario el comportamiento de los competidores y de los consumidores.

La vulgarización de la marca notoria y renombrada, se puede diagnosticar, cuando el signo ha perdido una de las funciones principales que ocupan a esta figura jurídica, la función de distintividad; esta función es fundamental para que la marca pueda subsistir frente a su protección, caso contrario pierde su característica principal de distinguir a los productos y servicios en el mercado, situación que también afecta a la identificación de su origen empresarial.

Cabe señalar que la vulgarización produce la caducidad de la marca, puesto que al pasar de ser un signo distintivo a un signo común, ya no cumple la finalidad que requiere el sistema registral para poder otorgar la respectiva tutela, tal es así que en el actual artículo 54 de la Ley de Marcas, modificado mediante Real Decreto Ley 23/2018, en su apartado 1, letra b), señala a la vulgarización como una de las causas de declaratoria de caducidad de la marca:

“Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de

⁵³ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 223.

⁵⁴ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 701.

reconvención en una acción por violación de marca:

(...)

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.” (resaltado me pertenece)

Este artículo diseña el concepto del riesgo de vulgarización de la marca mediante la expresión “designación usual” de la marca ya sea como resultado de actividad o inactividad de su titular, por lo que atendiendo al espíritu de la norma, la vulgarización es causal para la declaratoria de caducidad de la marca, lo cual como resultado acarrea la cancelación de su registro, quedando inaplicable la tutela a la marca renombrada, para el caso del sistema español.

En el caso de las marcas notorias y renombradas doctrinariamente hablando, la vulgarización es un factor que puede cesar años de trayectoria empresarial en el mercado, puesto que son signos que gozan de fama y prestigio, representando por ende una caída más fuerte de la marca por la posición que ocupa en el comercio, no obstante, es importante mencionar que la vulgarización debe determinarse en el momento en que el signo que goza de fama y gran reconocimiento, empieza a ser reconocido dentro de lo común, abandonando su característica fundamental de distinguir sus productos o servicios.

En palabras de Fernández Nóvoa, la vulgarización puede recaer sobre todos los productos o servicios que protege la marca notoria o renombrada, lo cual produciría la caducidad total de la marca, mientras que, puede también comprender la vulgarización sobre cierta parte de los productos o servicios, recayendo en una caducidad parcial⁵⁵, misma que se encuentra recogida en el apartado 2 del nuevo artículo 54 de la Ley de Marcas y que únicamente aplica sobre los productos o servicios que son objeto de la generalización del signo.

El autor en mención, señala que la caducidad producida por la vulgarización de la marca, puede recaer en dos sistemas: objetivo y subjetivo⁵⁶; el primero corresponde al comportamiento de los consumidores, cuando utilizan la denominación del signo para identificar a un género de productos o servicios, como por ejemplo el uso de las denominaciones de “aspirina” para solicitar una pastilla que alivie el dolor de cabeza, “gillete” para identificar navajas delgadas, “quaker” para comprar avena o “scotch” para referirse a la cinta adhesiva; ante estas conductas por parte de los consumidores el titular debe precautelar que la marca conserve su notoriedad o renombre con campañas publicitarias que identifiquen a la denominación con sus productos o servicios, a fin de evitar que su denominación se vuelva un término común; el segundo sistema, subjetivo o mixto, se debe a la generalización de la denominación para identificar una rama de productos o servicios, pero esta generalización debe provocarse por la actividad o inactividad de su titular frente a la marca.

⁵⁵ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 701.

⁵⁶ FERNÁNDEZ, *Manual de...*, ob. cit., pp 650.

Una pregunta a plantearse es ¿Cuándo se produce la vulgarización de la marca? Sobre este punto, Fernández Nóvoa, afirma que no es fácil determinar dicha circunstancia, puesto que la vulgarización de la marca es un proceso de transformación que puede llevarse a cabo en distintas fases, siendo prácticamente indeterminados esos momentos, pero se mide en los resultados del uso de los términos de las marcas notorias o renombradas para identificar géneros de productos o servicios; por lo que se podría decir que los efectos jurídicos dejan de surtir como consecuencia de la caducidad de la marca por los hechos u omisiones que dieron lugar a la misma.

La actividad o inactividad del titular de la marca ¿Qué involucra para efectos de recaer en el riesgo de vulgarización? Fernández Nóvoa⁵⁷ manifiesta al respecto que la vulgarización de la marca como consecuencia de la actividad del titular es muy inusual, pero podría generarse en los casos en que el mismo titular erróneamente a referido la denominación ya sea de la notoriedad o del renombre de su marca para referirse a productos o servicios de esa rama en general mediante publicidad, ocasionando que el consumidor lo asocie de esa manera, pensando que así generará más consumo pero sin medir el impacto que puede ocasionar, pero como bien lo afirma el autor en mención, son muy escasos este tipo de situaciones; por otro lado, está la inactividad del titular de la marca, la cual se visualiza mediante las omisiones que se manifiestan en una actividad pasiva o muy leve, este comportamiento puede deberse como medida a disminuir el proceso de transformación de la denominación a la vulgarización.

Las medidas que deben tomarse para evitar la vulgarización según afirma Fernández Nóvoa, son: el inicio de las acciones legales contra los terceros que hacen uso de las denominaciones de las marcas notorias o renombradas para asociarlas con una clase de productos o servicios específico; la realización de publicidad de la marca notoria o renombrada que reafirmen su origen empresarial y los productos o servicios que distinguen en el mercado; además, dentro de las acciones a tomarse, se puede considerar la posibilidad de implementar sistemas de vigilancia en el mercado que permitan identificar el uso de las denominaciones notorias como renombradas, a fin de tomar acciones preventivas para evitar la vulgarización y direccionar al consumidor mediante propaganda o publicidad, en la que se proyecte que la denominación notoria o renombrada corresponden a un origen empresarial que goza de protección del sistema marcario.

Es importante señalar que la notoriedad y el renombre de la marca pueden llevar a la vulgarización debido al éxito que tienen en el mercado, ya que corren el riesgo de que sus denominaciones pasen al uso común, para lo cual Guillermo Peyrano⁵⁸ ha destacado las siguientes circunstancias que han contribuido a la vulgarización: la falta de existencia de otro nombre que identifique a ciertos productos o servicios en el mercado; el uso de manera generalizada de la denominación notoria o renombrada por parte de los consumidores como de los medios publicitarios; y, la falta de conocimiento de que la denominación corresponde a un origen empresarial en particular.

⁵⁷ FERNÁNDEZ, *Manual de...*, ob. cit., pp 651.

⁵⁸ Universidad Católica de Argentina, Diario de Doctrina y Jurisprudencia "EL DERECHO", artículo: La vulgarización sobreviniente de las marcas notorias. Director: Guillermo Peyrano. ISSN 1666-8987, No. 14.281, Año LV., Ed. 274, Buenos Aires, jueves 5 de octubre de 2017: <http://www.elderecho.com.ar/includes/pdf/diarios/2017/10/05102017.pdf>

Es evidente que la caducidad por vulgarización de la marca notoria y renombrada debe supeditarse al lugar en donde ésta se produjo y que abarque los sectores que el signo comprende.

El titular de la marca notoria o renombrada debe utilizar buenas estrategias al momento de publicitar y comercializar sus productos o servicios mediante el signo marcario, a fin de evitar que su denominación sea absorbida por el uso común o también llamado genericidio de las marcas.

10. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS: DERECHO ESPAÑOL Y DERECHO COMPARADO

El factor espacial o territorial ha sido un detonante muy fuerte para concretar los criterios del reconocimiento que goza una marca, al igual que el tiempo a efectos de obtener una protección ya sea mediante registro o no en España, siendo un caso excepcional, ya que para el resto de las marcas comunes, su protección se encuentra sujeta a una solicitud de registro y a su concesión, no siendo así para las marcas que nos ocupan en este estudio.

