

MECANISMOS ACTUALES Y FUTUROS PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

MARÍA CAROLINA VILLA ARAQUE*

RESUMEN

El objetivo principal de este estudio es analizar los mecanismos actuales y futuros para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo. En el primer capítulo se realizará una sinopsis del concepto de notoriedad marcaria, sus antecedentes normativos (Convenio de París, ADPIC, Decisión 486 de 2000) y un análisis de los mecanismos a través de los cuales se puede solicitar la notoriedad de una marca en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Dejando claro el concepto y vías a través de las cuales se puede solicitar la notoriedad en la CAN, en el segundo capítulo se analizarán los procesos de declaratoria de notoriedad marcaria en países como México y Costa Rica. Posteriormente, en el tercer capítulo se analizará la posibilidad, ventajas y desventajas de solicitar la declaración de notoriedad de una marca a través de un trámite independiente. Por último, se presentan las conclusiones en cuanto a la notoriedad marcaria y una propuesta específica relacionada con la viabilidad o no y si valdría la pena a futuro invertir esfuerzos en la creación de un trámite independiente de declaratoria de notoriedad de la Comunidad Andina, ya sea desde el ámbito administrativo o judicial.

* Abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Privado, Personas y Sociedad, con énfasis en Propiedad Intelectual, de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como directora jurídica de Mass Solutions Media S.A.S. y como abogada asociada del departamento de marcas de la firma Brandcop Enterprise. Afiliación institucional: Mass Solutions Media S.A.S y Brandcop Enterprise. Correo electrónico: mcvillaar@gmail.com Fecha de recepción: 21 de junio de 2023. Fecha de aceptación: 19 de julio de 2023. Para citar el artículo: Villa Araque, María Carolina. "Mecanismos actuales y futuros para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo en la Comunidad Andina de Naciones", en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 36, Universidad Externado de Colombia, junio-diciembre 2023, pp. 177-238. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n36.08>.

Palabras clave: notoriedad marcaria; activo intangible; signos distintivos; mecanismo independiente; distintividad; acervo probatorio; reconocimiento; buen nombre y prestigio; proceso judicial.

CURRENT AND FUTURE MECHANISMS TO REQUEST
THE DECLARATION OF NOTORIETY OF A DISTINCTIVE SIGN
IN THE ANDEAN COMMUNITY OF NATIONS

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the current and future mechanisms to request the declaration of notoriety of a Distinctive Sign. The first chapter presents a synopsis of the concept of trademark notoriety, its regulatory background (The Paris Convention, TRIPS, Andean Decision 486 of 2000), and an analysis of the mechanisms through which the notoriety of a trademark can be requested in the member countries of the Andean Community of Nations (CAN).

Having clarified the concept and pathways through such notoriety status can be requested in the Andean Countries, the second chapter analyses the processes for declaring trademark notoriety in countries such as Mexico and Costa Rica. Subsequently, the third chapter explores the possibilities, advantages and disadvantages of requesting the declaration of notoriety of a trademark through an independent process. Finally, the document presents specific proposal related to the feasibility or not and whether it would be worthwhile to invest efforts in the creation of an independent procedure for the declaration of notoriety in the Andean Community, either from the administrative or judicial sphere.

Key words: Well-Known Trademark; Intangible Asset; Distinctive Signs; Independent Mechanism; Distinctiveness; Evidence; Recognition; Good Name and Prestige; Judicial Process.

INTRODUCCIÓN

En la nueva era de la información y la tecnología, sin duda alguna las marcas se han transformado y han pasado de ser reconocidas únicamente como un signo a través del cual se identifican productos y servicios en el mercado, a un elemento valioso y un sello de calidad de los empresarios que compiten a diario en el mercado.

Es por esto que la función y el valor de las marcas hoy en día va mucho más allá de su esencia, ya que existen casos en los cuales este intangible puede representar el activo más valioso de una compañía y el pilar fundamental de su reconocimiento y éxito en el mercado, tanto frente a los consumidores como para el resto de los actores que intervienen en la dinámica comercial.

Al respecto, el profesor Ricardo Metke Méndez manifestó acertadamente que “la marca lleva en la mente del consumidor una calidad implícita, que se le atribuye al fabricante y se traduce en el buen nombre y prestigio de éste. Por eso se dice que la marca condensa el *good-will* del empresario”¹.

Es tan cierto lo anterior que empresas como Coca Cola Company, Apple Inc., BMW Group, entre otras, a través de una ardua tarea de posicionamiento de marca durante muchos años, de inversiones cuantiosas en publicidad y una lucha constante por conseguir un grado de satisfacción de las necesidades del consumidor, han logrado que los consumidores hoy por hoy busquen y adquieran sus productos por las implicaciones y efectos que representa adquirir un producto con esa marca, y no solo por la calidad o características del producto como tal. Sin duda alguna, pueden existir diversas marcas que ofrezcan a los consumidores características muy similares o incluso mejores a las ofrecidas por estas tres empresas mencionadas a través de sus productos, pero el hecho de tener el respaldo de una marca reconocida en el mercado, que goza de un estatus determinado, hace que sean marcas que se venden por sí solas.

Dada entonces la importancia al reconocimiento de las marcas comerciales y sus efectos económicos en el mercado, es que, desde hace muchos años atrás, la normativa aplicable en temas de propiedad industrial ha venido contemplando esta protección especial y a través del desarrollo normativo se han perfeccionado su alcance y efectos, tanto frente al signo y su titular, como frente a los consumidores y competidores, quienes hacen posible su reconocimiento.

En este sentido, en el desarrollo del régimen común de propiedad industrial aplicado a la fecha en la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 486 de 2000, se incorporó un título completo (Título XIII, artículos 224 a 236) dedicado a la conceptualización, protección y requisitos para la solicitud de la declaración de notoriedad de los signos distintivos.

Dada entonces la materialización de la figura de la notoriedad a través del régimen común aplicable en temas de propiedad industrial, desde el concepto del signo distintivo notoriamente conocido vemos que es una condición tan particular y rigurosa que, así como para su declaratoria se exige que el reconocimiento y evidencia de recordación de la marca sea lo suficientemente alta y evidente, también otorga una protección que supera los límites de la protección regular de un signo distintivo, en la medida en que logra romper con principios fundamentales, como son los de especialidad, territorialidad y el registral.

Con esto lo que se pretende es dejar claro que este grado de protección superior al normal otorgado a un signo distintivo, en este caso la declaratoria de notoriedad, se da como resultado o recompensa al esfuerzo realizado por un empresario quien, a través de una estrategia de mercado específica y seguramente de una cuantiosa

1 Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Medellín: Editorial Diké, 2001.

inversión en publicidad, tiempo y dinero, logró posicionar su marca a un nivel superior, consiguiendo la recordación de todos o de una gran parte de los intervinientes del mercado de un sector determinado y, muy probablemente, la fidelidad de los consumidores. Es por esto que a través de este escrito se analizará en el primer apartado el concepto de notoriedad marcaria, sus antecedentes normativos desde el Convenio de París, el ADPIC, hasta la Decisión 486 de 2000, y se estudiarán detalladamente los mecanismos actuales por medio de los cuales se puede solicitar el reconocimiento de la notoriedad de una marca en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Lo anterior con el objetivo principal de demostrar cómo desde el surgimiento de esta figura en el Convenio de París hasta la fecha, a través de la Decisión 486 de 2000, la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo ha estado siempre vinculada a una situación defensiva para evitar la confusión o asociación marcaria y, en virtud de esta, a una contingencia previa, ya sea a través de un proceso de oposición, de un proceso de cancelación de un registro marcario por notoriedad, como defensa de una acción de cancelación por falta de uso o, incluso, en ciertos casos, como parte de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, específicamente por infracción marcaria.

Dejando claro el concepto y situación actual en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, frente a los mecanismos actualmente disponibles para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, específicamente de una marca comercial, en el segundo apartado se estudiarán los sistemas jurídicos de países como México y Costa Rica, en los cuales sí se tiene estructurado y regulado un trámite independiente para la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo.

Posteriormente, en el tercer apartado se analizarán la viabilidad y las ventajas de implementar un trámite por medio del cual se solicite la declaratoria de notoriedad de una marca de manera independiente, sin verse esta solicitud atada necesariamente al inicio de una contingencia previa, como sucede en la actualidad con el régimen común en temas de propiedad industrial aplicado en la Comunidad Andina.

Por último, se presentarán las conclusiones dirigidas a demostrar por qué se considera pertinente crear en la CAN un trámite independiente que esté regulado por el régimen común de la propiedad industrial aplicable a todos los países miembros, a través del cual se permita solicitar y obtener la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, ya sea desde el ámbito administrativo o judicial, sin tener que acudir necesariamente a la presentación de oposiciones, acciones de cancelación o demandas por infracción marcaria, sobre las cuales no se tiene un interés legítimo previo para promoverlas.

I. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

A. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR MARCA NOTORIA EN LA CAN?

En nuestra legislación actual aplicable a la materia, Decisión Andina 486 de 2000, se incluye un título completo dedicado al desarrollo del tema de los signos distintivos notoriamente conocidos y al alcance de su protección. En este texto se define al signo notoriamente conocido de la siguiente manera:

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En este mismo sentido, el Dr. Ricardo Metke Méndez la define como la marca “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante”².

La concepción de estas marcas notorias se da entonces principalmente en torno a un reconocimiento específico de la marca y en un sector del mercado pertinente, esto es, el de los productos y/o servicios identificados por el signo reconocido como notorio.

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi señala que “la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”³.

Frente a este concepto, y considerando la importancia que este estatus tiene para los titulares de marcas, en el mismo compendio andino normativo se dedican 12 artículos adicionales (del 225 al 236) a explicar el alcance de la protección de los signos notoriamente conocidos, los requisitos necesarios para determinar si un signo distintivo es notorio, las prohibiciones frente a este tipo de signos y los derechos adquiridos por el titular de un signo que goce de tan especial calidad de reconocimiento en un sector determinado o pertinente del mercado. En cuanto a este último factor, el sector determinado o pertinente del mercado, la Decisión Andina 486 de 2000 establece que se entiende por sector pertinente a la luz de esta figura de la notoriedad:

En el artículo 230 de la Decisión 486 de 2000, se señala que

2 *Revista Colombiana de la Propiedad Industrial*, n.º 5, 1997, Bogotá, Colombia, p. 152.

3 Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (4ª ed.). Buenos Aires: Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2010, p. 34.

Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Adicionalmente, en la misma norma andina se establece como causal de irregistrabilidad relativa una prohibición aplicable a todo signo que atente contra signos distintivos que cuenten con esta calidad especial, la cual se consagra de la siguiente manera:

El artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 señala que

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando: [...]

h. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, *cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario* [cursivas añadidas].

Frente a esta prohibición dedicada a la protección especial de signos distintivos notoriamente conocidos y a una posible contingencia entre un signo notorio y uno regular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que:

Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca⁴.

⁴ Proceso 17-IP-96. Marca: EDWIN. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

Con lo anterior se vislumbra cómo en la normatividad actual se resalta la importancia de las marcas notorias, incluyendo una causal de irregistrabilidad dedicada especialmente a su protección, con el fin de evitar un conflicto entre un signo que se pueda considerar semejante en grado de confusión y/o asociación y otro que goza de un reconocimiento especial, como es la marca notoriamente conocida. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esa causal tiene una característica específica y es que para su aplicabilidad exige que el uso del nuevo signo deba ser “*susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*” [cursivas añadidas].

A pesar del desarrollo normativo que se le ha dado a esta situación especial de la notoriedad en nuestra legislación actual y de haberla incluido incluso como una causal de irregistrabilidad especial, encontramos que no existe un trámite estructurado y regulado por medio del cual se pueda solicitar la declaratoria de notoriedad. Cuando analizamos la Decisión 486 de 2000 vemos que ni el trámite de declaratoria de notoriedad ni la forma exacta de optar por esta medida, están contemplados expresamente en el Título XIII dedicado en su totalidad a esta figura.

Para encontrar los mecanismos por los cuales se puede solicitar actualmente la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo debemos acudir a figuras defensivas, como son la presentación de oposiciones contra signos que se consideren semejantes en grado de confusión y/o asociación con un signo notoriamente conocido, a la presentación de acciones de cancelación por notoriedad, como parte de la respuesta a una acción de cancelación por falta de uso, y, por último, aunque no es una figura que cuente con un criterio jurídico uniforme por parte de las autoridades, es viable solicitar la declaratoria de notoriedad como parte de un proceso de infracción marcaria de conformidad con lo previsto por los literales (e) y (f) del Art. 155, y en los Arts. 225 y 226 de la Decisión 486.

Es precisamente la ausencia de regulación de un trámite específico y autónomo para obtener la declaración de la notoriedad de un signo distintivo lo que inspira el análisis que se realizará en el presente trabajo sobre los antecedentes normativos de esta figura, para determinar si existe algún impedimento jurídico o alguna razón significativa y específica que imposibilite la creación de un trámite independiente que pueda conducir a la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, considerando como punto de partida que este es un trámite que depende únicamente del reconocimiento por parte del público que logre un empresario o comerciante de su marca en el mercado, el estatus y posicionamiento que alcance, y, con base en esto, qué tan contundentes y determinantes pueden llegar a ser las pruebas que aporte este titular al proceso de declaratoria de notoriedad de su marca.

B. DESARROLLO NORMATIVO DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

Es importante resaltar que el desarrollo de la figura de la notoriedad marcaría en nuestra legislación actual no es una novedad incluida en la Decisión Andina 486 de 2000, toda vez que esta condición especial reconocida a un signo distintivo fue considerada por primera vez en el año 1883 en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En esta normativa internacional, específicamente en su artículo 6 bis, se mencionó esta figura de la siguiente manera:

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 [cursivas añadidas].

Desde el desarrollo del Convenio de París se puso de relieve la necesidad de protección para aquellos signos sobre los cuales se haya conseguido un reconocimiento y recordación especial en el mercado. Sin embargo, en el caso de este texto normativo, la línea de pensamiento aplicada en su momento permite concluir que, si bien el artículo 6 bis menciona la figura, finalmente nunca se reguló para permitir su aplicación.

Desde su concepción se vinculó directamente a una situación defensiva y a una prohibición frente a un signo de un tercero que pueda generar un posible riesgo de confusión en relación con un signo distintivo reconocido como notorio en un sector determinado. Ello permite comprender en parte por qué en la actualidad y a la luz de la Decisión 486 de 2000, la declaratoria de notoriedad continúa atada a un proceso de defensa y no ha sido previsto aún un trámite independiente al cual pueda acudir cualquier sujeto participante en el mercado que quiera solicitar la declaratoria de notoriedad de su signo distintivo, sin necesidad de que exista una contingencia previa para su reconocimiento.

Sobre la importancia que juega el nivel de reconocimiento de estas marcas para lograr su declaratoria, el profesor José Manuel Otero Lastres definió las marcas notorias resaltando esta característica fundamental de la siguiente manera:

Aquella marca que goza de difusión y ha logrado el *reconocimiento* de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el *reconocimiento* en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio [cursivas]⁵.

Dada entonces la importancia que este reconocimiento tiene, resulta necesario resaltar que el grado de reconocimiento y por tanto la declaratoria de notoriedad de un signo no se dan por sí solos. En cuanto a la prueba de la notoriedad o de ese reconocimiento por un sector determinado del mercado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente⁶.

