

La distinción entre las marcas notorias y renombradas en la Comunidad Andina de Naciones

The Distinction Between Well-Known and Renowned Brands in the Andean Community of Nations

NATHALY SABRINA CEDEÑO VÉLIZ*
JOSÉ LUIS VÁSCONEZ DONOSO**

Recibido / Received: 13/06/25

Aceptado / Accepted: 27/10/25

DOI: <https://doi.org/10.18272/ulr.v12i2.3917>

Citación:

Cedeño Véliz, Nathaly Sabrina y Vásconez Donoso, José Luis. “La distinción entre las marcas notorias y renombradas en la Comunidad Andina de Naciones”. *USFQ Law Review* vol 12 n°. 2. (noviembre de 2025): <https://doi.org/10.18272/ulr.v12i2.3917>

* SVAR, Avenida Naciones Unidas y Nuñez de Vela, Quito 170133, Pichincha, Ecuador. Correo electrónico: ncedeno@svar.com.ec. ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0001-8278-2952>.

** Universidad de los Hemisferios, Casilla Postal 170507, Quito, Pichincha, Ecuador. Correo electrónico: josev@profesores.uhemisferios.edu.ec. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-8942-4399>

RESUMEN

Desde que diversas marcas alcanzaron un alto reconocimiento en el mercado, en el campo de la propiedad intelectual surgió la necesidad de regular a las marcas altamente reconocidas, siendo estas las marcas notorias y renombradas. En este artículo se identificarán las distinciones principales entre las marcas notorias y las marcas renombradas, mediante el estudio y análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria comunitaria. Del análisis efectuado se concluyó que las marcas notorias y renombradas no pueden ser tratadas como sinónimos y que estas diferencias hacen a sus titulares merecedores a derechos distintos.

PALABRAS CLAVE

marcas notorias; marcas renombradas; derecho andino; protección marcaria; propiedad intelectual

ABSTRACT

Since various brands achieved high levels of recognition in the market, in the field of intellectual property arose the need to regulate highly recognized trademarks, the latter being well-known and renowned trademarks. This article will identify the main distinctions between well-known trademarks and renowned trademarks, through the study and analysis of community trademark law, doctrine and jurisprudence. From the analysis carried out, it was concluded that well-known and renowned trademarks cannot be treated as synonyms and that these differences entitle their holders to different rights.

KEYWORDS

well-known trademarks; renowned trademarks; Andean law; trademark protection; intellectual property

1. INTRODUCCIÓN

Las marcas cumplen una función esencial dentro del comercio, puesto que estas constituyen signos que distinguen un producto o un servicio de los demás presentes en el mercado. Así, el público-consumidor, al momento de adquirir un producto o un servicio, diferencia uno de otros, y de esta manera lo obtiene conociendo con certeza qué producto adquiere¹. En vista de ello, es indudable que la marca cumple un rol preponderante en el comercio y en el ámbito competitivo de este, pues esta es “una garantía para el consumidor y el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores”².

Al alcanzar el producto o servicio una distinción comprobada en un mercado en particular, las marcas constituyen un bien intangible susceptible de adquirir un valor pecuniario alto. En consecuencia, surgen las marcas objeto de estudio del presente artículo: las marcas notorias y las renombradas. Una de las primeras ocasiones en que se mencionó a las marcas notorias y renombradas fue en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de París) de 1883³. Posteriormente, lo dispuesto por el Convenio de París fue ampliado con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de 1994⁴. En 1999 se promulga la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, como un esfuerzo conjunto entre la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual⁵.

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), el reconocimiento de la presencia de marcas con un rango de posicionamiento superior en la mente de los consumidores fue reciente, resultado de todo un proceso de evolución en la normativa. En primer lugar, con el Reglamento para la Aplicación de Normas de Propiedad Industrial (Decisión 85) se mencionó de manera superficial a las marcas notorias, estableciendo como causal

1 Según el artículo 134 de la Comunidad Andina de Naciones, las marcas pueden constituirse de las siguientes maneras: por palabras o combinaciones de palabras; por imágenes, gráficos, logotipos, figuras (marcas figurativas); por sonidos y olores (marcas sonoras y olfativas); por letras y números; por un color delimitado; por una forma o combinación de colores; por la forma de productos, envases o envolturas (marcas tridimensionales); por la textura del producto (marcas táctiles), entre otras. Artículo 134, Decisión 486 de 2000 [Régimen Común sobre Propiedad Industrial], Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre de 2000.