Las marcas notorias y renombradas han gozado de impacto en la economía, contribuyendo a grandes aportaciones en cada sistema económico, ya sea en determinados territorios como en el caso de la notoriedad, como a nivel mundial en el caso de las marcas renombradas, ante lo cual, resulta necesario conocer el alcance de protección que este tipo de marcas reciben en otros países, a fin de delimitar su alcance y su protección.

Las marcas de por sí, son un activo intangible empresarial, sujeto a valoraciones, los términos económicos van de manera proporcional al plus del que goza la marca, siendo altos los valores en el caso de las marcas notorias y renombradas, por el curso de los elementos que le rodean, tales como: preferencia en las estanterías comerciales, preferencia de consumo de los usuarios finales, altas calificaciones en los ranking del sector o a nivel mundial (acorde al caso), prestigio, fama, reconocimiento, bases sustentables para mantener la marca en el mercado, seguridad comercial, entre otros elementos, que permiten otorgar ventajas a sus titulares frente a otros competidores. En base a la capacidad negociable de las marcas, en palabras de González Bueno, tiene sentido su protección⁵⁹ a fin de evitar una apropiación indebida e injusta por parte de terceros, frente al reconocimiento del que gozan las marcas objeto en cuestión.

En base a todos los factores señalados, además de los preceptos jurídicos de la legislación española, se estudiará a continuación la protección de las marcas notorias y renombradas en el ámbito de la Unión Europea, a fin de establecer las semejanzas y diferencias, entre los diferentes sistemas jurídicos, a efectos de enriquecer este estudio.

⁵⁹ GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. *Marcas Notorias y Renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley. pp 91.

10.1. Semejanzas y diferencias en la protección de las marcas notorias y renombradas, entre el sistema español y la Unión Europea.

Tal como lo afirma Fernández Nóvoa, fueron los Tribunales alemanes⁶⁰ quienes mediante jurisprudencia otorgaron una protección más reforzada de las marcas de renombre, en la que se consideró la ruptura del principio de la especialidad, para lo cual sirvieron de apoyo las normas civiles que se referían a la responsabilidad extracontractual en contraposición con el debilitamiento que la marca podía llegar a tener por el uso indebido, desembocando en una aplicación más reforzada de la protección de la marca renombrada en Europa, con fundamento en la fuerza publicitaria que ostentaba la marca.

Para que la protección de la marca renombrada⁶¹ sea supeditada a las normas civiles, debió someterse a los requisitos que bien enumera Fernández Nóvoa, los cuales son: ser reconocidos por la población en su conjunto, no sólo para los sectores interesados y obtener una valoración de carácter positivo por parte del público consumidor.

Cabe señalar que los Tribunales alemanes, utilizaban términos tales como “*marca conocida*” o “*reconocida*”, lo cual a criterio de Fernández Nóvoa, no refleja el prestigio o la fama, eliminando así la línea divisoria entre el concepto de la marca renombrada y la marca notoria.

Es importante señalar que la marca renombrada en épocas anteriores del Derecho Europeo, se encontraba únicamente bajo las regulaciones del ámbito de la competencia desleal, siendo así que el Derecho Alemán supeditó las mismas a la normativa civil como ya se dijo antes, para no solo aplicarlas estrictamente en los casos que no merecía la competencia desleal.

La marca europea como lo indica González Bueno, tuvo un recorrido inicial desde 1960 hasta 1964⁶², año en el cual se emitió el Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho Europeo de Marcas, publicándose en 1973, mismo que en su artículo 14 regulaba la protección de la marca renombrada, que a decir del mismo autor, coincidía con la misma regulación que plasmaba la Ley de Marcas de Benelux, a lo cual recibió críticas, por considerarse que propendía a la extensión de monopolios.

Para 1976, se reemplazó la denominación “marca europea” por “marca comunitaria”, con la propuesta de que sea regulada por medio de un Reglamento Comunitario, además de incluir en la propuesta la protección de las marcas notorias; ya para 1980 se presenta la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Marca Comunitaria, excluyendo la protección de la marca renombrada, en la cual señalaba lo siguiente:

“La presente Directiva excluye una protección que con respecto a las marcas altamente renombradas se extienda más allá del ámbito de la similitud de los productos (...) tal protección no puede ser otorgada ni en virtud del Derecho

⁶⁰ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 15, 17.

⁶¹ FERNÁNDEZ, *Estudios sobre...*, ob. cit., pp 17.

⁶² FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 22.

de marcas, ni en virtud de otras disposiciones legales de los Estados Miembros, como por ejemplo la legislación contra la competencia desleal”⁶³

Finalmente en 1989 como lo señala Fernández Nóvoa, la marca renombrada adquiere una posición definitiva en el Derecho de la Unión Europea con la Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) núm. 40/94 sobre la Marca Comunitaria.

La Directiva 89/104/CEE a decir del mismo autor, contiene un sistema híbrido en razón de que ciertas disposiciones son de carácter obligatorio y otras de carácter facultativo, obtuvo el reconocimiento a las marcas notorias y renombradas, reforzó el tratamiento para éstas últimas, pues reconoció su importancia y permitió a los Estados Miembros las pautas para que no se menoscabe su reconocimiento; este cuerpo normativo ayudó a comprender las deficiencias y dificultades con los cuales se otorgaba la protección de la marca renombrada a través de la materia de competencia desleal.

Es importante mencionar que, tal como lo señala Fernández Nóvoa, han existido muchas divergencias entre la terminología de la Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) núm. 40/94 sobre la Marca Comunitaria, puesto que la primera utiliza “marca de renombre”, mientras que la segunda usa la denominación “marca notoriamente conocida”, por lo que en la Recopilación de Textos relativos a la Marca Comunitaria, publicada en la OAMI en el año 1988, trata de solventar este particular, señalando en su página 46 que cuando sea encuentre la denominación “notoriamente conocida” deberá interpretarse como “marca renombrada”.

Más tarde, la Directiva 89/104/CEE es producto de varias modificaciones y se deroga por la Directiva 2008/95/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, siendo después reemplazada por la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, incorporando cambios en el Reglamento 207/2009, por lo que en palabras de Fernández Nóvoa, es destacable la obligación que se impone a los Estados Miembros⁶⁴ para reforzar la protección de la marca renombrada, ampliando las facultades del *ius prohibendi* del titular para oponerse al registro de marcas que afecten al renombre de su signo distintivo, por parte de terceros.

Las semejanzas entre el sistema español y el sistema de la Unión Europea, se refleja de la siguiente manera:

1. Existe un tratamiento reforzado en la regulación de las marcas renombradas.
2. Se prohíbe el registro de una marca igual o similar a una marca anterior, independientemente de la similitud o no de los productos o servicios.
3. Para que surta lo señalado en el punto anterior, la marca debe gozar de renombre, para lo cual el tercero debe obtener una ventaja de dicha condición

⁶³ Vid. Supplément 5/80, p.15. (Referencia tomada de la obra: FERNÁNDEZ, *Estudios sobre...*, ob. cit., pp 24.)

⁶⁴ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 671.

sin consentimiento del titular de la marca anterior y que afecte al renombre del signo.

4. Tanto el Derecho Europeo como el Derecho Español, llevan el tratamiento de las marcas renombradas, en aplicación de la ruptura del principio de especialidad.
5. El titular *ius prohibendi* de la marca renombrada se ejercita sin menoscabo de la identidad del signo, de la similitud o no de los productos o servicios.
6. En la marca renombrada, existe prevalencia del Derecho de Marcas sobre el Derecho de la Competencia Desleal.
7. Excluyen en su tratamiento:
 - 7.1. La diferenciación entre marca notoria y renombrada.
 - 7.2. La regulación y protección de las marcas notorias.

Al notarse que ninguno de los sistemas protege a la marca notoria, se tomarán en cuenta como diferencias sustanciales entre la legislación española y la legislación comunitaria, las siguientes:

1. La oficina competente para su protección en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); mientras que para la Unión Europea es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
2. La protección en la marca europea es por medio de un procedimiento único, con alcance territorial para los demás Estados Miembros; en España la protección va encaminada a la marca nacional.
3. Únicamente reconoce la marca notoria no registrada en cuanto a lo previsto por el Convenio de París.