Dejando clara la importancia del reconocimiento de estas marcas para su declaratoria y protección especial derivado de un hecho probado directamente por quien lo alega o solicita, se presenta un segundo factor a resaltar sobre la forma como se concibió esta figura en el Convenio de París, toda vez que en este se limitó el concepto del signo notoriamente conocido a ciertos *productos* específicos o similares, pero no se tuvo en consideración el reconocimiento de los signos notoriamente conocidos para aquellas marcas empleadas para identificar *servicios* en el mercado. Este último punto sobre el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas fue desarrollado posteriormente de forma más amplia y puntual a través del ADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

En este acuerdo de 1994 se desarrolló de forma más amplia el alcance de la protección de las marcas notorias de la siguiente forma:

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

⁵ Otero Lastres, José Manuel. *La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho de marcas*. Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

⁶ Proceso 84-IP-2015. Marca: SPLENDA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

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.

Es así como a partir de este artículo se amplió la protección no solo para las marcas notorias que identifiquen productos, sino también para todas aquellas que identifiquen servicios. Ahora bien, el aporte de los ADPIC no se limitó únicamente a incluir las marcas de servicios. En el numeral 3 del mismo artículo citado se establece:

Artículo 16. Derechos conferidos. 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.

De esta manera vemos cómo se empieza a estructurar la figura de la notoriedad que conocemos hoy en día y cómo se reconocen algunos de los beneficios que esta declaratoria implica, toda vez que este artículo, al incluir expresamente la situación de defensa frente a los signos de terceros que identifiquen bienes y servicios que no sean similares a aquellos para los cuales la marca notoria ha sido registrada, reconoce por primera vez el rompimiento del principio de especialidad y, por tanto, resalta la importancia de la afectación de los intereses del titular de la marca notoria, bien sea que exista o no conexidad competitiva entre los productos y servicios a identificar por cada uno de los signos en comparación.

En relación con el rompimiento del principio de especialidad mencionado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado reiteradamente que

la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá de conformidad con el artículo 136, literal h) de la decisión 486 de 2000, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, *independientemente de la clase* en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria⁷ [cursivas añadidas].

Continuando con la evolución de la normatividad aplicable a las marcas notoriamente conocidas, esta figura fue igualmente tratada en la Decisión Andina No. 344, por medio de la cual se establecieron puntualmente las siguientes prohibiciones y se incluyó la siguiente particularidad:

⁷ Proceso 23-IP-2013. Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: [...]

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro *o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad*, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida [cursivas añadidas].

En esta nueva redacción de las prohibiciones frente a las marcas notoriamente conocidas, incluidas en la Decisión Andina 344, se abrió la puerta al rompimiento del principio de territorialidad, en la medida en que estableció que se prohibirá el registro de un signo que sea susceptible de generar confusión con un signo notoriamente conocido, no solo en el país en el que se solicita el registro, sino también internacionalmente y sujeto a reciprocidad.

En este punto, frente al rompimiento del principio de territorialidad no se establecieron límites claros o una interpretación exegética frente a qué se referían con “comercio internacional sujeto a reciprocidad”, sobre el cual se estipulaba el alcance de la protección de las marcas notorias en relación con el territorio en el cual estaban siendo efectivamente utilizadas, y en el cual se consideraban notorias las marcas para ser merecedoras de dicha protección.

Dada la calidad especial de la que gozan las marcas notorias y las prerrogativas que tienen frente a los demás signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho mención de esta protección específica y al rompimiento que esta trae sobre el principio de territorialidad mencionado, así:

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización [...], pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo

puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado⁸.

En este orden de ideas, la decisión Andina 344 abrió la puerta al rompimiento del principio de territorialidad, pero no estableció límites para este ni explicó detalladamente el alcance de las expresiones “comercio internacional sujeto a reciprocidad”, por lo cual este rompimiento quedó como un supuesto, pero sin regulación específica en cuanto a sus implicaciones como tal.

Por tanto, no sería sino hasta el año 2000, en el marco de la discusión del Régimen Común de Propiedad Industrial aplicable actualmente en los países de la Comunidad Andina de Naciones CAN (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), Decisión 486 de 2000, el momento en el que se abordaría el planteamiento de una regulación de la notoriedad marcaria a la luz de ciertos requisitos, prohibiciones y ventajas que esta figura trae para los titulares de signos distintivos que hayan logrado realizar un esfuerzo tan significativo, que los llevó a conseguir una recordación y reconocimiento especial por parte de los consumidores reales y potenciales de sus marcas y, en general, de un gran número de actores intervinientes en la dinámica del mercado.

Sin perjuicio de este amplio desarrollo que se da en nuestra regulación actual, es claro que, aunque se define esta figura de la declaratoria de notoriedad de signos distintivos, sus requisitos y lineamientos principales, esta sigue estando sujeta a una contingencia previa y no se establece un trámite independiente para su solicitud y reconocimiento. Es así como en la Decisión Andina de 2000 lo que se hace es establecer de forma accesoria algunos de los mecanismos a través de los cuales se puede solicitar la declaratoria de notoriedad marcaria, los cuales son: a través de un *trámite de oposición*, por medio de la *cancelación por notoriedad* de una marca, como parte de la *respuesta a una acción de cancelación por falta de uso* o como parte de las pretensiones incluidas en una *demandación por infracción de derechos de propiedad industrial*, específicamente para este caso, marcarios.

Frente a este último mecanismo, el cual será desarrollado más adelante, es necesario mencionar que quizás sea el más controversial debido a que no existe una postura uniforme por parte de la autoridad competente en el caso colombiano, toda vez que hemos encontrado decisiones en las que se ha declarado la notoriedad como parte de un proceso de infracción marcaria, como también tenemos ejemplos de decisiones emitidas en los últimos años por la autoridad en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, en las cuales se ha manifestado en el sentido de negar la pretensión vinculada a la declaratoria de notoriedad marcaria, debido a que ha

⁸ Proceso 94-IP-2013. Marca: ICONO. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

considerado que el proceso por infracción marcaría no es el idóneo para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo.

C. MECANISMOS ACTUALES PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO EN LA CAN

La Decisión 486 de 2000 no contempla la posibilidad de solicitar la declaratoria de notoriedad como un trámite autónomo e independiente en el cual se discuta únicamente si el titular del signo presentó pruebas suficientes y eficaces tendientes a demostrar el carácter especial de notoriedad de un signo distintivo en un sector específico del mercado. En esta Decisión se continúa considerando únicamente la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo como parte accesoria de un proceso defensivo o de una contingencia previa motivada por la existencia de un posible riesgo, ya sea de confusión y/o asociación, dilución o de uso parasitario que se puede dar entre dos o más signos.

Sin perjuicio del tipo del riesgo que sea alegado, el Tribunal Andino de Justicia de la CAN definió la característica principal para considerar la posible existencia de un riesgo de la siguiente manera:

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial⁹.

Es decir que el riesgo se constituye en la medida en que se busca el aprovechamiento del prestigio de una marca notoriamente conocida. Sin embargo, no sería correcto interpretar el riesgo como un presupuesto necesario para declarar la notoriedad de un signo distintivo. Una cosa es que con la notoriedad se busque como uno de los objetivos finales evitar el riesgo y otra muy distinta es que deba existir un posible riesgo para que se declare la notoriedad de un signo distintivo.

A la luz de lo anterior, es importante destacar que al parecer en este cuerpo legal se pasó por alto el hecho de que la declaratoria de notoriedad depende esencialmente del reconocimiento probado del signo que ostenta la calidad de notorio o sobre el cual se solicita, sin importar que existan signos de terceros que puedan llegar a representar alguno de los cuatro riesgos mencionados anteriormente (confusión, asociación, dilución o uso parasitario), frente al signo considerado como notorio. Sin embargo, en concordancia con la forma de concebir y abordar esta figura en la Decisión Andina 486 y en realidad desde sus antecedentes normativos, vinculándola en todo caso a una situación defensiva o contingencia previa, el Tribunal

⁹ Proceso 220-IP-2018, Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado como justificación principal para la existencia de la calidad especial y protección de la notoriedad, la siguiente:

La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse *en la finalidad de evitar* que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, inferan un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación¹⁰ [cursivas añadidas].

De acuerdo con esta justificación, entendemos que al parecer la notoriedad se ha visto siempre como una figura por medio de la cual no solo se recompensa el esfuerzo de los intervinientes en el mercado por posicionar sus marcas en cierto sector determinado, sino que también está dirigida a cumplir con la finalidad de contrarrestar los actos de competencia desleal basados en el aprovechamiento de la reputación ajena adquirida por un tercero en el mercado.

Lo anterior ha sido reconocido por el mismo Tribunal al referirse al fin principal del régimen de propiedad industrial, de la siguiente forma:

A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos¹¹.

Dado el enfoque que se le dio a la figura desde sus inicios y su vínculo directo con el propósito de evitar actos de competencia desleal derivados del aprovechamiento de la reputación ajena, resulta clara la concepción y, específicamente, el objetivo final pretendido a través de la figura de la notoriedad de un signo distintivo derivada de una contingencia previa o una situación defensiva, toda vez que cualquiera que sea el mecanismo que se utilice para solicitar la declaratoria de notoriedad, a la luz de la normativa actual, siempre va a estar vinculada a una situación defensiva previa.

Este enfoque o finalidad de la notoriedad ha sido reconocido no solo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, sino también por diversos intervinientes del Sector de la Propiedad Industrial desde hace muchos años atrás. Al respecto, el Dr. Marco Matías Alemán, a la fecha para la cual actuaba

10 Proceso 101-IP-2000. Marca: McDONALD'S. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

11 Proceso 07-IP-94. Marca: LARIAT. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

como administrador principal de Programa, Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe, OMPI, Ginebra, manifestó como opinión derivada de su conocimiento y práctica en la materia lo siguiente:

La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada¹².

Nótese que de esta manera se ha dejado en claro la finalidad que tiene la figura de la notoriedad marcaria en nuestra regulación andina, la cual es fundamentalmente evitar que haya un aprovechamiento injusto de la reputación ajena de un signo notorio. Sin perjuicio de esa finalidad, de ninguna de las normas que han tocado el tema de la notoriedad ni de los conceptos doctrinales, es posible concluir o deducir por qué esta figura tiene que solicitarse en cualquiera que sea la situación de riesgo, como resultado o parte de una situación defensiva. Lo anterior representa que no existe un vínculo necesario entre la contingencia previa y la declaratoria de notoriedad que la origine, toda vez que, aunque esta última tenga un objetivo final específico, como es evitar que se configuren actos de competencia desleal, como ya se ha manifestado anteriormente, esta declaratoria de notoriedad depende en estricto sentido del nivel de recordación que de la marca logre demostrar su titular en un sector determinado y pertinente del mercado.

En este sentido y dejando claro el origen y enfoque que se le dio a la figura de la notoriedad desde sus inicios, entraremos a analizar cada uno de los mecanismos por medio de los cuales, a la fecha, se puede solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo en los países actualmente miembros de la Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Venezuela se retiró formalmente el 22 de abril de 2011).

El primer y más acostumbrado mecanismo contemplado por la normatividad andina para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo corresponde a la presentación de una *oposición* con base en la causal h) del artículo 136 de la misma Decisión Andina.

En cuanto al trámite *per se* de la oposición, este se encuentra regulado en el artículo 146 de la Decisión Andina 486 de 2000, como la oportunidad a través de

12 Alemán, Marco Matías. *Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en Internet*. Documento preparado por el Dr. Marco Matías Alemán, Administrador Principal de Programa, Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe, OMPI, Ginebra, del 22 de octubre de 2004. OMPI/PI/JU/LAC/04/30.

la cual los solicitantes o titulares de registros de marca pueden oponerse a nuevas solicitudes siempre y cuando tengan un legítimo interés, así:

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

En esta oportunidad, la causal de irregistrabilidad principal que se invoca cuando se va a solicitar la Declaratoria de Notoriedad de un signo como parte de la oposición es la causal incluida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000, la cual establece que un signo no podrá ser registrable cuando su uso en el comercio afectará indebidamente el derecho de un tercero, específicamente cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, *de un signo distintivo notoriamente* conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [cursivas añadidas].

Esta posibilidad de presentar oposición exige no solo aportar debidamente el fundamento del por qué se considera que el signo sobre el cual se presenta oposición podrá causar un posible riesgo en relación con la marca notoria, sino que, para obtener la debida declaratoria de notoriedad se deben aportar todas las pruebas tendientes a demostrar el reconocimiento efectivo que tienen de la marca los consumidores reales, potenciales y, en realidad, cualquier sujeto interviniente en la dinámica del mercado de un sector determinado.

En cuanto a este primer mecanismo podemos reconocer fácilmente que es accesorio, toda vez que además de no estar incluido dentro del capítulo dedicado a la figura de la notoriedad, vemos que tampoco es mencionado expresamente en la norma, es decir que no existe un artículo incluido en el cuerpo normativo andino que mencione que como parte de las peticiones de la oposición se puede solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo.

Lo que sí se cita en la norma, y aunque no se hace de manera taxativa, ni son una guía exhaustiva para la presentación de pruebas que logren demostrar la

notoriedad, son ciertos factores que se pueden tener en cuenta para saber si un signo goza de esa especial calidad o no en el mercado. Los factores a los cuales hace referencia la norma andina son los siguientes:

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomarán en consideración entre otros, los siguientes factores:

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

Al respecto, podemos ver no solo una guía sobre los factores a tener en cuenta para determinar si una marca es notoria o no, sino que además esta norma trae una

particularidad y es que, a diferencia de lo establecido en la Decisión Andina 344, en esta oportunidad podemos ver cómo en la mayoría de los casos se establece la restricción de que pruebas, como el grado de conocimiento de la marca, las cifras de ventas y en general la calidad de notorio de un signo, deben referirse a cualquiera de uno de los países miembros de la CAN. Es decir, no en todos los casos se aceptarán pruebas del reconocimiento fuera del territorio de los países andinos.

Ahora bien, de presentarse oposición y solicitarse adicionalmente la declaratoria de notoriedad de un signo, en el caso colombiano, se debe realizar el pago de la tasa oficial por cada uno de los trámites a la autoridad competente, Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, un pago por presentación de la oposición y otro por la solicitud de declaratoria de notoriedad. Así mismo, en el acto administrativo que la autoridad emite se resuelve por un lado la oposición, en el sentido de decidir si el signo conflictivo contra el cual se presentó objeción está incurso o no en la causal de irregistrabilidad alegada, y, por otro lado, se decide sobre la declaratoria o no de notoriedad del signo base de la oposición. Es decir que el resultado de la oposición puede ser independiente y en sentido contrario a la decisión que se tome frente a la declaratoria de notoriedad que se haya solicitado.

Esta independencia entre el resultado de la oposición y el de la declaratoria de notoriedad está basada en que cada una de las acciones busca un fin diferente. Mientras que por medio de la oposición se pretende que se reconozca que entre los signos en comparación existe un posible riesgo (confusión, asociación, dilución o uso parasitario), por el lado de la notoriedad lo que se busca es demostrar, con pruebas aportadas por su solicitante, que la marca goza de un reconocimiento y estatus especial frente a los actores intervinientes de un sector determinado del mercado.