2 Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* (París: Marchal Billard, 1912), 14.

3 El Convenio de París empezó a regular a las marcas notorias en el artículo 6 bis, a partir de 1967, tras la revisión que se hizo a dicho cuerpo normativo en la ciudad de Estocolmo. El Convenio de París es administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; París, 20 de marzo de 1883.

4 El Ecuador ratificó el Convenio de París el 22 de junio de 1999 y fue publicado en el Registro Oficial el 29 de julio de 1999.

5 Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, OMPI 883S, 29 de septiembre de 1999.

de irregistrabilidad de un signo distintivo la semejanza con un signo notoriamente conocido para servicios o productos relacionados⁶. A esta decisión le sucedieron las decisiones 313 y 344. Por un lado, la Decisión 313 profundiza un poco más en las marcas notoriamente conocidas, sin llegar a implicar un avance considerable en lo mencionado⁷. Siguiendo la misma línea, la Decisión 344 reitera lo mencionado en la norma anterior y, adicionalmente, establece ciertos parámetros para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo⁸.

Es con la Decisión 486, del año 2000, cuando se realiza un análisis aún más profundo que el de las decisiones predecesoras. De manera paralela, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió jurisprudencia sobre las marcas renombradas. Pese a todo lo mencionado, se ha incurrido en confusión por parte de lo que constituye una marca renombrada y una marca notoria, incluso por autoridades nacionales de propiedad intelectual. En razón de ello, el presente artículo académico tiene como finalidad determinar la distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas centrándose en la CAN, a partir de las decisiones emitidas, así como sus fallos en dicha temática

Para lograr el objetivo planteado, se establecerán las principales características de las marcas notorias y las marcas renombradas según la doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria. Posterior a lo mencionado, se determinarán las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas, realizando especial énfasis en los pronunciamientos determinados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En relación con la metodología a emplear, este artículo es de tipo cualitativo, que tendrá como fundamento para su desarrollo la utilización de fuentes primarias y secundarias. Con respecto a las fuentes primarias, se tomará en consideración lo mencionado por los cuerpos normativos promulgados y los pronunciamientos de las autoridades competentes en propiedad intelectual. Juntamente con ello, como fuentes secundarias se encuentran los libros y artículos de los estudiosos del derecho marcario que profundizan en la temática de las marcas notorias y renombradas. Como consecuencia, el artículo tendrá como fundamento una revisión normativa y documental, ergo, la naturaleza de este estudio es de tipo exploratoria y deductiva.

6 Artículo 58 (c), Decisión 85 de 1974 [Reglamento Para la Aplicación de las Normas Sobre Propiedad Industrial], 5 de junio de 1974.

7 Dicho cuerpo normativo establece como causal de irregistrabilidad relativa la semejanza que provoquen confusión con un signo notoriamente conocido con independencia de las clases a las que estos están destinados. Si bien en esta Decisión no se profundiza sobre la protección de las marcas notorias, en su artículo 313, este dispone que «a fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información». Artículo 313, Decisión 313 de 1992 [Régimen Común sobre Propiedad Industrial], Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 101 del 14 de febrero de 1992.

8 Artículos 83 y 84, Decisión 344 [Régimen Común sobre Propiedad Industrial], Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 142 del 29 de octubre de 1993.

2. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

La aspiración de todo titular de un derecho marcario es la obtención de aquel estatus —que pocos signos distintivos logran— denominado “notoriedad”. La notoriedad, en palabras de Otamendi, es un “grado superior al que llegan pocas marcas”⁹, lo que implica un conocimiento por parte del consumidor de la marca en la clase internacional pertinente. La obtención de la notoriedad por parte de un signo distintivo denota que, por diversas causas, la marca alcanzó un reconocimiento en el público que la distingue de los demás signos distintivos.