De lo expuesto anteriormente, se puede notar que existe la misma terminología entre las normas comparadas, las cuales no abordan una diferencia que debe ser sustancial en materia de marcas, existiendo una laguna o vacío legal respecto de las marcas notorias, lo cual conlleva a dudas sobre una interpretación extensiva o no de la notoriedad y de su alcance territorial en los Estados Miembros y en España.

Cabe señalar que, lo único que menciona la Directiva 2015/2436 respecto de la marca notoriamente conocida, es que se considera como marca anterior para efectos de reivindicar prioridad en los motivos de denegación relativos o causa de nulidad relativa, contemplados en su artículo 5, por lo que la denominación no se repite en el resto del texto; sin embargo el Real Decreto Ley 23/2018, contiene las modificaciones que se originan de la transposición de la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia marcaria, el cual tuvo que ser adaptado hasta el 14 de enero de 2019 y desde esa fecha surte efectos jurídicos, sin tomar en cuenta a la marca notoria, pues desde la referida fecha de vigencia solo contempla a la marca renombrada para su protección.

11. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL

En este apartado se estudiarán los actos de confusión y las conductas lesivas que perjudican a las marcas notorias desde un punto de vista doctrinario y renombradas desde el punto de vista actual normativo.

Las marcas renombradas son protegidas por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal frente a los actos de confusión que son realizados por terceros en el mercado, la misma que en su artículo 6 los define de la siguiente manera:

“Artículo 6. Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”

Como se puede visualizar, los actos de confusión enmarcados en la Ley de Competencia Desleal, desembocan en el acto humano por el cual se confunde a terceros, ya sean consumidores o empresarios o público en general, sobre la actividad que ejerce un determinado establecimiento comercial como tal o con respecto a sus prestaciones, añadiendo el riesgo de asociar falsamente su origen empresarial; en este sentido, se analizarán los actos de confusión desde la perspectiva de las marcas notorias y renombradas, que son objeto de este estudio, aún cuando la actual ley marcaría española solo se refiere a las marcas de renombre.

Además, las marcas renombradas también gozan de tutela frente al riesgo de confusión en la Ley de Marcas actual, la cual dentro del capítulo de las prohibiciones relativas, en el apartado 1 letra b) del artículo 6 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos “*signos idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan **exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior***”⁶⁵ (resaltado me pertenece).

Además en el artículo 34 del mismo cuerpo normativo en mención, se otorga la facultad al titular del ejercicio del *ius prohibendi* ante terceros que sin su consentimiento han usado su marca, afectando al signo registrado mediante el riesgo de confusión; así mismo en su disposición adicional décimo cuarta señala que, no se podrán otorgar “denominaciones de personas jurídicas **que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados**”⁶⁶ (resaltado me pertenece) señalando además que las autoridades deberán denegar esos registros, salvo que el titular de la marca renombrada consienta su uso.

⁶⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, 8 de diciembre de 2001, núm. 294, artículo 6.

⁶⁶ Ley 17/2001, ob. cit., Disposición adicional décimo cuarta

Debe señalarse que el riesgo de confusión conforme lo señala la Oficina Española de Patentes y Marcas, puede ser directo como indirecto⁶⁷, el primero consiste en la confusión que tiene el consumidor con una marca determinada, mientras que el segundo es denominado riesgo de confusión indirecto o de asociación, en el cual el consumidor establece una falsa asociación empresarial entre el titular de la marca anterior y el tercero de la marca posterior, es decir, confunde su origen empresarial.

Como se puede notar, tanto en la Ley de Competencia Desleal como en la Ley de Marcas, se ha tomado en cuenta al riesgo de confusión como una figura jurídica a la cual se debe atender para la protección de los derechos del titular de la marca renombrada, a fin de delimitar los criterios de defensa para frenar los ilícitos marcarios que concurren en el tráfico mercantil.

Tal como lo afirma Montiano Monteagudo⁶⁸, la existencia de los dos cuerpos normativos acuden a la necesidad de tutelar la actividad empresarial, sus prestaciones y establecimientos, los cuales son representados bajo la figura de la marca, cabe notar que al ser marcas notorias y marcas renombradas, estos establecimientos adquieren un valor adicional por la fama y prestigio que han adquirido con el paso del tiempo, pues como ya se explicó en capítulos anteriores de este estudio, las marcas en mención ocupan un lugar especial en el mercado, debido a las altas inversiones en las que sus titulares tuvieron que incurrir, además de otros recursos que se vieron comprometidos por largos años para lograr el efecto de la marca en el tráfico económico.

La Ley de Marcas confiere derechos exclusivos a los titulares respecto de las marcas que les son de su propiedad, a fin de que no se encuentren inmersas con marcas posteriores como consecuencia del riesgo de confusión, por lo que además, la Ley de Competencia Desleal también reprime estos actos por ser desleales, no obstante, cabe señalar que no en toda violación a una marca tutelada por la Ley de Marcas cabe la aplicación de la Ley de Competencia Desleal⁶⁹, pero bien lo afirma Montiano Monteagudo, en ciertos casos será complementaria ésta última, pues ocurrirá en los supuestos de especial aplicación para las marcas renombradas que no encuentren acomodo en la Ley de Marcas.

A lo dicho anteriormente, es necesario delimitar el alcance que cada Ley tiene respecto de su materia y ámbito de competencia; sin embargo, se debe destacar que la finalidad que se persigue con las leyes en mención, a pesar de sus diferentes alcances, es reprimir conductas que interfieren al uso normal de las marcas, por lo que como bien afirma Montiano Monteagudo⁷⁰, resultan ser de una naturaleza complementaria y no excluyente, pues la Ley de Marcas persigue que la marca pueda distinguirse en el tráfico mercantil mediante la función indicadora de la procedencia empresarial y la facultad de su titular de usarla sin intromisión alguna, a

⁶⁷Prohibiciones relativas, riesgo de confusión, marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados, OEPM: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

⁶⁸ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 213.

⁶⁹ MONTIANO, *La Protección.....*, ob. cit., pp 214.

⁷⁰ MONTIANO, *La Protección.....*, ob. cit., pp 214.

esto sumado la posibilidad de que el titular de la marca delimite su posición frente a otros competidores.

Así lo expresa además Fernández Nóvoa⁷¹, la marca cumple una función indicadora de procedencia empresarial que en ciertos casos puede ser insoluble por tanto su titular es responsable de la notoriedad o del renombre que su marca ha adquirido, gozando del prestigio y del *goodwill* por el cual se asocia a la marca o a su empresa, pero lo que se trata aquí de señalar es que la marca notoria o renombrada por sí sola ostenta un poder especial en el mercado, siendo capaz de identificar productos o servicios, a los cuales los consumidores prefieren por su basta trayectoria, en palabras de Montiano Monteagudo el origen empresarial contiene un sentido muy amplio, ya que muchas veces el consumidor no lo conoce y solo se guía por la marca, puesto que la empresa emplea a la misma pero no es su finalidad absoluta.

En materia de competencia desleal, se debe notar que una de las finalidades que persigue, es frenar los actos de confusión, en razón de que agreden el derecho del titular, además de limitar el derecho de los consumidores a elegir libremente y con conciencia un producto o servicio determinado en el mercado, mismo que en su extensa mayoría estará identificado por la marca y más aún si se trata de marcas que gozan de renombre, además que se debe perseguir la defensa de la notoriedad en estos preceptos, a fin de que sea complementaria la protección.