Con base en lo anterior, y tomando el ejemplo de la práctica colombiana, es posible encontrar evidencia de innumerables trámites en los cuales se han presentado oposiciones con peticiones subsidiarias de declaratoria de notoriedad, en las cuales la autoridad ha decidido declarar infundada la oposición, sin perjuicio de aceptar y declarar la notoriedad de la marca base de la oposición o extender su protección especial de notoria, cuando la condición de notoria haya sido declarada en contingencias pasadas.

Como ejemplo, nos permitimos citar un extracto de la Resolución No. 67674 del 11 de octubre de 2016, emitida en el expediente No. 15-065244, en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio decidió en el siguiente sentido:

– *En cuanto a la notoriedad de la marca base de la oposición:*

Por todo lo anterior, se puede concluir que *las pruebas aportadas satisfacen los supuestos que la ley establece en pro de declarar la notoriedad de una marca*; por esta razón, esta Delegatura extiende la Notoriedad de la marca NATURA para distinguir “aceites y grasas comestibles, en especial margarina” hasta el 31 de enero de 2016” [cursivas añadidas].

– *En cuanto a la oposición y el estudio de confundibilidad de los signos:*

En primer lugar, esta Delegatura considera pertinente efectuar la comparación de los productos y servicios que cada uno de los signos pretende identificar y en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca registrada, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si su uso no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Así las cosas, este Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los productos identificados por la marca registrada no se relacionan dado que los servicios de “construcción”, que pretende identificar el signo solicitado no presentan conexidad competitiva con los “aceites y grasas comestibles, en especial margarina”, que identifica la marca registrada. En efecto, los servicios mencionados poseen una naturaleza, destinación y canales de comercialización completamente disimiles, razón por la cual, la especialidad de los servicios anteriormente descritos evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial. Igualmente, *no se probó ni fundamentó por el opositor la razón por la cual de concederse la marca se presentaría aprovechamiento injusto del signo notorio, o la dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, los cuales no se desprenden de la notoriedad misma*, ya que la notoriedad de la marca es como signo distintivo de margarinas y de ningún modo se presentaría una evocación o asociación con un signo destinado a identificar servicios de construcción [cursivas añadidas].

Esta línea de pensamiento deja claro lo siguiente: por un lado, que el resultado de la oposición depende del análisis que haga la autoridad sobre el posible riesgo que se configure o no entre los signos en conflicto. Al respecto, se debe precisar que el hecho de que se tome como base de la objeción a un signo notoriamente conocido no representa que necesariamente se va a romper el principio de especialidad sin ningún tipo de limitaciones y que, por tanto, el signo solicitado va a ser negado automáticamente. Es claro que el hecho de oponerse con base en un signo notorio hace que el análisis de confundibilidad deba contener un nivel de minuciosidad y rigurosidad más elevado, en virtud de la protección y reconocimiento especial del signo notorio. Sin embargo, no se puede pasar por alto de ningún modo que la causal de irregistrabilidad del literal h) que protege los signos notorios de terceros que aparentemente pretendan aprovecharse de su reconocimiento, exige, como mencionamos anteriormente, que para que el signo sea irregistrable en relación con una marca notoriamente conocida debe demostrarse que “su uso *fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*” [cursivas añadidas].

Por otro lado, que el resultado de la declaratoria de notoriedad no influye necesariamente en el resultado de la oposición, pero lo más importante es que el hecho de que la autoridad competente declare o no la notoriedad solicitada depende única y exclusivamente del acervo probatorio aportado por quien solicita la notoriedad y el análisis que de este realice la autoridad con base en los supuestos de ley que promueven dicha figura.

En virtud del análisis de este primer mecanismo podemos concluir que no existe una necesidad específica o demostrada del por qué se debe solicitar la notoriedad como parte de un proceso de oposición. Ya hemos demostrado que la figura de la notoriedad desde sus inicios ha estado atada a una situación defensiva; sin embargo, esto de ninguna manera obliga a que la declaratoria siempre deba poner en una situación conflictiva a quien tenga interés de que su marca sea declarada notoria. Lo anterior toma fuerza si se tiene en cuenta que el objetivo de cada una de las acciones, oposición y notoriedad, es diferente. Tanto así que su resultado puede ser en sentidos diferentes, pues una depende de la existencia de un riesgo, mientras que la otra depende del reconocimiento demostrado que se tiene del signo en el mercado.

Con base en ello, nos preguntamos: ¿qué sucede en el caso de un empresario que esté interesado en solicitar la declaratoria de notoriedad de su marca para contar con una ventaja competitiva sobre su activo intangible o para darle mayor valor a su marca cuando esta sea valorada, pero que no se ha encontrado con una solicitud de marca que pueda considerar susceptible de generar un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario contra la cual pueda iniciar la oposición?, o peor aún, debido a que de todos los mecanismos existentes a la fecha el más asequible, sencillo y fácil de promover es la oposición, ¿es posible que se presenten oposiciones sobre las cuales no se tiene un legítimo interés solo con el fin de contar con el medio para solicitar la declaratoria de notoriedad de su marca?

Si este último fuera el caso, como en la práctica efectivamente sucede, se estarían presentando oposiciones sobre las cuales posiblemente no se tiene un legítimo interés para oponerse. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido el legítimo interés para oponerse en los siguientes términos:

Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Sin embargo, resulta importante manifestar que cualquier persona podrá invocar legítimo interés para oponerse al registro de un signo como marca cuando este se encuentre dentro de uno de los supuestos de irregistrabilidad absoluta, detallados en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, *los terceros que consideren que el registro de un signo como marca vulneraría indebidamente sus derechos, podrán oponerse al registro del signo solicitado en virtud a lo dispuesto por el Artículo 136 de la Decisión 486*, en el cual se detallan los supuestos de irregistrabilidad relativa que podrían motivar la denegatoria de la solicitud de un signo como marca. 1.5. De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado

por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrán legítimo interés para oponerse: (i) cualquier persona cuando la oposición se fundamente en alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad; y, (ii) un tercero que pueda ver afectados indebidamente sus derechos por el registro de un signo como marca, en cuyo caso la oposición formulada se fundamenta en una causal de irregistrabilidad relativa¹³ [cursivas añadidas].

Y adicionalmente, por el mismo hecho de que el accionante no tenga cómo demostrar por qué el signo al que se opone vulnera sus derechos de marca con base en alguna de las causales de irregistrabilidad, debido a que el objetivo de su oposición no es esencialmente ese, es posible arriesgarse a suponer que podrían ser oposiciones que deberían haber sido declaradas como temerarias por la autoridad. En cuanto a la temeridad, el Dr. Devis Echandía señala lo siguiente:

El abuso del derecho de litigar o la temeridad [...] no existe siempre que se pierda el pleito, porque puede haber causa seria para incoarlo. Se requiere el uso anormal, mal intencionado, imprudente, inconducente o excesivo en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen las leyes rituales para el reconocimiento y la efectividad o la defensa de los derechos. Es una calificación que en cada caso debe ser examinada por el Juzgador¹⁴.

En este sentido, sería posible calificar dichas oposiciones como temerarias en la medida en que se utiliza una herramienta proporcionada por el ordenamiento jurídico andino, como es la oportunidad de presentar oposición, pero se hace de forma excesiva e inconducente en relación con su finalidad, debido a que se le está generando un impedimento dentro del trámite de registro de su marca a un tercero, se está poniendo una carga sobre el análisis de la oposición a la autoridad, pero todo esto no con el fin de demostrar que el signo aparentemente conflictivo contra el que se presenta la oposición está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136, sino que se presentan oposiciones como el medio para conseguir la declaratoria de notoriedad de una marca como único fin de la actuación.

Aunque es clara la existencia de la figura de la temeridad al estar directamente mencionada en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, “las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”, no se encontró evidencia a la fecha de que se haya declarado, por parte de alguna de las autoridades competentes en la materia de los países miembros de la CAN, la temeridad frente a alguna oposición presentada.

13 Proceso 110-IP-2016. Marca: PIL CALCIFEM. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

14 Devis Echandía, Hernando. *Teoría general del proceso (aplicable a toda clase de procesos)*, Buenos Aires: Ed. Universidad, 1997.

Lo que sí se ha encontrado en la práctica son numerosas oposiciones presentadas con base en signos que evidentemente no son semejantes en grado de confusión, entre los cuales su uso no será susceptible de causar un riesgo de confusión y/o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, no existirá un aprovechamiento injusto del prestigio del signo base de la oposición, no se dará la dilución de su fuerza distintiva y mucho menos de su valor comercial o publicitario. Pero que, como consecuencia de la concepción de la figura, lo que sí se deja claro en estos escritos de oposición a los que nos referimos es el reconocimiento y nivel de posicionamiento del signo sobre el cual se solicita la notoriedad, con un acervo probatorio contundente a través del cual efectivamente se obtiene la declaratoria de notoriedad como fin único y último de su oposición.

El segundo mecanismo contemplado por la normatividad andina para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo corresponde a la solicitud de *cancelación de un signo por notoriedad*. Esta posibilidad se encuentra consagrada en la Decisión 486 de 2000, en su artículo 235, de la siguiente forma:

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

En cuanto a este artículo y su aplicabilidad, la autoridad competente en temas marcarios en Colombia, SIC, estableció que se pueden sacar principalmente dos conclusiones a tener en cuenta cuando se solicite la cancelación por notoriedad de una marca, las cuales son:

De esa redacción se desprenden dos conclusiones. La primera es que *el fundamento de la acción de cancelación por notoriedad únicamente puede ser una marca y no cualquier signo distintivo*, pues el artículo es claro en establecer que se cancelará el registro de UNA marca, cuando OTRA era notoriamente conocida. En segundo lugar, la marca que presuntamente era notoriamente conocida *no debe estar necesariamente registrada para servir de fundamento de la acción de cancelación por notoriedad* pues, ciertamente, si el legislador andino hubiese querido que ello fuera así lo hubiera mencionado de manera expresa. Además, si se analiza sistemáticamente la norma, se encuentra que el legislador andino reconoce la existencia y protección de las marcas notorias y no registradas en el literal a) del artículo 229 de la misma Decisión Andina 486, por lo que mal podría interpretar esta Oficina que es requisito formal que la marca esté registrada para poder ser protegida a través de la acción de cancelación por notoriedad¹⁵ [cursivas añadidas].

15 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 19732 del 20 de marzo de 2018, Expediente Nro. SD2017/0078497, Cancelación por notoriedad de la marca YULI PAPITAS FRITAS (mixta).

De estas conclusiones vemos cómo la autoridad en sus actos administrativos reconoce directamente el rompimiento del principio registral, en la medida en que acepta que la marca sobre la cual se fundamenta la cancelación no debe estar necesariamente registrada, sino que lo único que se requiere es que se pruebe realmente su notoriedad para el momento para el cual el signo a cancelar fue concedido.

En el caso de este segundo mecanismo, se puede resaltar, al igual que como sucede con la oportunidad de presentar oposición con base en el literal h), que el sentido y la validez del acto administrativo por medio del cual se concedió el signo sobre el cual se solicita la cancelación es independiente de la declaratoria de notoriedad. Lo anterior debido a que el resultado de esta acción de cancelación depende únicamente de la notoriedad y reconocimiento que logre probar el accionante de la cancelación y titular de la marca sobre la cual se solicita la notoriedad para la época para la cual el signo a cancelar fue concedido. Es decir, frente a este mecanismo vemos nuevamente que la notoriedad depende, en su esencia y para su declaratoria, de las pruebas aportadas por quien la solicite y el reconocimiento que a través de ellas se logre demostrar.

El tercer mecanismo es uno de los que se utiliza con menor frecuencia, y corresponde a la solicitud de declaratoria de notoriedad como parte de la *estrategia de defensa en un trámite de cancelación marcaria por no uso*. En relación con este mecanismo también podemos resaltar una de las prerrogativas que benefician a las marcas notorias y nos referimos específicamente a que sobre estas marcas no resulta necesario demostrar el uso real y efectivo del signo en el mercado. Lo anterior reconocido tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como por parte de diversos tratadistas. En este caso y al respecto se pronuncia el Dr. Ricardo Metke Méndez, así:

La calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país [...] En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486^[16].

La ausencia de obligación del uso real y efectivo que parece blindar a las marcas notorias no deriva únicamente de que se pruebe su notoriedad en algún país deliberadamente, pues es necesario tener claro que para poder beneficiarse de esta excepción se debe demostrar contundentemente el carácter de notoria del que goza

16 Metke Méndez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". *Revista de Estudios Socio Jurídicos*, vol. 9, n.º 2, pp. 82-110, julio-diciembre de 2007, pp. 106 y 107.

la marca en alguno de los países andinos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dejado claro puntualmente lo siguiente:

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión Andina 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina¹⁷.

Es así como se puede ver que a través de este tercer mecanismo el titular de una marca puede solicitar y alegar como estrategia de defensa, contra una acción de cancelación por falta de uso que sea iniciada en su contra, la notoriedad de su marca para evadir la exigencia de uso real y efectivo de la misma. En este caso, al igual que en los dos que se han citado y desarrollado anteriormente, lo único que se requiere es que el titular del registro a cancelar por falta de uso demuestre de manera contundente que su marca es reconocida y, por tanto, notoria en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, con independencia de que las pruebas correspondan o no al país en donde se ha iniciado la acción de cancelación.

Nuevamente vemos que en este caso la respuesta o defensa al proceso de cancelación por falta de uso es el vehículo para llegar a la notoriedad, pero de ninguna forma se podría entender que la notoriedad depende de la respuesta a la cancelación o de la contingencia como tal; por tanto, no existe razón para que se exija que se configure la situación defensiva derivada de la presentación de una acción de cancelación en contra del signo que ostenta dicha calidad para poder solicitar la notoriedad del mismo. De ser así, cabría una pregunta similar a la que hicimos anteriormente y es: ¿qué sucede si al titular de marca que aparentemente es notoria nunca le inician una acción de cancelación por falta de uso sobre su registro? Si esta situación no se presenta, es evidente que este mecanismo no puede ser el medio por el cual se logre conseguir la declaratoria de notoriedad de su marca, vínculo que como hemos demostrado no tiene una justificación específica para la configuración y declaración de la notoriedad.

Por último, el mecanismo posiblemente más controversial pero menos usual sobre el cual vamos a hacer un desarrollo especial en este escrito corresponde a la posibilidad de solicitar la declaratoria de notoriedad *como una de las pretensiones incluidas en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, específicamente una demanda por infracción marcaria*.

Para contextualizar debidamente este cuarto mecanismo resulta necesario analizar, como primera medida, la figura de la infracción marcaria, sus alcances, objetivos y por qué como parte de esta puede llegar a solicitarse la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo. Este análisis inicial de la figura de la infracción

17 Proceso 220-IP-2018. Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

marcaría se hará con base en el desarrollo normativo aplicable puntualmente al caso colombiano.

La Ley 1564 del 12 de julio de 2012, por medio de la cual se expidió el último Código General del Proceso en Colombia, abrió la puerta a la posibilidad de que las autoridades administrativas colombianas ejercieran funciones jurisdiccionales en relación con ciertas materias específicas. Al respecto, en el artículo 24 de la citada Ley se estableció:

Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a las que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. b) *Violación a las normas relativas a la competencia desleal.* [...] 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) *La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*¹⁸ [cursivas añadidas].