En la actualidad, tanto en la CAN como fuera de esta, la “notoriedad” y el “alto renombre” son materia de estudio y debate¹⁰, producto de los efectos jurídicos que la adquisición de cualquiera de los mencionados rangos implica tanto para el titular de la marca notoria o renombrada como para terceros¹¹.

Por ello, en esta primera sección se expondrán las principales características tanto de las marcas notorias como de las renombradas, que se coligen a partir de diversos pronunciamientos de la doctrina. Cabe destacar que, si bien existe una tendencia a tratar a las marcas notorias y renombradas como sinónimos, estas poseen diferencias sustanciales que se podrán evidenciar a partir del desarrollo del presente artículo académico. Las mencionadas diferencias tienen efectos directos en el trato y protección que se les otorga a estas clases de signos distintivos.

2.1. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS NOTORIOS

Si bien las marcas notorias y renombradas pueden ser erróneamente tratadas como equivalentes, no lo son. Las marcas notorias son aquellas que gozan de un “conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados”¹².

9 Jorge Otamendi, *Derecho de marcas* (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010), 393.

10 La terminología con respecto a las marcas “notorias” y “renombradas” varía en dependencia del país de procedencia. Así, las marcas notorias también son llamadas o referidas como “marcas notoriamente conocidas” y *well-known trademarks* y las marcas renombradas como “marcas de alto renombre” y “marcas famosas”. Para fines del presente trabajo, la terminología a emplear será la aceptada y reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, “marcas notorias” y “marcas renombradas”.

11 En la CAN se introdujo el concepto de “marca notoria” con la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial en el año 2000. Sin embargo, fue con el Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 que se introdujo no solamente este concepto en la legislación sino también se instó a que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio adapten su legislación a lo mencionado. Cabe destacar que el concepto de “marca renombrada” no forma parte del mencionado cuerpo normativo, y que el mismo ha sido definido y regularizado mediante interpretaciones prejudiciales por parte del Tribunal Andino de Justicia. Juan Indacochea, “La distinción entre marca renombrada y marca notoria: Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del derecho comparado”, en *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, ed. Hugo Gómez, Pablo Solines y Karla Rodríguez (Quito: Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, 2019), 217-70.

12 Carlos Fernández-Nóvoa Rodríguez y Ángel García Vidal, *Derecho de marcas: Legislación, jurisprudencia comunitaria* (Madrid: Marcial Pons, 2001), 109.

En consecuencia, la marca notoria supone “la efectiva implantación del signo distintivo entre sus destinatarios y reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro”¹³.

Es decir, las marcas notorias son aquellas que poseen una amplia difusión en la audiencia del sector relevante específico al que están destinadas. La marca notoria no tiene por qué ser una marca extraordinariamente conocida o una celebridad entre las demás marcas, dado que de poseer dicha cualidad se estaría frente a un tipo distinto de marca, que se explicará en el siguiente apartado. Así, las marcas notorias, para adquirir dicha calidad, solo deben ser conocidas por el círculo comercial interesado dentro de un territorio determinado.

Las marcas notorias no siempre estuvieron definidas dentro de la normativa marcaria, tanto nacional como internacional. La primera mención de estas dentro de un cuerpo normativo internacional fue en 1883 con el Convenio de París. En el mencionado cuerpo normativo, se menciona a las marcas notorias, pero en ningún momento las define y, de igual manera, esta norma deja a discreción de la autoridad competente del país el reconocer o no una marca como notoria. Lo mencionado implica que, al ser reconocida la marca como tal por la autoridad de propiedad intelectual del territorio donde dicha notoriedad se está alegando, la condición de notoria debe ser declarada¹⁴.

Prospectivamente, en 1994 con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se profundiza en la marca notoriamente conocida y se brindan ciertos parámetros esclarecedores. El numeral 2 del artículo 16 establece que, para que los países miembros puedan determinar la notoriedad de una marca, se deberá considerar la notoriedad de esta en el sector del público pertinente¹⁵. La marca notoria no solamente es reciente en la normativa marcaria, sin que, además, ha tenido un desarrollo con el tiempo.