En lo que respecta al derecho marcario, el riesgo de confusión es una figura que se plasma en la Ley a fin de contrarrestar las infracciones de la marca en dirección a su registro y de los productos o servicios que protege, aunque en el campo de las marcas renombradas no registradas la Ley ha merecido una especial consideración por su condición acogiendo también su protección, sobre lo cual el titular de la marca renombrada o registrada bajo el amparo de la Ley de Marcas puede recurrir ante la autoridad competente para hacer valer los derechos que le han sido conferidos para prohibir el uso indebido de su marca por parte de terceros, con motivo del riesgo de confusión y del riesgo de asociación, tal como lo afirma Montiano Monteagudo, el riesgo de asociación determina la presencia del riesgo de confusión⁷², pues como se explicó anteriormente, es la vía indirecta de la confusión.

En términos doctrinarios, el caso de las marcas notorias y renombradas, debe analizarse el caso en particular, ya que depende del grado de notoriedad o de renombre para poder concretar las afectaciones por un posible o evidente riesgo de confusión y de asociación, la cual según el grado puede ser potencial o real⁷³, es decir debe ser efectiva, cabe señalar que es mayor el nivel de riesgo para las marcas que nos ocupa este estudio al ser de fama y prestigio en el tráfico mercantil, desembocando en un aprovechamiento injusto y parasitario por parte del tercero sobre la reputación ajena, por lo que, la infracción solo existirá cuando la notoriedad y el renombre sean tales en el comercio, a fin de garantizar el derecho que recae sobre sus titulares y la protección de sus marcas.

⁷¹ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. ob. cit. pp 321 y ss.

⁷² MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 222.

⁷³ MONTIANO, *La Protección...*, ob. cit., pp 227.

Montiano Monteagudo señala que el riesgo de confusión se produce independientemente del principio de especialidad⁷⁴, pues como ya se manifestó en temas anteriores, en el caso de las marcas notorias se produce una ruptura parcial del principio de especialidad, mientras que en las marcas renombradas la ruptura es total, razón por la cual, va más allá de los productos o servicios que el registro protege; cabe señalar que a diferencia de la Ley de Marcas, la Ley de Competencia Desleal no contiene como uno de sus fundamentos al principio de especialidad; en materia de competencia desleal lo que importa es la efectiva confusión que puede darse en el mercado, misma que merece ser evaluada para enjuiciarla de desleal, pues el autor ya mencionado ha señalado que la notoriedad y el renombre son factores predominantes para la confusión desleal, por tanto la notoriedad también debe ser reconocida y protegida.

En la confusión desleal es preciso señalar como breve reseña que, el tercero puede también incidir con actos de imitación en lo que se refiere a los elementos estéticos de la marca notoria o renombrada, lo cual afecta a la libre y consentida elección de los consumidores, por lo que según el criterio de Montiano Monteagudo la confusión desleal no va en dirección del aprovechamiento de la notoriedad o del renombre, sino que se sirve del mismo teniendo como fin interferir en la conducta económica del consumidor por medio de una incorrecta asociación con la procedencia empresarial; desde luego, también juega un papel importante la conducta del consumidor medio, pues en palabras del mismo autor, se debe realizar una valoración respecto de las imágenes que retiene en su mente con los medios que utilizó el tercero para captar su atención, sin dejar de lado el segmento del consumidor que se trate, para el caso de las marcas notorias.

En palabras de Fernández Nóvoa, la confusión será más intensa de acuerdo a la notoriedad y el grado de difusión⁷⁵ de la marca.

En lo que respecta a la comercialización de productos distintos a los que protege la marca notoria o renombrada, el consumidor podrá generar una idea errada sobre la ampliación del titular de la marca anterior respecto de sus productos o servicios, ante lo cual, beneficiaría al tercero en sus ventas.

Otro factor importante a tomar en cuenta desde la doctrina son las conductas lesivas, mismas que son empleadas por terceros referente a la notoriedad y el renombre que gozan las marcas en el comercio, generando perjuicios a su titular, entre ellas se pueden encontrar: el uso de las marcas en mención para incorporarlas en productos o servicios de baja calidad o que por otro lado no coinciden con los productos originales que protege su registro, en este sentido afirma Montiano Monteagudo que hay dos vertientes de la conducta lesiva, la primera es la deslealtad⁷⁶ por el uso de una marca notoria o renombrada para incursionar con éxito en un nuevo mercado y la segunda, son los daños que se ocasionan al titular de la marca en razón de que obtuvo pérdidas por el desprestigio que se ocasionó a la marca notoria o renombrada con la comercialización de productos de baja calidad por parte del tercero.

⁷⁴ MONTIANO, *La Protección.....*, ob. cit., pp 234.

⁷⁵ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. ob. cit. pp 261.

⁷⁶ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 263.

Entre otras conductas lesivas, pueden figurar: el aprovechamiento de la reputación ajena sobre la posición que estas marcas gozan en el tráfico mercantil; y, los actos de denigración respecto de la notoriedad o del renombre, desacreditando a la marca y los productos o servicios que le siguen, todo esto, a fin de atraer la atención del consumidor, en este sentido habrá que atender a la manera en que el tercero utiliza la marca, para que, de acuerdo al caso, establecer los daños que se han causado a la notoriedad y el renombre; en el supuesto de recaer en el ámbito de la competencia desleal, se deberá analizar si existieron fines concurrenciales y si hubieron otras figuras que pueden caer en la cláusula general, como por ejemplo la obstaculización a otros competidores en el mercado.

Las conductas lesivas según la escala pueden dañar la apariencia de la marca notoria o renombrada, incluso si el tercero a más de utilizar un signo que no le corresponde, baja los precios de una manera significativa para atraer mas consumidores y elevar sus ventas, aunque según se imite el signo, puede o no afectar a la marca, puesto que si utiliza la misma calidad y los mismos rasgos de la marca, el consumidor pensará que el empresario de la marca notoria o renombrada anterior ha puesto en el mercado grandes ofertas, pero sin embargo desvía la atención de los consumidores, al punto que si no se afecta la marca notoria o su renombre, se afectan los ingresos del titular de la misma, lo cual también representa daños y afectaciones, esto solo si utiliza la misma calidad; por otro lado, la reducción de precios puede venir acompañada de más lesiones no solo a los réditos económicos del titular sino también a la calidad de los productos o servicios que protege la marca, distorsionando por completo la imagen de la signo que goza de notoriedad o renombre.

12. LA PUBLICIDAD EN EL INTERNET COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

La publicidad desde siempre ha representado una fuerte herramienta para dar a conocer productos y servicios en el mercado, siendo un ascensor para escalar y llegar a los consumidores de manera inmediata; para que la marca sea conocida por el público consumidor en cada zona geográfica necesita de la publicidad para poder promocionarse.

En palabras de De Elzaburu Alberto ⁷⁷ la publicidad es el medio por el cual la marca puede alcanzar su notoriedad o su renombre, dependiendo del grado de intensidad que se hubiere empleado en la misma, siendo indispensable evaluar y analizar cómo esa publicidad es recibida por el público o incluso por el resto de los competidores; en el caso del público, es importante conseguir que el mensaje informativo de la marca cumpla su función correcta y llegue de manera idónea al entendimiento del consumidor, a fin de que pueda distinguir el producto o servicio sobre el que versa la marca, su calidad, su posición en el mercado, su origen empresarial y sobre todo que satisfaga sus necesidades como cliente; en el segundo caso, los competidores deben tomar a la publicidad como un sistema para identificar que sus marcas o sus productos no sean infringidos, convirtiéndose en un termómetro para detectar anomalías o la situación actual de cada marca en el mercado.

⁷⁷ DE ELZABURU, A. y BAZ, M., 2004. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Madrid. Preimpresión, Lufocomp S.L. pp 75.

Respecto de la prueba de la notoriedad y renombre de la marca en caso de conflicto, se puede dar a conocer los niveles de intensidad y duración⁷⁸ de la publicidad de la marca, misma que debió haber alcanzado la atención del consumidor medio.

La publicidad de la marca, ha decir de Fernández Nóvoa, encaja dentro de los actos de uso efectivo y real de la marca registrada, cumpliendo con la carga leal⁷⁹ de su uso, ya que a su decir, es un medio que goza de eficacia que contribuye con su difusión para obtener la atención del consumidor, pero esta publicidad debe realizarse conforme a las buenas costumbres y respetando los límites que bordean los derechos de terceros frente a otras marcas, sobre lo cual, la publicidad debe cumplir con la función de distintividad del signo, ya que ésta es una forma más de presentación de la marca y por ende según sea direccionada, llevará o no al éxito al signo distintivo.