A la luz de esta función jurisdiccional conferida a la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad competente para asuntos relacionados con los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, cabe a continuación estudiar la forma como el cuerpo normativo andino analiza las acciones por infracción de *derechos* de propiedad industrial que serán estudiadas y resueltas por esta autoridad.

En cuanto al derecho sobre el cual recae la acción, se refiere concretamente al derecho otorgado a un titular sobre un intangible. En el caso puntual de las marcas sobre las cuales podría recaer la infracción a la que estamos haciendo referencia en este punto y al derecho otorgado sobre estas, en la Decisión Andina 486 de 2000 se menciona lo siguiente:

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Por tanto, como primera medida resulta que, para tener la posibilidad de iniciar una acción por infracción marcaría, se debe contar con un derecho concedido y vigente sobre el intangible sobre el cual se alega la conducta infractora. Lo anterior debido a que es con base en este derecho de uso exclusivo sobre la marca que, de acuerdo con la Decisión Andina 486, su titular tiene la facultad de ejercer las siguientes acciones:

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

18 Ley 1564 del 12 de Julio de 2012, Código General del Proceso Colombiano.

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

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

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

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

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

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Por tanto, es indispensable reconocer que el derecho otorgado por la autoridad competente sobre una marca confiere a su titular la posibilidad de impedir que terceros realicen cualquiera de las seis acciones citadas anteriormente. De estas acciones podemos resaltar los literales e) y f), los cuales consagran expresamente el derecho de los titulares de marcas notorias para impedir el uso de sus signos por parte de terceros cuando este uso sea susceptible de generar “un daño económico, una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

En este sentido, en total conexión con los derechos que el registro de una marca otorga a su titular, en el cuerpo normativo andino aplicable a la fecha se incluyó todo un título dedicado a las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, a través de las cuales se busca interrumpir, sancionar y contrarrestar los efectos de la infracción de un derecho de marca por parte de un tercero. Estas

acciones por infracción están contempladas en el Título XV de la Decisión Andina 486 de 2000 y son definidas de la siguiente forma:

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente *contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.* Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares [cursivas añadidas].

Este instrumento permite, por lo tanto, al titular de marca iniciar una acción por infracción tanto cuando tenga pruebas de los actos que configuran la infracción, como cuando tenga conocimiento de actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Es decir, que no se requiere para iniciar este tipo de acciones que exista una infracción concreta, probada y absolutamente consumada para que se pueda acudir a esta figura, sino que la simple proximidad de la infracción permite que sea factible iniciar una demanda por infracción marcaria.

Una vez contextualizada la acción por infracción marcaria se entrará a detallar cómo a través de este mecanismo se puede solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo, específicamente de una marca. Al respecto, tal como nos permitimos especificar al inicio de este punto, sobre el hecho de que este puede ser el mecanismo más controversial en la medida en que desde el punto de vista de la autoridad colombiana en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales hemos encontrado que no existe una posición totalmente uniforme frente a la posibilidad de solicitar como parte de las pretensiones de la demanda por infracción marcaria, la declaratoria de notoriedad de la marca sobre la cual recae la infracción.

Lo anterior debido a que hemos encontrado casos, como el que se citará a continuación, donde la autoridad colombiana, en este caso la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Auto 8039 del 2 de febrero de 2017, negó la pretensión a través de la cual se solicitaba se declarara la infracción del literal e) del artículo 155 de la norma andina, con base en los siguientes argumentos:

Dado que la demandante en la pretensión tercera principal solicitó que se declare la infracción del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, basta indicar que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, como quiera que las pruebas aportadas dan cuenta de un reconocimiento de notoriedad de la marca BODYTECH para el periodo comprendido entre el año 2008 y enero de 2015 (Resoluciones 45651 de 2010, 75224 y 75225 de 2014, 37842 de 2015 y 8740 de 2016) —Documentos obrantes a

folios 38 a 55 del cuaderno 5, los que fueron tenidos en cuenta para ser valorados como pruebas sobrevinientes en audiencia 19 de enero de 2017—, en tanto que de acuerdo con el material probatorio, especialmente la declaración rendida bajo juramento por la demandada, la infracción se cometió entre el mes de marzo de 2015 y el mes de mayo de 2016; es decir, la notoriedad de la marca de la demandante no ha sido reconocida durante el periodo en que se realizó el uso infractor. En todo caso, en el expediente no hay elementos de juicio para afirmar que, a pesar de lo anterior, la marca BODYTECH tiene esa connotación para dicha época. *Así mismo, téngase en cuenta que la declaración de notoriedad de una marca no resulta propia de este tipo de acciones.*

*En otras palabras, en este tipo de acciones técnicamente lo que se declara es la comisión de la infracción y no la existencia de los derechos de propiedad industrial. Esa existencia y los fundamentos de la misma, son simplemente aspectos fácticos que se deben demostrar en el expediente, pero no para ser declarados, sino porque son un presupuesto para que pueda declararse la infracción*¹⁹ [cursivas añadidas].

Sin perjuicio de que en el caso citado se hayan aportado o no las pruebas de notoriedad para el período en el cual se alega la comisión de la infracción, vemos claramente que la autoridad menciona que la “declaratoria de notoriedad de una marca no resulta propia de este tipo de acciones”. A renglón seguido complementa que en este tipo de acciones por infracción “lo que se declara es la comisión de la infracción y no la existencia de los derechos de propiedad industrial”.

Esta línea de pensamiento establecida en el asunto citado permite entonces resaltar que en casos como este la autoridad negó la pretensión basada en la notoriedad no solo porque las pruebas no correspondieran al periodo sobre el cual se alegaba la infracción, sino porque principalmente para la autoridad la declaratoria de notoriedad no es un trámite que se pueda surtir a través de un proceso de infracción marcaria, toda vez que para el juez en ese momento en este tipo de acciones por infracción no se busca reconocer la existencia de los derechos de propiedad industrial, como sería declarar la notoriedad de la marca, aunque las pruebas así lo demostraran para el período y sector pertinente alegado en la infracción.

Desde el punto de vista del criterio jurídico aplicable por la autoridad competente en la materia, resulta necesario que se fije una política clara y establecida sobre la cual se funde si es posible o no solicitar, como parte de la demanda por infracción marcaria, la declaratoria de notoriedad de una marca. Lo cual a través de este análisis se considera que, desde todo punto de vista, sí es posible.

Lo anterior, en correspondencia con diversos pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia de la CAN donde se ha establecido la viabilidad de esta acción, en los siguientes términos:

¹⁹ Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto 8039 del 2 de febrero de 2017, Expediente Nro. 15-292200, Hoja No. 7.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, en base al Artículo 228 de la Decisión 486.

Cabe precisar que el reconocimiento o la declaratoria de notoriedad sí puede provenir del Juez nacional que conoce de un proceso de infracción, para tal efecto, este deberá tomar en consideración, en primer lugar, la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino sobre las demás normas, en particular, la Decisión 486, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia pertinente emanada de este Tribunal. En segundo lugar, el juez nacional podrá aplicar su propia legislación nacional, en virtud del Principio del Complemento Indispensable, en tanto complemente y no contravenga lo establecido por la normativa comunitaria andina, es decir, permita colmar vacíos normativos causados por la ausencia de regulación de un supuesto concreto por parte de la norma comunitaria andina²⁰ [cursivas añadidas].

En el mismo sentido, podemos reconocer de manera incuestionable la posibilidad de solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo como una de las pretensiones de una demanda por infracción marcaria, en la medida en que la misma normativa que regula los efectos de esta acción la incluye expresamente.

Al respecto, nótese que el Decreto No. 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en su capítulo 21, dedicado a la indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria, incluye en su numeral 2.2.2.21.2 lo siguiente:

Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes *cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca²¹ [cursivas añadidas].*

De este artículo, y del pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia de la CAN citado, se elimina cualquier duda al respecto en la medida en que la misma Ley acepta que el juez puede declarar la notoriedad de la marca como parte de

²⁰ Proceso 606-IP-2015. Marca: REBELIÓN ORQUESTA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

²¹ Presidencia de la República de Colombia. Decreto Nro. 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo en Colombia.

un proceso de infracción marcaria. Ahora bien, teniendo en cuenta que el juez está en total capacidad y facultad de declarar la notoriedad de la marca si ella se solicita como pretensión de la acción por infracción marcaria, surge una duda al respecto: si de las pruebas aportadas con la demanda se puede concluir que la marca objeto de la infracción es notoriamente conocida, pero esta notoriedad no se solicitó como una pretensión expresa dentro de la demanda, ¿es posible que el juez declare la notoriedad de la marca dentro del mismo proceso?

Con respecto a esta situación planteada es de anotar que, en el caso colombiano, sí se han presentado procesos en los cuales, aunque no se solicite la declaratoria de notoriedad como una pretensión dentro de la demanda, el juez ha reconocido la notoriedad de la marca sobre la cual recae la infracción. En este sentido, nos permitimos llamar la atención sobre el proceso de infracción marcario No. 13121206, iniciado por la Federación Nacional de Cafeteros contra la sociedad Bamboo y Café Ltda., ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de Colombia. En este asunto la parte actora solicitó como pretensión principal que se declarara la infracción marcaria por parte de la sociedad demandada, con base en el uso de la marca JUVENAL VALDEZ, debido a que esta resultaba semejante en grado de confusión con la marca registrada a su favor, JUAN VALDEZ.

En el particular, aunque no se solicitó la declaratoria de notoriedad de la marca objeto de infracción como una pretensión dentro de la demanda, en la audiencia llevada a cabo el 18 de junio de 2014, el apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros, mencionó y solicitó de manera expresa lo siguiente:

Quisiera simplemente llamar la atención del despacho sobre la importancia cardinal de la marca Juan Valdez, la consideración de notoria declarada ya en varias oportunidades por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en procedimientos llevados a cabo ante la Delegatura de Propiedad Industrial, procedimientos administrativos de oposiciones en los trámites de solicitud de registro de marca por parte de terceros, circunstancia que hace que la defensa de este tipo de marcas se imponga de manera especial, no solamente por su cobertura en las clases como ya quedó acreditado 29, 30, 32 y 33 que son el ramo de negocios dentro de los cuales se mueve la actividad marcaria de la marca JUAN VALDEZ, y de lo que se denomina el logo tradicional que corresponde a dos signos diferentes, entonces le pediré al despacho que tuviese en cuenta en su declaratoria esa notoriedad específicamente, *para refrendarla dentro de este proceso judicial*, simplemente señalando que quedaría acreditada con esa prueba específica [cursivas añadidas].

Con base en esta solicitud expresa de refrendar la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ, es decir reconocer y extender el carácter de notoria de la marca base de la infracción para el tiempo y sector de la infracción, el juez se pronunció en los siguientes términos:

No obstante la robustez de la marca JUAN VALDEZ, no comprenderá ninguna alusión a la notoriedad de esta marca porque al margen de que lo sea, por aplicación de las reglas de congruencia del artículo 307, dado que no fue solicitado expresamente en la demanda a título de pretensión este asunto, no me voy a referir a la notoriedad de la marca. Pero lo que sí debe quedar claro es que el resuelve en la forma en la que quedará manifestado en esta decisión, comprenderá la prohibición expresa del extremo demandante de emplear esa expresión “JUVENAL VALDEZ” en la forma en la que lo viene haciendo a título de marca, de enseña, de nombre comercial, en su publicidad, en sus envases, en sus empaques, etc. *Pero vuelvo sobre el hecho de la notoriedad, al margen de que el juez también tenga la posibilidad de declarar este hecho, de reconocer la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ, el resuelve no comprenderá una decisión particular sobre este asunto porque no hizo parte de las pretensiones de la demanda. Una decisión judicial está integrada por dos componentes: aquellos sustentos que le sirven al juez para emitir su decisión, y aquellos hechos o circunstancias que comprenden completamente su orden. La notoriedad de la marca Juan Valdez no es una circunstancia de la cual el Despacho dude, ciertamente es un reconocimiento que fácilmente puede efectuar un juez o puede efectuar la autoridad de registro, puede servir de fundamento para la suscrita para acoger la totalidad de las pretensiones de la demanda, como ya lo mencioné, pero no en la parte del resuelve porque no hubo una pretensión concreta respecto del particular. Esto no significa y quiero ser clara en esto y es que, el hecho de que la marca sea ampliamente conocida, y ampliamente reconocida no respalde las pretensiones principales de la demanda. De hecho, no solamente la titularidad de los signos y las fotos de los establecimientos de comercio de la demandada, sirven a este Despacho para acoger las pretensiones principales de esta demanda, sino ciertamente hace parte del juicio integrante de la suscrita, el hecho de que la marca de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, Juan Valdez, sea una marca robusta, sea efectivamente reconocida notoriamente en el mercado, pero reitero el resuelve de la demanda no comprenderá ningún tipo particular que acoja una pretensión que ciertamente no fue formulada en la demanda. [...] Con base en lo expuesto y autorizada la suscrita para el ejercicio de funciones jurisdiccionales a través de la Resolución Nro. 450 del 18 de enero de 2013, expedida en desarrollo del parágrafo tercero del artículo 24 del Código General del Proceso y administrando justicia en la República de Colombia, por autoridad de la Ley resuelve lo siguiente: PRIMERO. -Declarar que la sociedad BAMBOO Y CAFÉ LIMITADA infringió los derechos de propiedad industrial que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS tiene sobre las marcas JUAN VALDEZ a las que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta providencia y sobre las cuales descansa la declaratoria o reconocimiento de notoriedad [cursivas añadidas].*

Este es un ejemplo que nos permite concluir, frente a este cuarto mecanismo estudiado, lo siguiente: primero, que si es posible que el juez declare la notoriedad de una marca dentro de un proceso judicial por infracción de derechos de propiedad industrial. Segundo y más importante que, aunque no se cite como pretensión expresa

dentro de la demanda, de la valoración probatoria el juez puede establecer que la marca objeto de infracción es altamente reconocida y, por tanto, merecedora de la declaratoria de notoriedad para un sector específico del mercado. Por tanto, volvemos sobre el hecho principal que da pie a la declaratoria de notoriedad de un signo y que hemos resaltado a lo largo de este escrito, y es que el reconocimiento de esta figura depende de la contundencia del acervo probatorio aportado sobre el signo que se reputa como notorio, más no del posible riesgo o la configuración de una infracción.

Con base en lo anterior, resulta totalmente pertinente hacer una aclaración sobre la forma en la que se solicita la notoriedad. La declaratoria de notoriedad de un signo es rogada, es decir que es solicitada directamente por el interesado y es precisamente este quien tiene la carga probatoria de demostrar el reconocimiento real y efectivo de su marca en el sector pertinente del mercado en el cual giren sus negocios. No se han encontrado ejemplos o disposiciones normativas que prohíban específicamente que la notoriedad sea declarada de oficio por parte de alguna de las oficinas competentes en la CAN, pero, como ya se mencionó, debido a que la declaratoria depende únicamente del acervo probatorio aportado por quien la solicita, esta no es declarada de oficio debido a que lo más probable es que para la autoridad competente en temas de propiedad industrial sería muy difícil, por no decir casi imposible, aportar el acervo probatorio necesario para demostrar la calidad de notorio de un signo propiedad de un tercero en el mercado.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos:

La notoriedad de la marca no se presume, *debe ser probada por quien la alega*. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, *y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo*. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, *constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental*”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega²² [cursivas añadidas].