En el mismo sentido, la CAN ha considerado los cambios mencionados dentro del derecho marcario y, como consecuencia, ha promulgado normativa con respecto a las marcas notorias. Las marcas notorias se encuentran definidas en el artículo 224 de la Decisión 486, sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual dispone que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se

13 Fernández-Nóvoa Rodríguez y García Vidal, *Derecho de marcas*, 41.

14 Mohammad Amin Naser y T. M. Hammouri, “The Notion of Famous, Well-Known Trademarks & Marks with Repute Compared”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n.º 9 (marzo de 2014): 312-21, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpt261>.

15 Artículo 16.2, Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Marrakech, 15 de abril de 1994.

hubiese hecho conocido”¹⁶.

Por consiguiente, de lo expuesto se colige que efectivamente una marca notoria, en la CAN, es aquella conocida por el “sector pertinente”, o como anteriormente se determinó “los círculos comerciales interesados”. No obstante, lo mencionado lleva a cuestionar: ¿quiénes conforman aquel “sector pertinente”? La normativa citada ofrece una respuesta para dicha interrogante, determinando, de forma ejemplificativa en su artículo 230, que se considerarán como sectores pertinentes a los siguientes:

los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique¹⁷.

En efecto, de la conceptualización realizada se ha verificado que las marcas notorias poseen ciertas particularidades que las diferencian de los demás signos distintivos, las cuales se procederán a detallar¹⁸.

En primer lugar, la característica más relevante de la marca notoria es el conocimiento que esta posee dentro del sector pertinente. Una marca notoria es un signo distintivo conocido en un nicho de mercado, por consiguiente, la marca notoria debe poseer cierto grado de reconocimiento, que generalmente sobrepasa a los consumidores reales o potenciales habituales¹⁹. El grado de reconocimiento que deberá tener una marca para que adquiera la notoriedad dependerá del destino del producto o el servicio que esté protegiendo. En consecuencia, en caso de que el servicio o producto posea un gran público, la notoriedad deberá ser general; si este es más específico, el grado de reconocimiento deberá sobrepasar a los consumidores habituales; y en caso de ser extremadamente específico, deberá ser reconocido por casi la totalidad de sus compradores. Dicho de otra manera, es necesario que su reconocimiento sea por una fracción relevante del círculo comercial específico.

En segundo lugar, además del reconocimiento propio de cualquier marca notoria por parte del consumidor, otra característica es la capacidad del signo distintivo notorio de identificar un producto o un servicio en el mercado. Las marcas notorias, en comparación de otra clase de marcas, son reconocidas específicamente en relación con un determinado tipo de producto o servicio.

16 Lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio esclarece que, por un lado, la marca notoria debe ser conocida en el sector pertinente y, por otro, vuelve a destacar que es el país miembro el que debe reconocer dicha notoriedad. Artículo 224, Decisión 486 de 2000.

17 Artículo 230, Decisión 486 de 2000.

18 Las “características” de un signo distintivo notorio y las “causas” de la notoriedad son dos tópicos distintos que tienden a ser confundidos.

19 Ver Otamendi, *Derecho de marcas*, 393.

Sin embargo, es imperativo señalar que, aunque la marca notoria sea conocida en relación con un determinado producto o servicio, no significa que esta sea de alta calidad. De hecho, existen signos distintivos notorios que son conocidos, en el sector de mercado pertinente, por no cumplir con las expectativas de los consumidores²⁰.

En tercer lugar, la marca notoria genera un vínculo entre la marca, los productos o los servicios específicos para los cuales está destinada y el consumidor, de una manera superior. Es la generación del vínculo marca-productos-consumidor, propio y característico de una marca notoria, la que la hace acreedora de una protección especial. Ciertamente, el derecho marcario, como recompensa a las marcas notorias por la generación del vínculo antes detallado, le concede derechos exclusivos, y por tanto, una protección particular y específica en comparación con la otorgada a otros signos distintivos²¹.

En tal sentido, las marcas notorias poseen determinadas características que las distinguen de otros signos distintivos registrados por las autoridades de control en materia de propiedad intelectual. Por su parte, como ya se ha destacado con anterioridad, “características” no es sinónimo de “causas”. Las causas de la adquisición de la notoriedad por parte de un signo distintivo son varias, y aplicables para cada caso en particular²², sin embargo, entre las principales se distinguen publicidad, calidad, distribución del producto, precio y originalidad.