Resulta importante además mencionar que con el surgimiento de la sociedad de la información, se han extendido los mecanismos para hacer propaganda de las marcas y así mismo conocer si existen conductas por parte de terceros que afecten a los derechos que la marca renombrada tiene tutelados por el sistema marcario español y que la marca notoria necesita de la misma regulación; es así, que la internet resulta un medio por el cual la sociedad puede obtener información en gran cantidad con tan solo un “clic”, revolucionando a muchos sectores, principalmente al sector económico; es posible afirmar que la nueva era digital, es una herramienta más para lograr posicionar a la marca en el mercado, coadyuvando a que según el grado de publicidad e intensidad que se utilice, podrá la misma adquirir un gran reconocimiento ya sea mediante la notoriedad o el renombre, de acuerdo a los sectores que la marca sea capaz de abarcar.

La sociedad de la información, como dice Jorge Ledesma Ibáñez, abre paso a nuevos caminos para pasar de una sociedad industrializada⁸⁰ a una sociedad conectada con la tecnología con fuente de información mediante nuevos motores que van hacia el desarrollo y el progreso, mejorando las oportunidades de condiciones de vida y elevando a los países a un desarrollo sostenible.

La autopista de la información de la cual se sirven la marcas notorias o renombradas en formato digital, puede jugar un doble papel, puesto que puede servir de premisa para infracción de las mismas, afectando la fama y el prestigio que estos signos han obtenido con el paso del tiempo, siendo importante que el titular prevea mecanismos de sondeo de publicidad de otras marcas, a fin de identificar las conductas de terceros que pretenden obstaculizar a la notoriedad o renombre del signo, ya que las infracciones pueden ser de carácter transfronterizo.

A breves rasgos, cabe señalar que bajo el control del servicio de la internet, está el prestador de servicio intermediario quien debe en la medida de lo posible, realizar controles aleatorios para frenar el uso ilícito de marcas notorias o renombradas por parte un tercero, y, de tener conocimiento del uso ilegal de signos que gocen de renombre, comunicar a las autoridades, a fin de evitar que se afecten los derechos

⁷⁸ DE ELZABURU, *La Protección...*, ob. cit., pp 79.

⁷⁹ FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. pp 627.

⁸⁰ LEDESMA, IBÁÑEZ. J. “*Piratería Digital en la Propiedad Intelectual*”. Análisis jurídico de la piratería digital en el ámbito español e internacional. Editorial BOSCH S.A., Barcelona- España. 2011. Pág.11.

que gozan de tutela de la propiedad industrial; no obstante lo dicho, el prestador de servicio intermediario o de la sociedad de la información, puede exonerarse de responsabilidad si cumple con la actuación de la debida diligencia de retirar el contenido que agrede al prestigio de la marca, desde luego que será con mayor peso si la autoridad judicial o administrativa se lo exige; además, el intermediario no debió haber originado la transmisión de la publicidad que agredía los derechos de propiedad industrial ya señalados y finalmente no debió modificar la información que se transmitió en la publicidad de la marca.

De lo expuesto, la publicidad y la internet, son mecanismos de gran peso e influencia para dar a conocer las marcas en el tráfico mercantil, por lo que es tarea de su titular, utilizar estos medios de manera responsable, a fin de poder promocionar su marca y de no infringir derechos de terceros, dependiendo ya de su esfuerzo para poder lograr una posición de notoriedad o de renombre de la marca en el comercio.

13. LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS EN EL SISTEMA NORTEAMERICANO

El Derecho Norteamericano, encuentra sustento normativo⁸¹ marcario en la Ley Federal Norteamericana de Marcas - Lanham Act y los estatutos anti-dilution de los Estados⁸², tal como lo afirma Montiano Monteagudo, Estados Unidos y Alemania son países pioneros en conferir protección a las marcas de renombre.

Cabe hacer mención que Estados Unidos ha suscrito varios convenios en materia de marcas, entre ellos el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial – CUP y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.

El Derecho Norteamericano regula la protección frente al riesgo de confusión y frente al riesgo de dilución en materia marcario; sobre el riesgo de confusión, la sección 32 de la Ley Lanham, señala que existe violación a la marca renombrada cuando un tercero genera confusión, induce a error o a engaño, no obstante señala Montiano Monteagudo, que el legislador norteamericano decidió ampliar el ámbito de protección respecto de la confusión en el sentido de que no sea solo al origen empresarial de los productos o servicios, sino que aplique a más circunstancias, por tal razón eliminó la frase “procedencia de los productos o servicios” de la norma, a fin de que se extienda su tutela a otras situaciones.

A decir del mismo autor, el riesgo de confusión en esta normativa, encuentra su sustento en: la identidad o similitud que existe entre los productos o servicios, implantación y prestigio del renombre, comportamiento del tercero infractor respecto de las cualidades de su prestación comercial y el nivel de similitud de las prestaciones, es decir, relación competitiva entre las prestaciones (naturaleza de los productos o servicios, su utilidad, canales de distribución), calidad de los productos o servicios, la publicidad y decoración de la marca, las expectativas que generan en el

⁸¹ Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América, WIPO Lex: <https://wipo.lex.wipo.int/es/info/outline/US>

⁸² MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 117.

público consumidor y el nivel de atención que logra captar del mismo, la intención de generar confusión por parte del tercero infractor y el resultado que este engaño produce, dicho en otras palabras, naturaleza y alcance de la confusión; se toman en cuenta todos estos factores en razón de que la Ley Lanham no se limita a la mera utilización de la marca; sin embargo, no sanciona la utilización por parte de terceros, en donde se emplee de buena fe el uso de su nombre como indicación geográfica, más no como marca.

Otro elemento importante a tomarse en cuenta al momento de juzgarse el riesgo de confusión, es la transferencia⁸³ de la reputación del renombre como consecuencia del uso de la marca para productos o servicios que son distintos, generando en el público consumidor la noción de que el empresario ha expandido sus prestaciones en el mercado o las ha diversificado, considerando una posible asociación entre empresas o su patrocinio.

El sistema norteamericano no considera el traslado de la reputación, cuando no hay relación o similitud entre las prestaciones, productos o servicios, sin embargo el titular de la marca renombrada puede llegar a probar que existe o que se originó el riesgo de confusión; no obstante, cabe señalar que en Norteamérica no se necesita la prueba efectiva de la confusión cuando se tratan de marcas renombradas que cuentan con un alto grado de prestigio de manera excepcional, a fin de proteger el *good will* del renombre adquirido en el tráfico comercial, tal es así que como ejemplo de este argumento, tenemos en la jurisprudencia el caso de la marca "Monopoly"⁸⁴ de juegos recreativos, de la cual su titular logró que se impida el registro de la misma denominación por parte de un tercero que buscaba proteger camisetas.

Otro caso en el que la Court of Appeals for the Federal Circuit⁸⁵ permite de manera excepcional y sin sanción, es el registro de productos que reproduzcan marcas renombradas desde una forma tridimensional, distinguiendo desde luego la funcionalidad técnica y estética, es decir, siempre que el consumo del público no se deba a su factor estético o del renombre, sino que se lleve a cabo únicamente desde el punto de vista de la teoría de la funcionalidad.

Respecto de la protección frente al riesgo de dilución, Montiano Monteagudo señala que su tratamiento se encuentra en el Model State Trademark Bill y en los estatutos anti-dilution de los Estados, siendo un argumento que parte como premisa de la doctrina de Schechter quien sostenía que, la fuerza distintiva de la marca que goza de un nivel excelente en base al uso de signos idénticos o similares para productos o servicios que son distintos al de la marca renombrada, conllevan a la dilución de la singularidad en el mercado.