En cuanto al vínculo que venimos analizando, entre la necesidad de presentar una demanda por infracción marcaria y solicitar subsidiariamente la declaratoria de

²² Proceso 185-IP-2006, Marca: TEXTURATO. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

notoriedad del signo sobre el cual recae la infracción, debemos decir nuevamente que el objeto de cada uno de los trámites es diferente. En esta oportunidad el objeto de la acción por infracción no es la declaratoria de notoriedad como tal, sino establecer la existencia de una infracción a una marca notoriamente conocida. Por lo tanto y por su parte, en cuanto a la declaratoria de notoriedad lo que resulta absolutamente necesario es aportar las pruebas suficientes que demuestren la notoriedad de la marca sobre la cual recae la infracción dentro del período de la comisión de la conducta infractora. Finalmente, con base en esa notoriedad demostrada en el período específico de la infracción, las pruebas deben llevar al juez a evidenciar que la conducta infractora, atada a la notoriedad del signo, demuestran la configuración total de la infracción de los literales e) y/o f) del artículo 155 del cuerpo normativo andino.

Dicho esto, se evidencia frente a este cuarto mecanismo que ni el resultado de la acción por infracción marcaría depende necesariamente de la notoriedad, ni mucho menos que la declaratoria de notoriedad va a depender del sentido de la decisión emitida en el proceso por infracción; lo cual nos lleva a concluir que en ninguno de los cuatro mecanismos existentes a la fecha para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo existe un vínculo necesario entre el mecanismo y la declaratoria como tal, para que esta tenga que ser solicitada como parte subsidiaria de cada uno de estos trámites existentes a la luz de la norma comunitaria andina aplicada a la fecha, la Decisión 486 de 2000.

Partiendo entonces de la inexistencia de un vínculo necesario entre la situación defensiva previa y la declaratoria de notoriedad como tal, es posible concluir que lo importante frente a la notoriedad que se solicite como parte de la oposición, de la cancelación por notoriedad, de la respuesta a la cancelación por falta de uso o frente a la misma acción por infracción, es que se aporten las pruebas suficientes por medio de las cuales se logre demostrar el reconocimiento y recordación real de una marca por parte de los actores intervinientes en la actividad económica y giro de los negocios de un sector determinado del mercado, las cuales llevan a la declaratoria de notoriedad de la misma. En este sentido la pregunta que surge es: ¿por qué a la fecha la declaratoria de notoriedad se ve necesariamente atada a una contingencia previa?

Si nos remitimos al significado literal de la palabra *notoria*, la Real Academia de la Lengua la define como:

notorio, ria

Del b. lat. *notorius*.

1. adj. Público y sabido por todos.
2. adj. Claro, evidente.
3. adj. Importante, relevante o famoso²³.

23 Real Academia Española [RAE]. Definición de “Notorio”. *Diccionario de la lengua española*, 2019. Disponible en: https://dle.rae.es/notorio?m=30_2

Es entonces cierto que la condición especial de notoriedad de ciertas marcas y su declaratoria no depende desde ningún punto de vista del hecho de que exista o no un signo distintivo en trámite de registro que sea susceptible de generar algún tipo de riesgo contra el cual se pueda presentar oposición, ni tampoco sobre el presupuesto de que ya exista en el registro una marca comercial semejante en grado de confusión y/o asociación a la marca notoria, primera sobre la cual se pueda iniciar una acción de cancelación por notoriedad, o como parte de una respuesta a una cancelación por falta de uso, y mucho menos como una pretensión de una acción por infracción marcaria.

Lo anterior debido a que, como se ha demostrado hasta ahora, la notoriedad depende del esfuerzo realizado por un empresario para posicionar su marca en el mercado y del lograr generar un nivel de recordación y estatus específico de su marca en un sector determinado del mercado.

Por tanto, una ruta novedosa en este camino de la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo consiste en el estudio de la posibilidad de crear un trámite autónomo e independiente que sea aplicable en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, a través del cual se pueda solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo sin necesidad de estar supeditado a una contingencia previa o a una situación defensiva, toda vez que, como ya se mencionó, conseguir la declaratoria de notoriedad de un signo no depende como tal del resultado de ninguno de los cuatro mecanismos existentes a la fecha, sino exclusivamente del nivel de recordación, del estatus, del grado de distintividad y del impacto que una marca ha generado en todos los actores intervinientes, ya sean consumidores reales y potenciales, competidores o empresarios que participan a diario en la dinámica del mercado de un sector pertinente.

II. LAS MARCAS NOTORIAS Y LOS TRÁMITES PARA SU DECLARATORIA EN MÉXICO Y COSTA RICA

Sin perjuicio de que desde sus inicios la figura o situación especial de la notoriedad ha sido concebida como un trámite derivado de una situación defensiva o una contingencia previa, en la actualidad encontramos varios países que han introducido, como parte de sus leyes de propiedad industrial, un trámite independiente para la solicitud de declaratoria de notoriedad de un signo distintivo.

Estos países, como veremos más adelante, centran el procedimiento de la declaratoria de notoriedad y su resultado únicamente en la veracidad y contundencia de las pruebas que pueda aportar el solicitante de la declaratoria. Al respecto se debe hacer una claridad y es que en esos países, aunque existe un trámite independiente, se continúan respetando los lineamientos establecidos por las normas internacionales como el Convenio de París y el ADPIC, en tanto que esa notoriedad, aunque se solicite y declare de manera independiente, sigue siendo la base para

negar cualquier signo que sea susceptible de generar cualquier tipo de riesgo, tanto para productos como servicios, en relación con un signo notoriamente conocido.

En ese sentido, es útil revisar los trámites de declaratoria de notoriedad establecidos en países como México y Costa Rica, debido a que estos trámites se crean sobre la base de que los titulares obtengan la protección de sus marcas notorias como recompensa al esfuerzo realizado para posicionar sus marcas en un sector determinado del mercado, sin verse atados al modelo tradicional de tener que encontrar una marca sobre la cual puedan presentar oposición para, de manera subsidiaria, solicitar la declaratoria de notoriedad de su marca o, por el contrario y más difícil aún, encontrar un registro de marca concedido y vigente sobre el cual puedan solicitar la cancelación de notoriedad o esperar a que un tercero inicie una acción de cancelación por falta de uso sobre su registro marcario y, menos aún, incurrir en una acción por infracción marcaria sobre la cual se solicite la declaratoria de notoriedad.

A. SISTEMA JURÍDICO DE MÉXICO Y SU TRÁMITE INDEPENDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

El primer país sobre el cual vamos a analizar esta figura de la declaratoria de notoriedad como un trámite independiente será México. En este país, a partir de la reforma realizada a la Ley de Propiedad Industrial del 16 de junio de 2005, se incluyó el Capítulo II BIS, dedicado a las marcas notoriamente conocidas y famosas y al trámite de su declaración de manera independiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. Ahora, en cuanto a las marcas notorias, la nueva ley DOF 01-07-2020 de propiedad industrial mexicana las define, en su artículo 190, de la siguiente manera:

Artículo 190. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Frente a este concepto de notoriedad, vemos que aplican la misma línea de pensamiento de los antecedentes normativos internacionales citados anteriormente y de la Decisión 486 de 2000 aplicable en los países miembros de la CAN, toda vez

que definen las marcas notorias como las que son suficientemente conocidas como consecuencia de la promoción o publicidad de las mismas. Frente al principio de territorialidad, al igual que se consideró en su momento a través de la Decisión Andina 344, en México circunscriben el uso y conocimiento a probar no solo a su territorio nacional, sino que también lo extienden al extranjero, sin incluir ningún tipo de límite específico.

En cuanto al trámite de declaratoria de notoriedad como tal, en la nueva Ley de Propiedad Industrial mexicana se menciona como un trámite administrativo independiente, el cual se encuentra debidamente establecido y regulado de los artículos 98BIS 1 al 98BIS 9. Al respecto, el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial ha definido este tipo de trámite de forma ordinaria en los siguientes términos:

Cualquier titular de un registro marcario otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede solicitar, en un escrito libre, que se declare que su marca es notoriamente conocida o famosa en México, cumpliendo y acreditando los requisitos que el propio ordenamiento legal prevé para su obtención²⁴.

En relación con la dimensión del trámite independiente, la regulación mexicana lo fundamenta principalmente en las pruebas aportadas por quien solicite la declaratoria de la siguiente manera:

Artículo 191. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen *un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.* Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas [cursivas añadidas].

Como resultado del estudio de la Ley de Propiedad Industrial de México, es posible evidenciar que este trámite independiente es sencillo y no exige nada más allá de la prueba de la notoriedad misma, toda vez que para su solicitud se deben presentar los siguientes documentos:

²⁴ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Servicios que presta el IMPI, Protección, Declaración de Notoriedad o Fama de tu marca.* Disponible en: <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-i-proteccion-declaracion-de-notoriedad-o-fama-de-tu-marca>

Documento requerido ²⁵	Presentación
Solicitud de declaración administrativa de notoriedad o fama de marca en escrito libre*	Original y copia
Comprobante de pago de la tarifa	Copia
Documento que acredite la personalidad del mandatario**	Original y copia
Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)**	Copia
Documentos y elementos probatorios en los que se funde la petición (excepto testimonial y confesional, salvo que estén contenidas en un documental)	Original
Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español**	Original
Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero**	Original

Del extracto citado se puede ver claramente que más allá del pago de la solicitud y exigencias formales, el fondo de la solicitud y la única exigencia relacionada con la notoriedad misma recae sobre los documentos y elementos probatorios que se aporten y con los que se demuestre la notoriedad solicitada. Una vez radicada la solicitud de notoriedad ante el IMPI, la nueva Ley Federal de protección de la PI establece que el trámite continuará de la siguiente manera:

Artículo 195. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados. Si a juicio del Instituto, estos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

En esta etapa, la Ley mexicana otorga un plazo de cuatro meses para que aquella solicitud que no logre satisfacer los requerimientos exigidos para que la solicitud de notoriedad se ajuste a la Ley, ya sean formales o con el fin de aportar pruebas suficientes que acrediten la notoriedad, puedan completar la solicitud. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el paso a seguir de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial de México será el siguiente:

Artículo 196. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente. En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

²⁵ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Declaración de Notoriedad o Fama de tu marca. Documentos necesarios.* Disponible en: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/declaracion-de-notoriedad-o-fama-de-tu-marca/IMPI388>

En este orden de ideas, tal como se estudió en el capítulo anterior, parece entonces que el IMPI centra el análisis y resultado de la declaratoria de la notoriedad exclusivamente en los elementos de prueba aportados, a través de los cuales el titular de la marca logra demostrar cuán reconocido es su signo en un sector determinado del mercado.

Y, ¿cuál es la razón para que la decisión en cuanto a la declaratoria dependa únicamente de la contundencia de las pruebas aportadas por quien alega dicha notoriedad? La razón es clara y es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial analizó detalladamente la figura de la notoriedad en la exposición de motivos de la primera reforma realizada a su Ley de Propiedad Industrial, en el siguiente sentido:

Existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación²⁶.

De este análisis citado, podemos ver que en el caso mexicano también se concibe la figura de la notoriedad marcaria a la luz de dos preceptos principales: el primero se centra en la necesidad de otorgar una protección o reconocimiento especial a los actores del mercado que han realizado un esfuerzo mayor para posicionar sus marcas, logrando imprimir en ellas un sello especial de calidad, estatus y recordación por parte de los consumidores y actores del sector pertinente. El segundo es que buscan la misma finalidad que hemos venido mencionando a lo largo de este escrito, y es contrarrestar los efectos de los actos de competencia desleal y de piratería por parte de cualquier tercero que intente aprovecharse de la reputación ajena de la marca notoria y de su titular.

A la luz de lo anterior y con el objetivo principal de identificar si la marca sobre la cual se alega la notoriedad es realmente reconocida por los intervinientes de un sector determinado del mercado, el Instituto Mexicano ha establecido en su artículo 192, al igual que en la normativa comunitaria, una lista no taxativa de las pruebas que se pueden aportar para demostrar la notoriedad de la marca, las cuales son:

Artículo 192. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley; *II.-* Otros sectores del

²⁶ Exposición de motivos de la reforma realizada a la ley de la Propiedad Industrial de México.

público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley; *III.*- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley; *IV.*- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero; *V.*- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero; *VI.*- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero; *VII.*- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y *VIII.*- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado. *VIII.* El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero. *IX.* La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero. *X.* El área geográfica de influencia efectiva de la marca. *XI.* El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años. *XII.* El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de esta o conforme a avalúo que de la misma se realice. *XIII.* Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero. *XIV.* Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas. *XV.* El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

De la norma transcrita se puede apreciar que todas las pruebas que se deben presentar están dirigidas y vinculadas únicamente al desarrollo comercial, difusión, estrategia de posicionamiento del signo y registros de la marca sobre la cual se predica su notoriedad, con lo cual se deja claro que la línea de pensamiento del IMPI al crear este trámite independiente deriva del reconocimiento como tal de la marca y su necesidad de protección especial, más no la liga necesariamente a una situación defensiva o actuación desleal por parte de cualquier tercero, toda vez que esta última es uno de los fines últimos de la declaratoria, mas no una condición para que se declare la notoriedad del signo.

En suma, la implementación de este trámite independiente y su estructuración desde la Reforma de la Ley de Propiedad Industrial en México, ha traído consigo la Declaratoria de Notoriedad con éxito de varias marcas, entre la cuales citamos como ejemplo, las siguientes:

Marca	Expediente	Registro	Folio y fecha de declaratoria
PRITT	M.N. 638/2009(T-4)5766	154268	14716/30-jun-2010
BARCEL	M.N. 102/2009(T-1)1032	164548	5786/22-mar-2010
LEXUS	M.N. 1861/2015(T-3)16847	707597	54794/20-dic-2016
DPORTENIS	M.N. 2008/2016(T-2)19837	706852	33490/31-jul-2017
KOTEX	M.N. 544/2017(T-2)6847	20937	55015/28-nov-2018

Por último, en relación con el alcance de este trámite independiente de declaratoria de notoriedad establecido por el IMPI, es necesario llamar la atención sobre un punto que puede ser el más controversial a la luz de la normativa andina y de los conceptos aplicados por las autoridades competentes de los países miembros de la CAN, toda vez que en la Ley de la Propiedad Industrial mexicana no solo se crea el trámite independiente de la declaratoria de notoriedad, sino que, adicionalmente, también se incluye un término específico de duración de la declaratoria una vez concedida por la autoridad.

Al respecto, en el artículo 193 se establece lo siguiente:

Artículo 193. El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, *subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición*; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 173 fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expedita. La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva [cursivas añadidas].

Es decir que, en México, una vez concedida la notoriedad de una marca, esta declaratoria tendrá una duración de cinco años, plazo muy distinto al reconocido en los países miembros de la CAN, ya que en estos y especialmente en el caso colombiano, la declaratoria de notoriedad se otorga únicamente por el período para el cual se ha probado la notoriedad, es decir, no se otorga la protección especial a futuro como vemos sí sucede en el caso mexicano.