Un signo distintivo notorio debe ser conocido por el público, de tal manera que la causa más común de la notoriedad es la publicidad, sobre todo, cuando esta es intensa²³. De ahí que “sin publicidad la marca no puede ser conocida”²⁴. De igual forma, otra de las causas más usuales que puede posicionar una marca como notoria es la buena calidad, sin que esta implique un requisito *sine qua non*. Asimismo, existen marcas que pueden alcanzar la notoriedad debido al precio, ya sea este moderado, accesible o excesivamente alto. Por un lado, la accesibilidad puede inducir una difusión en el segmento de mercado pertinente, ya que el producto o servicio podrá ser adquirido fácilmente. Pero,

20 Doctrinariamente, la marca notoria por lo general está asociada con la calidad. Sin embargo, aquello no es una regla obligatoria o condición que deben tener los productos o servicios que protegen las marcas notorias. Por lo tanto, una marca puede ser notoria en el mercado no por la buena calidad de sus productos, sino por la mala calidad de los mismos.

21 Naser y Hammouri, “The Notion of Famous, Well-Known Trademarks & Marks with Repute Compared”, 312.

22 La Recomendación Conjunta establece que la autoridad competente de cada país, para poder determinar la notoriedad de una marca, deberá considerar: “las circunstancias particulares del caso en cuestión”. Esto puesto que pueden existir ciertas causales que estén presentes en ciertos casos, pero no en otros. Artículo 2 (b), 6, Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

23 Vale destacar que el hecho que una marca posea una intensa publicidad no necesariamente conlleva la notoriedad, pues, como ya se destacó, es necesario analizar los aspectos propios de cada caso en particular (Roubier, P. 1954. L'utilisation internationale des marques. *Revue Internationale de la Prop. ind et Artistique*, 40). Sobre lo mencionado, en España la autoridad marcaria determinó que “gran difusión [...] por vastos sectores [...] son propios de numerosísimas marcas y ello no es suficiente para calificarlas de marcas notorias”. Company c. Empresas CMPC SA, Oficina Española de Patentes y Marcas, 2001, 12.

24 Otamendi, *Derecho de marcas*, 393.

del mismo modo, el hecho de que un producto o servicio sea exclusivo, y solamente utilizado por personajes famosos, puede provocar un conocimiento por el círculo comercial específico en vista de su exclusividad.

Por último, la originalidad del producto también puede ser la causa de una amplia difusión en el mercado, así como la forma de distribución del producto. En pocas palabras, las causas expuestas con anterioridad constituyen algunas de las muchas —y particulares— causas de notoriedad que pueden estar presentes en cada caso en específico. En vista de aquello, es preciso reiterar que ninguna de las causas expuestas es requisito indispensable para que una marca pueda alcanzar notoriedad, ya que estas pueden adquirirla por causas distintas o por una o algunas de las causales ya expuestas.

2.2. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS RENOMBRADOS

Una vez establecido qué son las marcas notorias y sus singularidades esenciales, para poder determinar la protección que cada una de estas posee y el porqué de aquello, es necesario definir a las marcas renombradas y exponer sus aspectos fundamentales. En comparación con la marca notoria, que fue incorporada a distintos cuerpos normativos poco tiempo atrás, la marca renombrada aún no es ni mencionada por algunos de estos. Es más, esta no se encuentra en el Acuerdo de París o en la Decisión 486.

Solo desde finales del siglo anterior se empezó a realizar una distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas en Europa, Estados Unidos y, posteriormente, en la Comunidad Andina²⁵. Las marcas renombradas, al igual que las marcas notorias, cuentan con características propias que les otorgan particularidades específicas. Realizando una breve retrospectiva histórica, se atribuyó el “nombre” a un signo distintivo por primera vez, en 1924, en Alemania²⁶. Lo imperante de lo resuelto por el tribunal alemán radica en que se negó el registro del signo solicitado a causa del riesgo de dilución que su potencial registro podría acarrear a una marca opuesta extremadamente conocida por el consumidor general. Justamente es en este elemento en el que se puede apreciar la esencia de una marca renombrada.