La protección para evitar el riesgo de dilución tiene como finalidad tutelar la integridad y reputación del renombre de la marca y su implantación en el mercado, además de la pérdida de capacidad distintiva y debilitamiento en el comercio; cabe destacar que en la dilución del renombre, puede o no, haberse originado la

⁸³ MONTIANO MONTEAGUDO, *La Protección...*, *ob. cit.* . pp 119

⁸⁴ Court of Customs and Patent Appeals, Tuxedo Monopoly, Inc. V. General Mill Fun Group, 209 USPQ 986, CCPA, 1981.

⁸⁵ MONTIANO MONTEAGUDO. 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas. pp 124.

confusión, es decir, no es necesaria su coexistencia aunque en la práctica ha sido común; no obstante, hay quienes consideran que el riesgo de dilución va aparejado además de la reputación ajena, salvo los casos de parodia como argumento de libertad de expresión manifestado en la jurisprudencia, sin menoscabo de que la intención del tercero se deba precisamente a utilizar a la parodia o sátira como elemento para introducirse de una manera fácil y rápida en el mercado, pues en un caso así, se debe salvaguardar los derechos del titular de la marca de renombre.

En palabras de Montiano Monteagudo, la protección marcaria Norteamericana no se limita por el principio de especialidad⁸⁶, pero se basa en la protección de la marca como tal y su ornamentación, a fin de resguardarla tanto de la confusión como de la dilución en el tráfico mercantil, se puede decir entonces que existe una doble tutela, la primera se basa en la protección del good will ante el riesgo de confusión y la segunda es la dilución en el mercado; cabe señalar que la Ley de Marcas actual de España no dice nada al respecto de la ornamentación de la marca, ya que éste término fue eliminado del artículo 34 con las nuevas modificaciones que trajo consigo el Real Decreto ley 23/2018, pero sí regula al riesgo de confusión, asociación y del perjuicio al carácter distintivo, como impedimento para el registro de una marca posterior.

De lo expuesto, se puede notar que la legislación Norteamericana no hace ninguna referencia a la marca notoria, tal es así que la Corte del Distrito de Nueva York ha expresado que el artículo 6 de bis del Convenio de París reporta ambigüedades para efectos de su aplicación en las Cortes de Distritos de Estados Unidos⁸⁷, en razón de que el Lanham Act, no reconoce a la doctrina de la “marca conocida” o notoriamente conocida, en razón de que su normativa no regula los reclamos federales para este tipo de marcas; incluso, no reconoce a las marcas notoriamente conocidas extranjeras, limitando por tanto al principio de territorialidad, existiendo una colisión entre la normativa nacional de Estados Unidos y los tratados o convenios internacionales a los cuales se encuentra suscrito, arraigándose al derecho marcario federal y dejando de lado la aplicación del artículo 6 bis del CUP.

De lo manifestado se puede notar que, Estados Unidos al ser una potencia mundial, resguarda sus derechos económicos, a costa de desconocer a una categoría marcaria de importancia en el tráfico mercantil y susceptible de protección, en tanto se benefician los grandes actores económicos en la industria y se vuelve un caso más de monopolio que elimina del mercado a posibles o potenciales empresas que están en camino de llegar a ocupar una posición fuerte en el mercado, es decir, los costes serán más altos para gozar de protección, ya que el escalón intermedio no obtiene tutela en la normativa norteamericana.

⁸⁶ MONTIANO MONTEAGUDO, *La Protección...*, ob. cit. pp 128.

⁸⁷ DELVASTO CARLOS, *¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?*. Revista de Derecho (en línea) 2015, Enero – Junio. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85138494003> ISSN 0121-8697

14. LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS EN EL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO – CAN

En la Comunidad Andina, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Decisión 486 es el instrumento por medio del cual se regulan los derechos marcarios a los cuales están adscritos los países miembros como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.

Cabe señalar que la normativa de la CAN tampoco establece una diferenciación entre la marca notoria y la marca renombrada al igual que la normativa española y norteamericana ya analizadas anteriormente en este trabajo, sin embargo surge un elemento relevante que distingue el tratamiento marcario en la Comunidad Andina, ya que la Decisión 486 de la CAN en su artículo 224, establece la conceptualización y tratamiento del signo notoriamente conocido que se empata a las definiciones doctrinarias, tal es así que lo define como aquel signo *“que es reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente”* además agrega que no interesa la manera o el medio por el cual llegó a ese reconocimiento.

La normativa comunitaria andina, no reconoce en su regulación a la marca renombrada, es decir, también tiene un vacío jurídico que resulta la inversa del tratamiento que otorga España y Estados Unidos en materia marcaria.

La referida Decisión, en su artículo 136, se encamina a evitar que marcas posteriores afecten derechos anteriores como consecuencia de los riesgos de confusión, asociación, dilución y los usos parasitarios de una marca notoria con independencia de la naturaleza de los productos o servicios a los que proteja el signo; además que en el artículo 135 de este cuerpo, se prohíbe el registro de marcas que impliquen un aprovechamiento injusto de la condición de la notoriedad.

Por su parte el artículo 155, confiere al titular de la marca notoria el derecho de impedir el uso de un signo idéntico al suyo, sin su consentimiento, cuando:

1. Pueda causarle daño económico o comercial como efecto de la dilución del carácter distintivo o del valor publicitario o comercial de la marca notoria; o,
2. Exista un aprovechamiento injusto de la fama de la marca o del titular.
3. Se use un signo idéntico o similar a la marca notoria, de manera pública sin necesidad de que sea para fines comerciales, bastando que concurra en cualquiera de los preceptos señalados en los dos puntos anteriores.

La regulación de las marcas notorias ha merecido un especial tratamiento en el título XIII de esta Decisión, en el cual además de su conceptualización ya enunciada en párrafos anteriores, regula los parámetros para determinar la notoriedad en el país miembro, los cuales están descritos en su artículo 228, entre otros, son los siguientes: el grado de conocimiento del sector pertinente, amplitud, duración, extensión geográfica de su uso (dentro o fuera del país miembro), publicidad, presentaciones en eventos públicos, valor de las inversiones realizadas para su promoción, cuota de ventas, ingresos de la empresa (internacional como en el país miembro), grado de distintividad, valor de la notoriedad como activo empresarial, licencias emitidas, existencia y prioridad de registro o solicitud de registro en el país miembro o en un país del extranjero. En esta regulación no se mencionan los grados

de notoriedad.

Respecto de los principios que consagra la normativa comunitaria andina, figuran entre ellos; la territorialidad, manifestado en el literal h) del artículo 136, según el cual se solicita el registro de una marca en base a la protección de la legislación vigente del país miembro al que se le realiza la petición; especialidad, regulado en los artículos 224 y 229 literal a), los mismos que protegen a las marcas notorias aún cuando no hayan ostentado registro en el territorio de aplicación, este principio distingue a la marca en relación con los productos y servicios que guardan vínculo con la misma; mientras que el uso real y efectivo, se encuentra regulado en la letra b) del artículo 229, señalando que no se negará el reconocimiento de la notoriedad por su falta de uso, o, si su uso no identifica a productos o servicios en el mercado, lo cual reviste de una especial protección a la marca notoria, aunque cabe explicar que para efectos del registro, sí produce la cancelación del mismo con motivo a la falta de su uso.

En este cuerpo normativo, existe un única mención al renombre de la marca, misma que se hace manifiesta en la letra c) del artículo 226, no obstante, Marcelo Vargas Mendoza⁸⁸, estima que esta mención se refiere como sinónimo del prestigio que la marca puede llegar a obtener en el tráfico mercantil, más no como reconocimiento de la existencia del renombre y de su condición en el sistema andino.

Cabe señalar que la normativa comunitaria no desconoce la notoriedad, aún cuando: no se encuentre registrada la marca o su solicitud esté en proceso en otro país; no ha sido usada o se use pero no se identifique prestaciones o establecimientos en el país miembro; o, si no es conocida en países extranjeros.