Sobre este punto en particular, aunque resulta una tarea ardua determinar por cuánto tiempo puede ser considerada notoria una marca por parte del público consumidor, es claro que, si el reconocimiento fue probado por un período, este signo no va a ser olvidado de inmediato al terminar este período. Es decir que, en la práctica y en cuanto a la recordación de la marca por parte de los consumidores, es necesario analizar la viabilidad de otorgarle a la declaratoria de notoriedad un término de validez, en la medida en que si algo fue reconocido como notorio es porque generó un impacto tal en el consumidor que este va a poder mantenerlo en su mente por un período de tiempo a futuro, pues podría decirse que algo que es olvidado a los tres o cinco años desde su declaratoria de notoriedad es porque nunca fue notorio en realidad.

B. SISTEMA JURÍDICO DE COSTA RICA Y SU TRÁMITE INDEPENDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

La figura y reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo en Costa Rica fueron establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, específicamente en su artículo No. 2, en los siguientes términos:

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

En cuanto al alcance y objetivo del reconocimiento de la notoriedad, la misma Ley de Marcas No. 7978 de Costa Rica dedicó todo el Título III a estos asuntos de la siguiente manera:

TÍTULO III. Marcas notoriamente conocidas. Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título. La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida. Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

En estos términos y línea de pensamiento inicial adoptada por la legislación aplicable en cuanto a la notoriedad marcaria en Costa Rica, se evidencia que en un primer escenario y con base en los antecedentes normativos mencionados, especialmente respetando los lineamientos del Convenio de París, la figura de la notoriedad se resumió en el objetivo de “evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho”.

Igualmente, en ese mismo cuerpo normativo se indicaron, de forma no taxativa, los criterios a tener en cuenta para determinar si una marca es notoria o no, los cuales fueron:

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

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

Como se puede observar hasta este punto, si bien se reconoce el significado de la notoriedad y el objetivo principal de su reconocimiento, de la redacción de estos artículos no es posible vislumbrar cuál es la forma específica o mecanismo a través del cual se puede solicitar la notoriedad de una marca. Sin embargo, sí se da a entender que esta notoriedad se derivará de una contingencia previa por medio de la cual se evite que un signo de un tercero se aproveche de la reputación ajena de una marca notoria en el mercado.

Por tanto, solo hasta el 7 de agosto de 2019, es decir, una decisión reciente, a través de la Directriz DPI-0003-2019, la Junta Administrativa del Registro Nacional de la República de Costa Rica estableció un trámite independiente y definido para la Declaratoria de Notoriedad de un signo distintivo. En esta oportunidad la autoridad expresó que el objetivo principal para la creación e implementación de este nuevo trámite independiente tiene fundamento en lo siguiente:

En aras de dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Registral Administrativo, mediante voto 0680-2018, de las catorce horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, *que se refirió a la posibilidad declarar o reconocer la notoriedad de una marca en sede administrativa a solicitud de parte sin necesidad de mediar un proceso litigioso*, y con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) y en uso de las facultades conferidas por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, se implementa el Procedimiento para declarar una marca como notoria²⁷ [cursivas añadidas].

Con base en esta idea de desligar la declaratoria de notoriedad de un proceso litigioso se creó el trámite independiente para solicitar la declaratoria de notoriedad de una marca, para el cual, en la Directriz DPI-0003-2019 se han señalado, al igual que sucede en el caso que hablamos anteriormente, México, ciertas pruebas que deben

27 Directriz DPI-0003-2019 del 28 de junio de 2019, Reglamento del procedimiento para la declaración de notoriedad de marcas en Costa Rica.

ser aportadas por el solicitante de la notoriedad para acreditar el reconocimiento de su marca, las cuales, en el caso de Costa Rica, son:

El solicitante debe aportar prueba para evaluar si la marca cumple con los criterios para reconocer la notoriedad del artículo 45 de la Ley de Marcas y la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, incorporada al artículo 44 de la Ley de Marcas. Para tales efectos la prueba deberá referirse a:

- a)* La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b)* La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c)* La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d)* El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
- e)* La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- f)* La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- g)* El valor asociado a la marca.

Tal como se puede inferir de esta lista no taxativa de pruebas que se deben aportar para conseguir la declaratoria de notoriedad, no cabe duda que el resultado y decisión final sobre este trámite depende esencial y fundamentalmente de las pruebas que se aporten para demostrar el impacto que ha generado la marca en el consumidor de un sector determinado, el alcance de su difusión, la extensión e intensidad de su desarrollo comercial y, en realidad, de todos aquellos elementos que logren demostrar que su titular ha realizado un esfuerzo superior y contundente para posicionar su marca, otorgándole un estatus de especial recordación frente a todos los participantes del mercado, ya que la notoriedad no solo se predica frente a la recordación que de la marca tengan sus consumidores directos, sino de competidores, distribuidores, consumidores de productos y/o servicios semejantes, y, en general, de todos los intervinientes en la dinámica del mercado del sector en el cual se encuentra la marca.

En cuanto al trámite específico implementado en Costa Rica, este inicia con la solicitud de declaratoria presentada por el interesado en el Diario del Registro de Propiedad Industrial, de acuerdo con lo que establece la Directriz DPI-0003-0003-2019, en los siguientes términos:

La solicitud de declaratoria de notoriedad de una marca será presentada ante el Diario del Registro de Propiedad Industrial y deberá contener lo siguiente: • Nombre y dirección del solicitante. • Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica. • Nombre del representante legal, certificación de personería jurídica al día o aportar poder especial, cuando sea el caso. • Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país. La marca cuya declaratoria de notoriedad se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial. • Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado. • Una reproducción de la marca que se pretende sea reconocida como notoria cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con color o sin él. • Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa la marca, agrupados por clases según la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase. • El comprobante de pago de cincuenta dólares estadounidenses. • Medio para recibir notificaciones.

De no cumplirse alguno de los requisitos exigidos en la solicitud de Declaratoria, la Directriz establece un término para subsanar la solicitud, el cual en este caso será de 15 días hábiles siguientes a la notificación correspondiente. Al respecto, la Directriz DPI-0003-2019 establece específicamente que:

De no haberse cumplido alguno de los requisitos anteriores establecidos de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane en el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la gestión, de conformidad con lo que establece el artículo 13 del mismo cuerpo normativo.

Una vez se cumple el examen formal, de acuerdo con la Directriz DPI-0003-2019, el trámite de Declaratoria de Notoriedad continuará con la publicación de la solicitud, la cual deberá contener lo siguiente:

Efectuado el examen formal y superados los requisitos correspondientes el Registro de la Propiedad Industrial procederá a valorar la prueba aportada de conformidad con los parámetros antes mencionados, y en caso de determinar que existe mérito para acoger la solicitud, se emitirá un edicto, donde se anuncia la solicitud pretendida, y deberá publicarse por tres veces consecutivas y a costa del interesado en el Diario Oficial La

Gaceta, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas. El aviso que se publique contendrá: a) Que se trata de la solicitud de declaratoria de notoriedad. b) Nombre y domicilio del solicitante. c) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. d) Fecha de la presentación de la solicitud. e) Reproducción de la marca. f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondiente.

En esta etapa, la Directriz DPI-0003-2019 aplicable en Costa Rica hace mención especial frente a una posibilidad que no habíamos detectado en los cuerpos normativos aplicables en los países analizados anteriormente, y nos referimos a la posibilidad de presentar oposición contra la solicitud de Declaratoria de Notoriedad de una marca. Esta etapa la definen con base en los siguientes lineamientos:

Oposición a la declaratoria de notoriedad. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la declaratoria de notoriedad de una marca, *dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación del aviso* que anuncia la solicitud según lo indica el artículo 16 de la Ley de Marcas. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen. La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición. Contra la resolución final cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039. Transcurrido el plazo de dos meses posteriores a la primera publicación del anuncio de la solicitud en La Gaceta, el Registro de Propiedad Industrial mediante resolución fundamentada y tomando en consideración los argumentos del oponente, si los hubiese, rechazará o concederá la petición de declaratoria de notoriedad, contra dicha resolución cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039. Una vez firme la resolución mediante la cual se declara la notoriedad de una marca, deberá consignarse esta condición en el asiento de presentación o inscripción del dicho signo, según corresponda. —Luis Amado Jiménez Sancho, director. —1 vez. — O.C. N° OC19-0920.—Solicitud N° 155144— (IN2019363016) [cursivas añadidas].

De acuerdo con los lineamientos establecidos en Costa Rica, es dable detectar la posibilidad de iniciar el trámite de declaratoria a solicitud del interesado de manera independiente, la necesidad de cumplimiento de ciertos requisitos entre los cuales y como más importante se encuentra el aportar las pruebas necesarias por medio de las cuales se consiga probar de manera efectiva el reconocimiento de la marca, el otorgamiento de un plazo para subsanar la solicitud, y como una vez

cumplidas las exigencias de ley, el registro de propiedad industrial emite decisión sobre la concesión o no de la declaratoria de notoriedad solicitada, basada única y específicamente en el análisis de las pruebas aportadas como sustento del trámite.

Es posible concluir entonces que los trámites independientes de declaratoria de notoriedad incluidos en los sistemas jurídicos de los países analizados, México y Costa Rica, son trámites viables, sencillos y efectivos, que se han creado con el fin de promover la protección especial de signos distintivos a través del reconocimiento de su notoriedad. Sumado a esto, el hecho de ser trámites autónomos permite que el análisis de las pruebas como foco central del trámite sea mucho más robusto y detallado, en la medida en que el examinador encargado se dedicará única y exclusivamente a estudiar las pruebas aportadas, sobre las cuales podrá decidir si el signo ostenta o no la calidad de notoriedad solicitada, sin necesidad de tener que analizar adicionalmente la configuración de ningún tipo de riesgo. Lo anterior es de suma importancia, toda vez que en realidad de lo único que depende que se pueda considerar si una marca es notoriamente conocida o no es de las pruebas aportadas y analizadas para la aplicabilidad de esta figura.

III. VIABILIDAD Y VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TRÁMITE INDEPENDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD EN LA CAN

De la interpretación sistemática de las normas por medio de las cuales se ha regulado la figura de la declaratoria de notoriedad marcaria en la CAN, se ha podido concluir que no ha existido y no existe a la fecha un sustento jurídico específico sobre el cual se fundamente la necesidad del vínculo entre la situación defensiva o contingencia previa y la declaratoria de notoriedad de una marca.

En este sentido, tampoco existiría un impedimento para la propuesta realizada a través de este escrito, en relación con la creación de un trámite independiente, ya sea en vía judicial o administrativa, por medio del cual se pueda solicitar de manera autónoma la declaratoria de notoriedad de un signo sin necesidad de estar vinculado a una contingencia previa o a una situación defensiva, toda vez que, como ya se mencionó, conseguir la declaratoria de notoriedad de un signo no depende como tal del resultado de ninguno de los cuatro mecanismos existentes a la fecha, sino que la declaratoria de notoriedad depende exclusivamente del nivel de recordación y difusión de la marca que se logre probar en el mercado.

Al respecto, el Dr. Carlos Fernández-Novoa ha mencionado, en cuanto al fundamento de la notoriedad, lo siguiente:

La marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. *La difusión entre el sector correspondiente* de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca [cursivas añadidas].

La anterior propuesta se hace buscando principalmente la armonización del régimen común de protección de la propiedad industrial aplicable a los países miembros de la CAN, frente a las nuevas necesidades que van desarrollando los diferentes actores intervinientes en la dinámica comercial e intelectual de una sociedad.

En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se ha manifestado argumentando principalmente que:

El cambio rápido de ritmo en el campo de la Propiedad Industrial requiere que se necesiten nuevas opciones para acelerar el desarrollo de principios y normas comunes armonizados internacionalmente, en lugar de adoptar el enfoque más tradicional y extenso basado en tratados.

En suma, la adopción de un trámite independiente para la declaratoria de notoriedad se propone con el fin de brindar la opción de poder acceder a la protección especial que otorga esta figura, sin tener que inmiscuirse en una contingencia previa, que seguramente va a hacer más engorrosa, duradera y costosa para quien la inicia. Al respecto, es absolutamente necesario hacer una aclaración al respecto, y es que esta nueva herramienta jurídica propuesta de ninguna manera busca eliminar o menoscabar el alcance que tienen los cuatro mecanismos existentes a la fecha, por medio de los cuales se puede solicitar la notoriedad de un signo distintivo en los países miembros de la CAN. Por el contrario, lo que se pretende es generar un mecanismo adicional y autónomo por medio del cual el titular de una marca, que considera notoria, tenga la posibilidad de demostrarlo con un acervo probatorio contundente y determinante, sin tener que iniciar una contingencia sobre la cual no tiene un legítimo interés.

Tampoco se pretende abrir la puerta al reconocimiento de la notoriedad de cualquier signo únicamente porque su solicitante alegue una protección especial, sino que la idea en este trámite independiente es que el estudio de las pruebas que se aporten para demostrar la notoriedad de la marca sea posiblemente más riguroso que el que se puede hacer hoy en día, pero que sin duda alguna, elimina una carga existente para su solicitante, en la medida en que no debe buscar o esperar a que se den las condiciones de hecho y derecho de una situación defensiva previa que le permita solicitar la declaratoria de notoriedad de su signo.

La propuesta que se hace frente a la posibilidad de que el titular de un signo distintivo pueda solicitar directamente a la autoridad, sin necesidad de acudir a una contingencia previa, la declaratoria de notoriedad va a depender de que este aporte el sustento probatorio suficiente por medio del cual demuestre su reconocimiento y de que realice el pago de la tasa oficial correspondiente. Lo anterior, aclarando que los mecanismos actuales y el propuesto no serían de ninguna manera excluyentes, sino que su aplicabilidad dependerá del interés que lleve al titular de un signo a iniciarlo.

Por tanto, en este apartado se analizarán las principales ventajas que puede traer al régimen común aplicable en temas de propiedad industrial en los países miembros de la CAN, la creación, inclusión e implementación de un trámite independiente de declaratoria de notoriedad marcaria, que pueda ser solicitado tanto en vía administrativa, como en vía judicial. Las principales ventajas son:

A. REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OPOSICIONES INFUNDADAS O CARENTES DE LEGÍTIMO INTERÉS

Como se mencionó en el apartado I de este escrito, el mecanismo principal o más usual por medio del cual se solicita la declaratoria de notoriedad de un signo es la presentación de oposiciones con base en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En relación con este literal y su aplicabilidad, la autoridad colombiana se ha pronunciado de la siguiente manera:

Para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos. El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario²⁸.

Es precisamente el segundo supuesto el cual no se cumple en muchos de los casos en los cuales se presentan oposiciones con una petición subsidiaria de declaratoria de notoriedad del signo base de la oposición. Lo anterior debido a que, como se mencionó anteriormente, se han presentado numerosas situaciones en las cuales la oposición se ha convertido en el vehículo por medio del cual el solicitante busca la declaración de notoriedad de su marca, pero en realidad no considera que se presente algún tipo de riesgo entre su marca y la solicitud a la cual se opone.