Es indubitable que un signo distintivo puede poseer en el mercado distintos grados de conocimiento, de los cuales dependerá la condición que tendrá la

25 Marcelo Vargas Mendoza, “La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual (Jurisprudencia)”, *Foro: Revista de Derecho* 6 (marzo de 2006): 301, <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1500>.

26 Natalia Cabrera Martínez, “Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas”, Universidad Javeriana de Colombia (septiembre de 2014): 54, <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9982>.

marca²⁷. Así, ante un signo distintivo ampliamente conocido por el consumidor en general, se está frente a una marca renombrada. En otras palabras, la marca renombrada es aquel “signo que atesora una elevada dosis de reputación y prestigio”²⁸. ¿Qué significa una elevada dosis de reputación? Las marcas renombradas son aquellas conocidas por el consumidor, no solamente en la clase internacional cuyos productos o servicios protege, sino por el consumidor en general²⁹. Es decir, la marca renombrada debe de ser “conocida por el público en general”³⁰.

Este conocimiento generalizado y característico de una marca renombrada configura el aspecto sustancial que se debe tener presente al momento de calificar a un signo distintivo como renombrado. Lo antedicho fue adoptado por diversos cuerpos legislativos a nivel internacional, tomando de modo ejemplificativo a Europa y Estados Unidos. Por un lado, la Directiva 89/104, Relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, del Consejo de las Comunidades Europeas, hace referencia expresa a las marcas renombradas y les concede una protección especial³¹.

En congruencia con lo mencionado, España, país miembro de la Comunidad Europea, en su normativa marcaría introdujo a las marcas renombradas específicamente con la Ley 17 del 2001³². En la mencionada norma se dispuso cuándo una marca será renombrada y se señaló una distinción entre los signos distintivos notorios y renombrados. En efecto, el artículo 8, numeral 2, de la Ley 17 de 2001 sobre Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados señala que, “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”³³.

27 Dependiendo del país y la legislación marcaría aplicable para dicho Estado, se pueden conceder algunas condiciones a las marcas, como “renombradas”, “de alto renombre”, “notorias”, “notoriamente conocidas”, “prestigiosas”, “reputadas”, entre otras.

28 Montiano Monteagudo Monedero, *La protección de la marca renombrada* (Madrid: Civitas, 1995), 48.

29 Hasta la actualidad, la legislación marcaría no se ha “moleestado” en otorgarle como tal una definición a las marcas renombradas, y se ha limitado a otorgarle una condición, la misma con respecto al conocimiento “general” en el consumidor.

30 Carlos J. González-Bueno Catalán de Ocón, *Marcas notorias y renombradas: En la ley y la jurisprudencia* (Madrid: La Ley, 2005), 66.

31 El artículo 5, numeral 2, “Derechos conferidos por la marca”, de la Directiva 89/104, actualmente derogada, disponía: “Cualquier Estado miembro puede asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso [...] de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro” (OMPI, 1988). En el citado artículo, si bien no se define a la marca renombrada, se la menciona y la protege por encima de productos o servicios que solo sean relacionados a los que la marca renombrada está destinada. Esto es consecuencia del amplio conocimiento en el consumidor, en general, de la marca con calidad de renombrada. Artículo 5.2, Directiva 89/104 de 1988 [relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas], Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 40/1 del 21 de diciembre de 1988.

32 La Ley 17 de 2001 derogó a la Ley 32 de 1988, en la cual no se realizaba mención alguna a las marcas renombradas. Hasta la nueva normativa, la diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas era meramente doctrinaria y tomaba en consideración otros factores como *goodwill* de las marcas renombradas. Vargas Mendoza, “La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino”, 54.

33 En atención a lo antedicho, se demuestra que la legislación marcaría no ha otorgado una definición específica a las marcas renombradas, sino más bien una condición: la del conocimiento por parte del público general.

Por otro lado, en Estados Unidos se han adoptado diversas normas que buscan brindar una protección a las marcas renombradas³⁴, las mismas que son posesionadas sobre las marcas notorias en cuanto a grado de conocimiento³⁵. Como puede inferirse, las marcas renombradas gozan de un nivel elevado de conocimiento en el consumidor general, sin depender de la clase internacional a la cual están destinadas. Dentro de este marco, en relación con las características que detentan las marcas renombradas, es imprescindible destacar que estas pueden diferir dependiendo del país en el que esté en controversia el renombre del signo distintivo. No obstante, existen ciertas características que, en gran medida, son comunes a cualquier ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual.