Respecto del sector pertinente que aplica a la notoriedad de la marca, el artículo 230 enumera a: consumidores reales o potenciales de acuerdo a la prestación que aplique, los canales de distribución o comercialización y los circuitos empresariales; basta su reconocimiento en cualquiera de estos sectores para reconocer su condición.

En lo que concierne a las acciones que el titular de la marca notoria puede ejercer como efecto del uso no autorizado de su signo, prescribirá a los cinco años, los cuales se contarán desde la fecha en tuvo conocimiento del uso indebido, pero será imprescriptible si el uso se dio en base a la mala fe, además, sin perjuicio de lo mencionado, se podrá solicitar las respectivas acciones de daños y perjuicios.

Se puede manifestar que en el régimen comunitario andino, el renombre es protegido por medio de la notoriedad, es decir, aún cuando hay un vacío jurídico para el tratamiento de la marca renombrada, ésta no pierde protección, ya que encuentra sustento y tutela en la notoriedad, pues como ya se explicó anteriormente, la notoriedad es el escalón intermedio entre la marca común y la marca renombrada, es decir, el primer escalón básico de protección jurídica lo ocupa la marca común, seguido del segundo escalón que merece ocupar la notoriedad por el reconocimiento que obtiene en el sector pertinente del mercado y finalmente el tercer y más alto

⁸⁸ VARGAS MENDOZA, M. 2006. *La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual*. Foro. Revista de Derecho No. 6. UASB – Ecuador / CEN. Quito.

escalón reservado para la marca renombrada, misma que se extiende con su fama y prestigio a nivel mundial.

Por tanto la CAN estima la tutela de la marca renombrada en el segundo escalón, aún cuando no pueda reconocerle el tercer escalón, gozando a fin de cuentas de una protección que no desestima su grado de prestigio y reconocimiento en el tráfico comercial, afirmándose, que aún cuando no contempla al renombre, no abandona su protección puesto que la asume de manera adoptiva en la posición de marca notoria; en cambio, el sistema español, europeo y norteamericano no dejan una opción intermedia, pues solo ofrecen en su normativa el primer y el tercer escalón en el trayecto marcario, existiendo grandes dificultades para el reconocimiento de la notoriedad, pues como ya se analizó antes, esta marca no encaja ni como marca común, porque no lo es debido a su reconocimiento en un sector determinado y tampoco encaja en el renombre, debido a que no alcanza ni cumple con los requisitos que el renombre reviste.

Hay que señalar que las interpretaciones prejudiciales de la normativa de la CAN en su momento sí han llegado a establecer diferencias entre el renombre y la notoriedad, pero lo hacían en relación a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (norma que fue sustituida por la actual Decisión 486 de la CAN) tal como se señala en la interpretación prejudicial del proceso 80-IP-2007, en la cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito – Ecuador, solicita la interpretación al artículo 83 de la ya derogada Decisión en lo referente al lema comercial “BELMONT EXTRA SUAVE”, ante lo cual el Tribunal de la CAN señala para efectos ilustrativos que la marca renombrada se refiere a marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas reputadas y marcas prestigiosas, citando de la misma manera al tratadista Motiano Monteagudo, manifestando la diferencia que existe entre las marcas notorias y renombradas, atribuyéndoles a las primeras el reconocimiento a un grupo particular de consumidores, mientras que la segunda le pertenece a diversos mercados.

Ahora en las interpretaciones de la CAN referidas al artículo 226 de la Decisión 486, mismo que hace mención al renombre de la marca, el Tribunal pone de manifiesto que el régimen comunitario andino no hace diferencia entre notoriedad y renombre, tal es así que en el proceso 386-IP-2015 concerniente de la marca “BOTOSSES”, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación al referido artículo, obteniendo como respuesta que, para efectos de la protección marcaria, el riesgo de dilución es predicable tanto para la notoriedad como para el renombre, toda vez que el régimen actual no contempla su diferenciación.

CONCLUSIONES

Sobre la base de la temática analizada, resulta indispensable fomentar el respeto por los derechos que protegen a las marcas notorias y renombradas, evitando que terceros se aprovechen indebidamente de la fama y prestigio del que goza el signo distintivo, ante lo cual, el titular de la marca renombrada goza de exclusividad de su uso, con la facultad de promocionar su signo en el tráfico mercantil, obedeciendo límites tales como el orden público, la moral y el derecho previo de terceros. No obstante se debe nuevamente gestionar la inclusión de la protección de las marcas notorias en el sistema marcario español, por ser una categoría que goza de un plus único y absoluto en el mercado.

Cabe recordar que la marca notoria llega al conocimiento del público consumidor de un determinado sector, es decir, a una parte determinada de un territorio; mientras que las marcas renombradas llegan a la vista y conocimiento del público en general, por lo que trascienden fronteras, son famosas a nivel mundial; esta calidad de reconocimiento se puede ver alcanzada por el *goodwill*, mismo que induce al consumidor a comprar aquel producto por la fama y prestigio, éste término generalmente se emplea más para las marcas renombradas, por su elevada calidad; sin dejar de lado a la publicidad y la internet, como grandes influyentes para su consagración.

Además, el principio de especialidad se fracciona al hablar de marcas notorias y renombradas; siendo la ruptura total para el caso de las marcas renombradas y parcial para las marcas notorias; razón por la cual, estas marcas gozan de una protección amplia y especial en relación con las marcas ordinarias, debido al mayor alcance y repercusión económica que tienen en la sociedad.

En caso de presentarse conflicto por el uso de la marca renombrada por parte de terceros sin el consentimiento de su titular, éste podrá ejercer acciones legales para evitar que terceros se beneficien de su reputación, siendo indispensable aportar las pruebas del renombre, mismas que están ligadas a factores tales como: el volumen de ventas y cuotas en el mercado, duración del uso, intensidad del uso, ámbito geográfico, prestigio de la marca, entre otros; las acciones de defensa de las marcas notorias y renombradas operan en razón de que el aprovechamiento indebido y el menoscabo de la notoriedad o el renombre de la marca, surten afectaciones y perjuicios cuantificables en altas dosis.

La Ley de Marcas consiente el reconocimiento de la existencia de la marca renombrada no registrada, sin embargo, las acciones legales que se desentrañen como producto de su violación (aunque no es obligatorio) sugieren solicitar su registro, además este mismo cuerpo normativo confiere derechos exclusivos a los titulares de los signos distintivos a fin de tutelarlos frente al riesgo de confusión; por otro lado, la Ley de Competencia Desleal también reprime los actos de confusión y conductas lesivas por ser desleales, sin embargo, no en toda violación a un signo distintivo tutelado por la Ley de Marcas cabe la aplicación de la Ley de Competencia Desleal; pues en ciertos casos ésta última será complementaria, como en los supuestos de especial aplicación para las marcas renombradas que no encuentren acomodo en la Ley de Marcas.

Es menester señalar que, la marca notoria y renombrada puede debilitarse por

efecto de la vulgarización, factor que conlleva a su caducidad; para lo cual se tendrá en cuenta que, la genericidad es total, cuando abarca a todos los productos o servicios que protege el signo, y es parcial, cuando conlleva a una parte de los productos o servicios de la marca, por tanto su diagnóstico, encuentra argumento en la pérdida de la función de distintividad.

Finalmente, la protección de las marcas notorias y renombradas, representan grandes aportes en la economía y desarrollo de los países, contribuyendo además a generar fuentes de trabajo, debido a la fama y prestigio que les rodea en el tráfico mercantil, siendo indispensable mantener y reforzar su tutela, debido a las grandes inversiones que representa a futuro, además de otorgar incentivos para que el ser humano siga desarrollando su creatividad y aportando a la sociedad con la generación de nuevos productos y servicios que busquen cobijo en el sistema marcario, por tal razón la marca notoria merece ser reinsertada en el sistema español a fin de incentivar a sus titulares a seguir aportando con la promoción y desarrollo de nuevos productos y servicios en el mercado.