A continuación, se citarán algunos ejemplos de oposiciones presentadas que carecen de fundamento frente a la materialización de cualquier tipo de riesgo entre los signos en conflicto y que, por tanto, fueron declaradas infundadas por la autoridad competente, sin perjuicio de que en el mismo trámite se haya aceptado la declaratoria de notoriedad sobre el signo base de la oposición:

28 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 43345 del 21 de junio de 2018, Expediente Nro. SD2017/0081375, Trámite de Oposición contra la marca DORIA (nominativa).

En el expediente 05-131453 colombiano y ante la autoridad competente, la sociedad Bavaria S.A. presentó oposición contra la solicitud de marca BABARIA (mixta), para distinguir productos de la clase 3 como: “jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, shampoo, artículos para el cuidado personal y artículos de belleza”; con base en su registro de marca BAVARIA (mixta) a través de la cual se identifican los siguientes productos de la clase 32: “bebidas alcohólicas, en especial cerveza”.

Aunque se reconoció la declaratoria de notoriedad del signo BAVARIA (mixto), la autoridad decidió declarar, a través de la Resolución No. 29251 del 29 de mayo de 2015, infundada la oposición, con base en los siguientes argumentos:

Si bien el signo notoriamente conocido, a la luz de la normatividad vigente en materia de marcas, se protege del riesgo de confusión o asociación (bien sea con el signo como tal o con su titular o los productos/servicios prestados/ ofrecidos por este); del aprovechamiento injusto de su prestigio; o de la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario; en el presente caso, el signo solicitado a registro es completamente distintivo e identificable frente a la marca y el nombre comercial notoriamente conocidos para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues debe tenerse en cuenta que además que dichos productos hacen parte del sector de cosméticos y productos para el cuidado personal, que en ningún modo alguno se relacionan competitivamente con la industria de la que hacen parte la marca y el nombre comercial BAVARIA²⁹.

En este caso resulta evidente que, aunque los signos estructuralmente comparten semejanzas, la diferencia entre los sectores a los cuales se dirigía cada una de las marcas “Bebidas alcohólicas” vs. “Productos para el cuidado personal y belleza” hace que no se configure la exigencia establecida en la causal h) para su aplicabilidad, en cuanto a que el uso del signo propuesto “fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En el expediente SD2017/0092353 colombiano y ante la autoridad competente, la sociedad Groupe SEB Colombia S.A. presentó oposición contra la solicitud de marca IMUNYA (nominativa), para distinguir productos de la clase 5 como: “vacunas para animales”; con base en sus registros de marca IMUSA (nominativa y mixta), a través de los cuales se identifican principalmente los siguientes productos de la clase 21: “ollas, cacerolas, sartenes y pequeños electrodomésticos”.

²⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Nro. 29251 del 29 de mayo de 2015, Expediente Nro. 05-131453, Resuelve Apelación contra la marca BABARIA (mixta).

Aunque en este caso también se reconoció la declaratoria de notoriedad del signo IMUSA (mixto y nominativo), la autoridad decidió declarar, a través de la Resolución No. 56814 del 9 de agosto de 2019, infundada la oposición, con base en los siguientes argumentos:

La configuración de los signos no genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta, pues los signos confrontados no permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las diferencias que presentan a nivel ortográfico y fonético, derivadas de la utilización de las terminaciones ‘SA’ y ‘NYA’, las cuales evitan su confundibilidad. [...] la configuración de los signos no genera en el consumidor un riesgo de asociación, el cual se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas. Lo anterior, debido a que, de la visión en conjunto de los signos confrontados, se tiene que los mismos no pueden asociarse a un origen empresarial en común, debido a las diferencias que presentan. [...] La cobertura del signo solicitado, toda vez que este pretende identificar productos correspondientes a vacunas de animales, las cuales no tiene conexión competitiva alguna frente a los productos que identifica la marca notoria, correspondientes a ollas, sartenes y electrodomésticos de hogar, de manera que un consumidor no asumirá erradamente al adquirir un producto veterinario, que este tiene relación con productos de cocina, en el sentido de compartir un origen empresarial común³⁰.

Estos extractos citados son un claro ejemplo de oposiciones sobre las cuales no es necesaria su presentación, en la medida en que no se logra demostrar la configuración de ningún tipo de riesgo entre los signos en conflicto. Por tanto, el hecho de existir un trámite independiente de declaratoria de notoriedad reduciría la presentación de este tipo de oposiciones sin fundamento, en cuanto el aparente riesgo entre los signos evitaría poner en funcionamiento (innecesariamente) a la autoridad, especialmente al grupo encargado de resolver los trámites de oposición y, lo más importante, eliminaría la carga al solicitante de la oposición sobre su presentación y pago de tasa oficial, como al solicitante de la marca contra la cual se presenta la objeción, debido a que no se presentarían eventualidades que seguramente retrasaran el trámite de registro de su marca, con base en un obstáculo que carece de fundamento.

30 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 56814 del 9 de agosto de 2018, Expediente Nro. SD2017/0092353, Trámite de Oposición contra la marca IMUNYA (nominativa).

B. PRESENTACIÓN DE UN ACERVO PROBATORIO CONTUNDENTE Y EXAMINADORES CON PREPARACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE EL ANÁLISIS DEL ACERVO PROBATORIO

Por medio del cual logren otorgarle a cada una de las pruebas el valor y peso que realmente tienen y así tomar la decisión más acertada en cuanto a si un signo es o no es realmente notorio en el sector pertinente del mercado para el cual se alegue su reconocimiento.

Este trámite independiente indudablemente mejorará la calidad del análisis que se hará de las pruebas en cada caso, debido a que podría ser el momento de contar con examinadores capacitados y especializados para la realización del análisis probatorio correspondiente, toda vez que no van a estar a cargo tanto del análisis de oposiciones, cancelaciones, infracciones y de forma accesoria de la notoriedad, sino que el fundamento del estudio va a recaer únicamente en las pruebas de la notoriedad como punto clave para decidir si se declara o no la notoriedad del signo alegada.

C. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN APORTADA COMO PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

Debido al nivel superior de protección y a las prerrogativas de las que gozan las marcas que ostentan la calidad de notorias es que el análisis de las pruebas para demostrar su estatus y reconocimiento en un sector determinado del mercado debe contar igualmente con un nivel de exigencia equivalentemente alto, que responda de manera proporcionada al alcance y beneficios que trae consigo la declaratoria de notoriedad de un signo.

Es por esta exigencia que en la mayoría de procesos en los cuales se aportan pruebas para demostrar la notoriedad de un signo se evidencian y dejan al descubierto muchos documentos e información que puede ser confidencial para quien está solicitando la notoriedad, toda vez que esa información y datos están relacionados directamente con el desarrollo comercial, cifras y estrategias que pueden ser llamativas para la competencia.

En relación con esta confidencialidad, la Asociación Internacional de Marcas, INTA (en inglés: International Trademark Association), se ha manifestado a título de recomendación en los siguientes términos:

Para que las solicitudes de marca notoria sean herramientas útiles para sus titulares, debe haber garantías de que la evidencia de reconocimiento presentada para sustentar la solicitud de declaratoria, que a menudo incluye información financiera confidencial, se tratará de manera confidencial³¹.

31 International Trademark Association [INTA]. "Board Resolution Well-known Mark Registries" of November 9 of 2005. Sponsoring Committee: Dilution and Well-Known

Esta recomendación resulta de gran utilidad y lógica, toda vez que en la actualidad es posible que titulares de marcas notorias hayan dejado de presentar pruebas clave para la declaración de su notoriedad por temor a dejar en evidencia información sensible para sus actividades económicas o, por el contrario, puede que en ciertos procesos en los cuales se haya solicitado la notoriedad se hayan aportado tantas pruebas suficientes como fue posible, y se haya concedido la notoriedad, pero en menoscabo de los intereses del titular de la marca notoria se puso a disposición del público información que preferiblemente debía ser protegida bajo cierto grado de confidencialidad.

Incluso pueden existir casos en los cuales se entregó como parte del acervo probatorio información confidencial y que, al resolverse el trámite, pueden no haber obtenido la declaración de la notoriedad. Muestra de lo anterior y centrándonos en el caso colombiano, si se comparan las estadísticas entregadas por el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial, Cigepi, de Colombia, sobre las estadísticas relacionadas con las solicitudes de declaratoria de notoriedad de marcas comerciales presentadas en los últimos tres años, vemos que del número de solicitudes presentadas en cada uno de los años no se han concedido ni el 60 % de las notoriedades alegadas, como se puede ver a continuación:

Solicitudes de declaratoria de notoriedad en Colombia desde el 01/01/2021 al 01/08/2023:

Variable estadística

Solicitud de declaratoria de MARCAS NOTORIAS

Período de interés

3 últimos años (desde 01/01/2021 hasta 1/08/2023)

Informe estadístico

Solicitudes de Declaratoria de Notoriedad de Marca Comercial

Año	Casos
2021	365
2022	427
2023*	213
Total, período	1.005

* (desde 01/01/2021 hasta 1/08/2023)

Marks Committee. Disponible en: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Well-Known-MarkRegistries.aspx>

Decisiones de declaratoria de notoriedad en Colombia desde el 01/01/2021 al 01/08/2023.

Variable estadística

Decisiones en las que se ha declarado Notoriedad de marca comercial en los últimos 3 años.

Período de interés

3 últimos años (desde 01/01/2021 hasta 1/08/2023)

Informe estadístico

Decisiones en las que se ha declarado Notoriedad de Marca Comercial

Año	Casos
2021	129
2022	133
2023*	49
Total, período	311

* (desde 01/01/2021 hasta 1/08/2023)

Es debido a que se requiere generar mayores incentivos y sobre todo mayor seguridad jurídica frente a las diferentes formas de protección de los derechos de propiedad industrial que se pueden solicitar, que este trámite independiente puede incluir un grado de confidencialidad mucho más alto si se maneja de manera autónoma entre el solicitante de la notoriedad y la autoridad, debido a que en este caso ya no existiría un tercero interesado en conocer en detalle las pruebas aportadas y si con base en ellas se va declarar la notoriedad o no del signo sobre el cual se alega la protección especial. En estos casos se podría contemplar únicamente la divulgación de la información que demuestre el reconocimiento, pero que no contenga información sensible y confidencial para quien solicita la notoriedad.

D. TÉRMINO DE RECONOCIMIENTO DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD CONCEDIDA

En cuanto al término de duración de la declaratoria de notoriedad, aunque no se encuentra regulado específicamente en la Decisión Andina 486 de 2000, es cierto que existe una posición mayoritaria en el sentido de afirmar que el reconocimiento de la notoriedad debe darse únicamente durante el término que logró probarse la misma. Al respecto, el Dr. Manuel Guerrero Gaitán ha señalado:

Es necesario aclarar que la declaratoria de notoriedad no es indefinida en el tiempo. En efecto, el carácter notorio de un signo puede ser un estado pasajero; por tanto, será

necesario en algunos casos probar que el signo sigue ostentando este carácter. Este es un tema muy debatido y que suscita enconadas controversias. Como ya se sostuvo, el trabajo de reunir los medios probatorios encaminados a demostrar el carácter notorio de un signo es arduo y dispendioso y, por tanto, los titulares de un signo que goce de notoriedad no desearán destinar una y otra vez tiempo y dinero en probar lo que ya se ha demostrado. Por otro lado, iría en contravía de los postulados fundamentales de la propiedad industrial realizar una declaratoria de notoriedad en razón del intenso uso de un signo que al cabo de un tiempo ya no se usa o ya no goza de tal carácter³².

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina disponiendo que:

La figura de la notoriedad no es permanente en el tiempo, al ser una calidad que se debe al reconocimiento que el público consumidor le confiere a una marca por sus características, tales como calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros, es el titular de la misma quien conserva el reconocimiento de notoriedad al mantener el estatus de su marca entre sus consumidores, conservando el estándar por el cual el consumidor la reconoce y le da su confianza. Una vez que la Autoridad dicta la resolución en la cual declara como notoria a una marca, a futuro para nuevos casos en los cuales existan signos que se intenten registrar o que se utilicen sin autorización del titular del signo notorio, este deberá iniciar un nuevo proceso, ya sea de oposición, cancelación o de infracción, en el cual deberá probar individualmente la calidad de notoria de la marca³³.

Es claro que la declaratoria de notoriedad no puede tener una duración perpetua en el tiempo, debido a que depende del reconocimiento efectivo y de las pruebas contundentes que de este estatus presente su solicitante. Sin embargo, la recordación de las cosas por parte de los intervinientes del mercado, por parte de las personas como tal, es mucho más extensa de lo que se puede creer.

Por tanto, uno de los beneficios que se propone incluir frente al trámite independiente, ya que no depende de ningún derecho de un tercero ni de ningún signo diferente sobre el cual se solicita la notoriedad, es que se le otorgue a la declaratoria un término de duración, no muy amplio en el sentido de que no diluya en el tiempo el impacto generado por la marca en el consumidor o actor interviniente del mercado, pero tampoco llegar al extremo de tener que solicitar la declaratoria de notoriedad cada vez que se pretende demostrar este estatus sobre un signo.

32 Guerrero Gaitán, Manuel Antonio. *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 201.

33 Proceso 460-IP-2015. Marca: EL MANÁ. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi manifestó: “La notoriedad no requiere prueba, si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe”³⁴.

Esta afirmación puede ser demasiado amplia en cuanto al hecho de asegurar que la notoriedad no requiere prueba. En estricto sentido, si requiere prueba por medio de la cual se demuestre la recordación e impresión del signo por parte de los consumidores, su difusión y el estatus que este ostenta dentro de un sector determinado del mercado, pero es necesario reconocer que la dimensión y el impacto es tal, que, si algo llega a ser reconocido como notorio, pero se considera que a los 2 o 5 años ya va a estar en el olvido, podría concluirse que nunca fue notorio. Explico lo anterior con un ejemplo: la marca CARREFOUR no es una marca que se encuentre hoy en día en el territorio de los países de la CAN debido a que fue reemplazada por la marca JUMBO:



Por tanto, a la fecha no se tendrían pruebas de notoriedad de la marca en el territorio andino, toda vez que en la actualidad los consumidores no adquieren los servicios y productos ofrecidos bajo la misma ni los demás intervinientes en el mercado tienen contacto con ella. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que las personas y sobre todo los intervinientes del sector de mercado específico que tuvieron contacto con esta marca aún tienen recordación intacta sobre la calidad, reputación, estatus e impacto de la marca CARREFOUR, sin perjuicio de que ya no esté en nuestro territorio.

Si bien en la mayoría de sus pronunciamientos el Tribunal Andino de Justicia respalda la idea de un término de duración de la declaratoria, determinado únicamente por el período sobre el cual se demuestre esta calidad especial, también se ha pronunciado en el sentido de mostrarse de acuerdo con la fuerza que tiene el reconocimiento, su impacto en la mente de los intervinientes del sector del mercado determinado y, en total correspondencia con lo mencionado anteriormente, ha dejado claro lo siguiente:

Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores³⁵.