Fundamentalmente, la característica principal que deberá detentar cualquiera marca con supuesto renombre es el reconocimiento en el público consumidor general. Es decir, no puede, bajo ningún concepto, conocerse solamente en el círculo comercial pertinente con relación al producto o servicio que está protegiendo. Puesto que, si su reconocimiento solamente fuese ante un sector en específico, no se estaría frente a una marca renombrada sino notoria³⁶. En consecuencia, otro de los aspectos sustanciales de un signo distintivo renombrado es que este, por lo general, no precisa de ser demostrado en comparación con la marca notoria y, por consiguiente, declarado por la autoridad rectora en materia de propiedad intelectual. Sobre la necesidad de prueba en marcas renombradas, doctrinarios como José Manuel Otero sostienen lo siguiente:

En las marcas renombradas el principio “*notoria non egent probatione*” puede ser aplicado, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria³⁷.

En otras palabras, la marca renombrada generalmente no precisaría de prueba alguna, debido a su propia esencia, que es un extenso conocimiento por parte del público en general. Sin embargo, y sin perjuicio de lo mencionado, aquello no exime de la presencia de casos donde el renombre de un signo distintivo pueda ser objeto de controversia³⁸. En tal caso, será necesario probar

34 En Estados Unidos las marcas renombradas son conocidas como *famous trademarks* y las marcas notorias como *well-known trademarks*.

35 Naser y Hammouri, “The Notion of Famous, Well-Known Trademarks & Marks with Repute Compared”, 304.

36 Ocón, “Marcas notorias y renombradas”, 77.

37 José Manuel Otero Lastres, “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, *Revista Jurídica del Perú* 2, n.º 1. (2001): 255, <https://www.latindex.org/latindex/ficha/16028>.

38 Cabrera Martínez, “Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas”, 71.

el renombre de la marca, mediante distintos medios de prueba³⁹. De igual forma, con respecto a la declaratoria del renombre, la necesidad de esta dependerá de la legislación marcaria del territorio donde se esté alegando. Así, en determinados Estados, por disposición legal, será necesario una declaratoria del renombre, mientras que en otros no lo será, ya que su extensa difusión no lo hace necesario⁴⁰.

Dentro de este orden de ideas, llama la atención que los medios probatorios del renombre de un signo distintivo difieren dependiendo del Estado. Países como Alemania, Estados Unidos o España establecen sus propios criterios de valoración del renombre de una marca. No obstante, se debe considerar que los estándares fijados no son taxativos. Al igual que en las marcas notorias, en las marcas renombradas, cada caso posee sus propias particularidades, que en momentos de incertidumbre, deberán ser tomadas en consideración para poder determinar si el signo objeto de controversia es renombrado, notorio o ninguno de los mencionados.

De igual forma, otro de los aspectos que puede detentar una marca renombrada es el denominado *goodwill*, que no es más que la buena fama o reputación que una marca genera en los consumidores. Con respecto a esta característica, cabe advertir que no existe un consenso sobre si esta constituye efectivamente una característica sustancial de una marca renombrada⁴¹. Tal es el caso que, en España, antes de la Ley 17 de 2001, el *goodwill* era doctrinariamente estimado como un factor que debía estar presente en cualquier marca renombrada. Por el contrario, con la normativa de 2001 claramente se determinó que, en el territorio español, un signo distintivo para ser renombrado únicamente tiene que cumplir con la condición de ser conocido por el público consumidor general.

En todo caso, el *goodwill* sí puede ser considerado como una característica de las marcas renombradas. El mismo, que a su vez, comulga con otra características de un signo distintivo renombrado: la calidad. Generalmente, para que una marca disfrute de una buena fama en el público consumidor, esta debió ser causada por algún motivo, que frecuentemente es la calidad. En vista de ello, se determina que una marca renombrada detenta cierto nivel de calidad que la convierte en atractiva para el consumidor, y como resultado, le concede una

39 En caso de presencia de un cuestionamiento sobre el renombre de un signo distintivo, dada la caracterización del mismo, los medios de pruebas son variados y, sobre todo, abundantes. Sin embargo, dependiendo de la normativa en propiedad intelectual de cada Estado, se pueden establecer ciertos medios de prueba para determinar el renombre de un signo distintivo.