LISTADO DE ABREVIATURAS

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

CAN: Comunidad Andina.

CUP: Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

EUIPO: Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

OMC: Organización Mundial del Comercio.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

a) Legislación internacional:

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial – CUP, 20 de marzo de 1883.

Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC, 15 de abril de 1994.

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Diario Oficial No. L 040 de 11/02/1989 p. 0001-0007. Edición especial en finés: Capítulo 13 Tomo 17 p. 0178. Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 17 p. 0178.

b) Legislación estatal:

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, 12 de noviembre de 1988, núm. 272

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, *Boletín Oficial del Estado*, 8 de enero de 2000, núm. 7

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, 8 de diciembre de 2001, núm. 294

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, 13 de julio de 2002, núm. 167

Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de Transposición de Directivas en materia de Marcas, Transporte Ferroviario y Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de diciembre de 2018, núm. 312

c) Legislación comparada:

Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 14 de septiembre de 2000.

Ley Federal Norteamericana de Marcas - Lanham Act, última actualización en febrero de 2016.

d) Doctrina:

Formato físico.

BARRERO RODRÍGUEZ, E. 2016. *Una perspectiva comparada sobre el concepto de marca, el régimen de los signos distintivos notorios y las prohibiciones de registro en las normativas española y nicaragüense*. No. 21. ISSN 1993-4505. Universidad de Sevilla, España.

DE ELZABURU, A. y BAZ, M., 2004. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Madrid. Preimpresión, Lufiercomp S.L.

DELVASTO CARLOS, *¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?*. Revista de Derecho (en línea) 2015, Enero – Junio. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85138494003> ISSN 0121-8697

FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2017. *Manual de la Propiedad Industrial*. Tercera edición. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

FERNÁNDEZ NÓVOA, C., 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

GALÁN CORONA. 2003. Comentarios a la Ley de Marcas (BERCOVITZ, A., Coordinador), Thomson-Aranzadi. pp 508.

GÓMEZ SEGADÉ, J., 1974. *El Secreto Industrial (Know-How). Concepto y su Protección*. Madrid. Editorial Tecnos.

GONZÁLEZ BUENO, C. 2005. *Marcas Notorias y Renombradas*. Primera Edición. Madrid. Editorial La Ley.

LEDESMA, IBÁÑEZ. J. 2011. *“Piratería Digital en la Propiedad Intelectual”*. Análisis jurídico de la piratería digital en el ámbito español e internacional. Editorial BOSCH S.A., Barcelona- España.

MASSAGUER. 2003. La Protección Jurídica de la Marca no inscrita, en Derecho de Marcas, incluido en Derecho de Marcas (Gimeno-Bayón, Coordinador).

MONTEAGUDO, M., 1995. *La Protección de la Marca Renombrada*. Madrid. Editorial Civitas.

OTTEN, A. 1997. cfr *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. IDEI. Madrid.

VARGAS MENDOZA, M. 2006. *La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual*. Foro. Revista de Derecho No. 6. UASB – Ecuador / CEN. Quito.

Formato electrónico.

Bercovitz Álvarez, Raúl. Doctor en Derecho. LL.M. Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda? Jornada en OEPM. “La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización” de 25 de noviembre de 2014. Disponible en:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf

Fundación para la investigación sobre el Derecho y la empresa – fide, artículo: La

reforma del sistema europeo de marcas: el Nuevo Reglamento y su implementación: https://www.fidefundacion.es/La-reforma-del-sistema-europeo-de-marcas-el-nuevo-Reglamento-y-su-implementacion_a523.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes, Convenio de París: https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2

Los Trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, v-lex España, información jurídica inteligente: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692>

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada de 20 a 29 de septiembre 1999. Ginebra 2000: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

Prohibiciones relativas, riesgo de confusión, marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados, OEPM: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

Universidad Católica de Argentina, Diario de Doctrina y Jurisprudencia "EL DERECHO", artículo: La vulgarización sobreviniente de las marcas notorias. Director: Guillermo Peyrano. ISSN 1666-8987, No. 14.281, Año LV., Ed. 274, Buenos Aires, jueves 5 de octubre de 2017: <http://www.elderecho.com.ar/includes/pdf/diarios/2017/10/05102017.pdf>

Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América, WIPO Lex: <https://wipo.lex.wipo.int/es/info/outline/US>

e) Jurisprudencia:

Sentencia de 23 de mayo de 1978. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Caso Hoffmann-La-Roche/Centrafarm. Apartado 21.

El caso se refiere al reenvase de un medicamento contra la ansiedad de titularidad de Hoffmann La Roche (titular en varios Estados) en Alemania, en el cual se opone a que Centrafarm (el demandado) utilizase su producto (medicamento) para reenvasarlo con un nuevo embalaje, alegando que lo hizo sin su autorización, afectando a la originalidad de su medicamento y falseando la procedencia del mismo; en la sentencia del Tribunal estima que Centrafarm debe demostrar que el medicamento estaba intacto y que no se tocó su envase interior y que avisó con anterioridad a Hoffmann que iba a reenvasar el producto; por otro lado el Tribunal señaló los casos en los que no se podrá excluir a productos reenvasados, entre ellos: que no afecte a la originalidad del producto, que el titular sea previamente avisado sobre el reenvase, que se identifique al responsable del mismo y que en el producto se haga mención a que éste ha sido reenvasado. Además señaló que, el titular

de la marca está facultado para oponerse al reenvasado de un nuevo embalaje por parte de un tercero, siempre que no sea una restricción encubierta del comercio por parte del titular, para lo cual, no deberá dividir artificialmente el mercado. El tribunal reconoció la susceptibilidad que puede tener el consumidor por el cambio del embalaje del producto, sin embargo, no atendió satisfactoriamente a las consideraciones de Hoffmann, desalentando a la industria farmacéutica y permitiendo el reenvasado y la reventa del producto.

Court of Customs and Patent Appeals, Tuxedo Monopoly, Inc. V. General Mill Fun Group, 209 USPQ 986, CCPA, 1981.

En este caso la Corte tuvo que resolver el caso de la marca de renombre “Monopoly” que protege juegos recreativos versus la presentación de una solicitud de registro de la misma denominación por parte de un tercero, quien buscaba protección para comercializar camisetas, a lo que la Corte resolvió que el registro solicitado por el tercero generaba confusión, puesto que el titular de la marca renombrada en el campo publicitario aplicaba varios artículos que eran de uso común y ordinario.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Pleno) 22 de junio de 1999, dictada en el asunto Lloyd vs Loint’s, apartado 23.

El referido caso versa sobre el conflicto que se origina entre las marcas de calzado “Lloyd vs Loint’s”; siendo titular de la primera la sociedad alemana Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH - “Lloyd” y titular de la segunda la sociedad neerlandesa Klijsen Handel BV - “Klijsen”; Lloyd solicita que se prohíba la utilización comercial en Alemania de la marca “Loint’s” por el riesgo de confusión evidente, la similitud fonética con su marca y la misma identidad en los productos que se comercializan. El Tribunal de Justicia en su pronunciamiento supo señalar que existe similitud fonética de las marcas en mención, siendo evidente el riesgo de confusión, el cual se hace más grande por la similitud en los productos que se comercializan en el mercado.

Sentencia de 3 abril de 1996, Tribunal Supremo, RC 5538/92, caso Gal vs Galmen.

En este caso existen tres marcas en conflicto: “GAL” (marca notoria), “GALMEN” y “GALBEN”; las dos primeras pertenecientes al mismo origen empresarial, identifican productos como jabones, cosméticos, dentríficos, entre otros de esa naturaleza; y, el tercer signo, busca proteger productos pesticidas para la agricultura. La Sala al resolver el recurso de apelación, estima que la diferenciación de los productos no es suficiente para su registro, además de existir similitud en la parte fonética, siendo susceptible de riesgo de confusión y de aprovechamiento de reputación ajena de la marca notoria “GAL”, de tal manera que confirma lo señalado en la negativa de la solicitud de registro y en el recurso de reposición.