34 Otamendi, *Derecho de marcas, op. cit.*, p. 351.

35 Proceso 105-IP-2013. Marca: BAVARIA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

Con base en el ejemplo citado y el impacto generado por una marca para llegar a ser declarada como notoria, es que, como parte de la propuesta del trámite independiente, también resulta importante que se analice en la Comunidad Andina de Naciones la posibilidad de reconocer la declaratoria de notoriedad por un término no muy amplio pero determinado, el cual podría ser, como en el ordenamiento jurídico mexicano, de cinco años, con el fin de eliminar cargas procesales a quien solicita esta figura y hacer más atractiva la forma de protección de derechos de propiedad industrial que se genera a través de la declaratoria de notoriedad de signos en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

IV. CONCLUSIONES

La génesis de este trabajo de grado se centra en determinar la viabilidad de implementar la figura de un trámite independiente de declaratoria de notoriedad en el Sistema Andino de Protección de Propiedad Industrial. Lo anterior, como resultado del análisis realizado en los apartados anteriores, por medio del cual se logró demostrar la ausencia de un vínculo obligatorio entre una situación conflictiva derivada de un posible riesgo entre signos, ya sea de confusión, asociación, dilución o uso parasitario, y la declaratoria de notoriedad como tal.

El vínculo existente a la fecha se sustenta en que desde los antecedentes normativos más antiguos y en sí desde su concepción, es decir, desde el Convenio de París, y de ahí en adelante, se ha manejado una línea de pensamiento muy similar, la figura de la declaratoria de notoriedad se ha visto atada a la existencia de una contingencia previa en la cual se encuentre inmiscuido un signo distintivo que se considere notoriamente conocido en un sector determinado del mercado.

Esta situación defensiva la fundamentan en que, con el reconocimiento de la notoriedad de un signo, se busca atacar o evitar posibles actos de competencia desleal de terceros que intenten aprovecharse de la reputación ajena del signo notorio. Sin perjuicio de este objetivo que es claro y lógico, con este trabajo se buscó hacer énfasis en que no es correcto o preciso interpretar el riesgo del cual se deriva la contingencia, como un presupuesto necesario para declarar la notoriedad de un signo distintivo. Una cosa es que con la notoriedad se busque como uno de los objetivos finales evitar el riesgo y acto de competencia desleal, y, otra muy distinta, es que deba existir un posible riesgo para que se declare la notoriedad de un signo distintivo.

Sin embargo, la línea de pensamiento que se ha manejado a través de los tiempos y que se reconoce hoy en día en el cuerpo normativo aplicado en temas de propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— hace que instituciones como el Tribunal Andino de Justicia aseguren y mencionen reiteradamente lo siguiente en cuanto a la declaratoria de notoriedad de un signo y la existencia de un posible riesgo en el mercado:

Para que una marca notoria sea protegida, *es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados* de conformidad con lo siguiente: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y riesgo de uso parasitario³⁶ [cursivas añadidas].

Frente a este presupuesto sobre el cual gira la declaratoria de notoriedad, hoy en día en la Comunidad Andina de Naciones, y que es el sustento de los mecanismos que existen en la actualidad para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, nos preguntamos: ¿es realmente necesario que se demuestre la ocurrencia de un riesgo para que una marca notoria sea protegida y se declare su calidad especial?

Después del análisis realizado en el primer apartado de este escrito, sobre los antecedentes normativos por medio de los cuales se desarrolló la figura de la notoriedad y los cuatro mecanismos existentes a la fecha para solicitar de manera accesoria la declaratoria de notoriedad de un signo, se puede extraer como primera conclusión que no existe la necesidad de que se inicie una contingencia para que como resultado de esta se declare si una marca es notoria o no en un sector determinado del mercado.

No existe una obligación de iniciar una contingencia para poder demostrar la notoriedad de un signo, toda vez que la declaratoria de notoriedad depende única y exclusivamente de las pruebas que logre aportar quien solicita esta protección especial. La notoriedad de una marca es el reconocimiento y estatus que gana un signo por parte de los actores intervinientes de un sector determinado del mercado, por tanto, este estatus va a depender no de un riesgo, sino de la tarea de posicionamiento, difusión, comercialización, inversiones en publicidad y todas aquellas actuaciones y esfuerzos que hace un empresario para lograr que su marca se posicione y perdure en la mente de público que tiene contacto con ella en la dinámica comercial.

Es cierto que la propiedad industrial tiene como objetivo blindar a la sociedad, ya sean empresarios o consumidores, de la materialización de ciertos riesgos que puedan afectar sus industrias y los mercados en los cuales quieren incursionar. No obstante, la existencia de ese riesgo no se puede ver como una exigencia para que se promueva la protección de los derechos de propiedad industrial, en este caso la declaratoria de notoriedad no debe ni puede depender de la demostración de un riesgo para su reconocimiento.

En este sentido, se parte de la base de que si la existencia de un riesgo no es presupuesto necesario para declarar la notoriedad de un signo, no existirá entonces impedimento alguno, de hecho ni de derecho, para contemplar la idea de crear un trámite independiente como mecanismo por medio del cual se solicite la protección especial de la notoriedad, cuando se cuente con el acervo probatorio contundente

36 Proceso 220-IP-2018. Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

para demostrar el reconocimiento de la marca, el cual deberá ser aportado por quien alega la notoriedad.

La afirmación anterior no solo alude a que ni de las normas ni de los mecanismos actuales se detectó la necesidad del vínculo entre la notoriedad y la materialización de un riesgo, sino a que del estudio de los sistemas jurídicos de países como México y Costa Rica que se realizó en el segundo apartado, y en especial de los trámites independientes implementados en estas jurisdicciones para solicitar la declaratoria de notoriedad de una marca, se ha podido demostrar como segunda conclusión que la existencia de un trámite unilateral, autónomo e independiente permite no solo incentivar las solicitudes de protección especial como es la notoriedad, sino que adicionalmente:

(i) Disminuye la carga a la cual se enfrenta el titular de un signo que quiera solicitar la declaratoria de notoriedad de su marca, debido a que en este caso se deberá centrar únicamente en aportar un acervo probatorio contundente por medio del cual logre demostrar el reconocimiento y posicionamiento de su marca en el sector determinado del mercado en el cual giran sus negocios. Es decir, que no tendrá que iniciar una contingencia previa, ya sea oposición, cancelación o presentar una demanda por infracción marcaria, toda vez que su fin último no será demostrar la existencia de un posible riesgo, sino exclusivamente demostrar la calidad especial de notoriedad que ostenta su signo.

(ii) Elimina igualmente una carga para la autoridad competente en la materia, en la medida en que solo pone en funcionamiento al aparato administrativo o judicial, en cuanto al reconocimiento de la notoriedad y análisis de las pruebas aportadas, mas no lo pone en funcionamiento para analizar contingencias sobre las cuales no se tiene un interés legítimo que las promueva y que lo único que hacen es entorpecer y retrasar la labor de la administración.

(iii) Abre la puerta a un análisis mucho más específico, detallado y sobre todo cuidadoso del acervo probatorio aportado para demostrar la calidad de notoriedad, debido a que el único fin del trámite y la única tarea de fondo que va a tener el examinador encargado, y ojalá especializado, será determinar si de las pruebas aportadas se puede evidenciar claramente que la marca goza de un estatus especial en un sector determinado del mercado.

Ahora bien, de este análisis de los trámites independientes que ya se encuentran implementados y regulados en los países tomados como ejemplo, se detectó como tercera conclusión la posibilidad de otorgarle a la declaratoria de notoriedad un término de validez y duración específico.

Contrario a la práctica mexicana, en cuanto al tiempo de duración de la declaratoria de notoriedad, el Tribunal Andino de Justicia de la CAN ha establecido:

Atendiendo a que en el presente caso nos encontramos ante una situación que amerita la actuación probatoria del titular de la marca, no se puede establecer un plazo

específico a otorgar para gozar de notoriedad pues ésta debe subsistir en el tiempo mientras mantenga tal condición; máxime si el reconocimiento de la notoriedad proviene de su acreditación. La condición de notoria no aparece y/o desaparece intempestivamente, pues es producto de un esfuerzo empresarial en el tiempo y espacio.

En ese sentido, la notoriedad de la marca no es un reconocimiento que se pueda otorgar por un plazo específico y permanezca en el tiempo, sino que puede perderse de facto, cuando la misma deja de ser conocida en el mercado, promocionada o difundida por su titular. De ese modo, el reconocimiento del estatus de notorio es un efecto de la existencia probada de tal virtud, de producirse lo contrario —desvanecimiento del reconocimiento por el consumidor en el mercado— se entiende que el estatus de notoria de la marca se ha desvanecido³⁷.

Al respecto, se respeta y comparte la posición de que la notoriedad y los efectos de su declaratoria no pueden reconocerse de manera perpetua en el tiempo. Sin embargo, se considera deseable otorgarle a esta declaración un tiempo de duración, podría ser de cinco años como sucede en México, es decir, un período durante el cual se podría pensar que si alguien hizo un esfuerzo por posicionar su marca, por difundirla y, en el mismo nivel de esfuerzo, recopiló todo un acervo probatorio contundente por medio del cual demostró este reconocimiento, muy seguramente durante estos cinco años la marca continuará siendo recordada, reconocida por su posicionamiento y prestigio dentro de un sector determinado del mercado. Lo anterior debido a que, si se hizo ese esfuerzo concluyente para que la marca fuera declarada notoria, no tendría sentido que se considere que la misma va a ser olvidada en cuestión de meses, pues si esto ocurre podría concluirse que la marca nunca fue notoria en realidad.

Esta propuesta representa un reto para el régimen común de propiedad industrial aplicado a los países miembros de la Comunidad Andina, sobre la base de crear un sistema jurídico andino de protección de los derechos de propiedad industrial que vaya al ritmo de las necesidades de la sociedad, en la medida en que genere posibilidades de protección y no cargas excesivas para quien tiene interés legítimo en solicitar la protección sobre determinado derecho, en este caso, para quien pretenda solicitar la declaratoria de notoriedad de su marca.

BIBLIOGRAFÍA

ADPIC. *Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.*

37 Proceso 107-IP-2015. Marca: TIFFANY. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

- Alemán, Marco Matías. *Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet*. Documento preparado por el Dr. Marco Matías Alemán, Administrador Principal de Programa, Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe, OMPI, Ginebra, del 22 de octubre de 2004. OMPI/PI/JU/LAC/04/30.
- Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual [ACPI]. “El INPI facilita el procedimiento para obtener el reconocimiento de marca notoria en Brasil”. Disponible en: <http://acpi.org.co/el-inpi-facilita-el-procedimiento-para-obtener-el-reconocimiento-de-marca-notoria-en-brasil/>)
- Audiencia del 18 de junio del 2014 de acuerdo con el Artículo 432 del C.P.C. Proceso de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Radicación Nro. 13-121206. Disponible en <https://vimeo.com/106285069>
- Brasil, Gobierno. Ley de la Propiedad Industrial de Brasil. Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996. INPI.
- Comunidad Andina. Decisión Andina No. 344 de 1994.
- Comunidad Andina. Decisión Andina No. 486 de 2000, Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones.
- Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.
- Costa Rica, Gobierno. Directriz DPI-0003-2019 del 28 de junio de 2019, Reglamento del procedimiento para la declaración de notoriedad de marcas en Costa Rica. Disponible en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/07/COMP_07_08_2019.pdf
- Costa Rica, Gobierno. Ley N° 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos en Costa Rica.
- Devis Echandía, Hernando. *Teoría general del proceso (aplicable a toda clase de procesos)*. Buenos Aires: Ed. Universidad, 1997.
- Guerrero Gaitán, Manuel Antonio. *El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Universidad Externado de Colombia, 2016.
- INPI. Resolución No. 107 del 19 de agosto de 2013.
- INPI. Resolución No. 172 del 7 de octubre de 2016.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Servicios que presta el IMPI, Protección, Declaración de Notoriedad o Fama de tu marca*. Disponible en: <https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-proteccion-declaracion-de-notoriedad-o-fama-de-tu-marca>
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Declaración de Notoriedad o Fama de tu marca. Documentos necesarios*. Disponible en: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/declaracion-de-notoriedad-o-fama-de-tu-marca/IMPI388>

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Declaración de Notoriedad o Fama de tu marca. Opciones para realizar tu trámite*. Disponible en: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/declaracion-de-notoriedad-o-fama-de-tu-marca/IMPI388>
- International Trademark Association [INTA]- “Board Resolution Well-known Mark Registries” of November 9 of 2005. Sponsoring Committee: Dilution and Well-Known Marks Committee. Disponible en: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Well-KnownMarkRegistries.aspx>
- Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Código General del Proceso colombiano.
- Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Medellín: Editorial Diké, 2001.
- Metke Méndez, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. *Revista de Estudios Socio jurídicos*, vol. 9, n.º 2, pp. 82-110, julio-diciembre de 2007.
- México, Gobierno. Exposición de motivos de la reforma realizada a la Ley de la Propiedad Industrial de México.
- México, Gobierno. Ley de Propiedad Industrial de México del 16 de junio de 2005. IMPI.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (4a ed.). Buenos Aires: Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 2010.
- Otero Lastres, José Manuel. *La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas*. Seminario Internacional, Quito, 1996.
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto No. 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo en Colombia.
- Proceso 17-IP-96. Marca: EDWIN. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 84-IP-2015. Marca: SPLENDA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 23-IP-2013. Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 94-IP-2013. Marca: ICONO. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 220-IP-2018, Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 101-IP-2000. Marca: McDONALD’S. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 07-IP-94. Marca: LARIAT. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 110-IP-2016. Marca: PIL CALCIFEM. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 220-IP-2018. Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.

- Proceso 606-IP-2015. Marca: REBELIÓN ORQUESTA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 185-IP-2006. Marca: TEXTURATO. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 460-IP-2015. Marca: EL MANÁ. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 105-IP-2013. Marca: BAVARIA. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 220-IP-2018. Marca: FINAMIGOS. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Proceso 107-IP-2015. Marca: TIFFANY. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia.
- Real Academia Española [RAE]. Definición de “Notorio”. *Diccionario de la lengua española*, 2019. Disponible en: https://dle.rae.es/notorio?m=30_2
- Revista Colombiana de la Propiedad Industrial*, n.º 5, 1997, Bogotá, p. 152.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Nro. 450 del 18 de enero de 2013, por la cual se asignan funciones jurisdiccionales a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Acta No. 168 del 18 de junio de 2014, de Audiencia de que trata el Artículo 432 del CPC, Proceso de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Radicación No. 13-121206. Demandante: Federación Nacional de Cafeteros. Demandada: Bamboo y Café Ltda.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Nro. 67674 del 11 de octubre de 2016, Expediente Nro. 15-065244, Resuelve Apelación contra la marca NATURA OCEANIC (mixta).
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 19732 del 20 de marzo de 2018, Expediente Nro. SD2017/0078497, Cancelación por notoriedad de la marca YULI PAPITAS FRITAS (mixta).
- Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Auto 8039 del 2 de febrero de 2017, Expediente Nro. 15-292200, Hoja No. 7.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 43345 del 21 de junio de 2018, Expediente Nro. SD2017/0081375, Trámite de Oposición contra la marca DORIA (nominativa).
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 29251 del 29 de mayo de 2015, Expediente Nro. 05-131453, Resuelve Apelación contra la marca BABARIA (mixta).
- Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 56814 del 9 de agosto de 2018, Expediente Nro. SD2017/0092353, Trámite de Oposición contra la marca IMUNYA (nominativa).