40 Por un lado, a modo ejemplificativo, en Estados Unidos, para demostrar el renombre de un signo distintivo y que este pueda ser declarado como tal, es necesario que se consideren los siguientes estándares: la duración y la extensión o alcance geográfico de la publicidad del signo distintivo; cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas del producto o servicio que protege; la extensión del reconocimiento de la marca; y el grado de distintividad adquirida. En cambio, en Alemania, para que una marca sea considerada como renombrada, debe cumplir con los siguientes requisitos: conocida por —al menos— un 70 % del público consumidor general; cierto grado de originalidad; y valoración positiva por parte del consumidor. Fernández-Nóvoa Rodríguez y García Vidal, *Derecho de marcas*, 325.

41 Vargas Mendoza, "La marca renombrada", 201.

buena fama entre estos⁴². Sobre lo mencionado, Fernández-Novo deduce lo siguiente:

En efecto, la marca renombrada es aquella marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado *goodwill* que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios⁴³.

Debido a lo planteado, existe todo un debate sobre si las marcas renombradas poseen un aspecto netamente cuantitativo, en cuanto a conocimiento en el consumidor, o también cualitativo, en consideración con el *goodwill* y la calidad de productos o servicios⁴⁴. Concretando, la marca renombrada es aquel signo distintivo que posee un nivel de conocimiento mucho mayor que el que disfruta una marca notoria. Además, puede afirmarse que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada.

De cualquier manera, pese a que en los citados ejemplos la normativa ha regulado y establecido —si bien no definiciones claras y precisas— criterios para las marcas renombradas, en la CAN esto no acontece. Contrario a lo que se podría deducir, las marcas renombradas no son mencionadas en la Decisión 486 y, en consecuencia, tampoco son consideradas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación⁴⁵. En la CAN las marcas renombradas son definidas y reguladas por medio de la jurisprudencia procedente del Tribunal Andino de Justicia. Precisamente, los fallos provenientes del mencionado ente permitieron establecer qué son las marcas renombradas, dentro de la CAN, y en qué divergen con los signos distintivos notorios. Por tal motivo, en el subsecuente acápite se determinará, según la jurisprudencia comunitaria andina, qué son y cómo se caracterizan las marcas notorias y renombradas.

3. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA SOBRE LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS

En la CAN, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las autoridades rectoras, en materia de propiedad industrial en cada uno de sus países

42 Ocón, “Marcas notorias y renombradas”, 80.

43 Fernández-Novo y García Vidal, “Derecho de marcas”, 325.

44 Sobre la dualidad de las marcas renombradas, el citado autor sostiene que “a fin de delimitar [...] la marca renombrada, es preciso conjugar dos criterios [...] un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre el público interesado”, Fernández-Novo y García Vidal, “Derecho de marcas”, 236.

45 El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación es la normativa en materia de propiedad intelectual en Ecuador.

miembros⁴⁶, se han pronunciado reiteradas veces sobre las marcas notorias y renombradas. En el caso de las marcas notorias, la jurisprudencia ha permitido la ampliación y profundización de lo dispuesto por la Decisión 486 sobre esta clase de marcas. Por otro lado, en el caso de las marcas renombradas, la jurisprudencia comunitaria ha hecho posible definir qué es una marca renombrada dentro de la CAN.

En vista de lo expuesto, en el presente apartado se establecerán qué son las marcas notorias y renombradas según las sentencias y pronunciamientos emitidos, tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por las autoridades en propiedad intelectual de sus países miembros. Con respecto a las marcas notorias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante sus sentencias, las ha definido de manera clara y precisa. En el Proceso N.º 466-IP-2018, sobre la notoriedad de un signo distintivo, el tribunal afirmó que: “[p]ara que un signo se considere como notorio debe ser reconocido por el sector pertinente: a) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. b) La notoriedad se pudo haber ganado por cualquier medio”⁴⁷.

De lo revelado, se colige que efectivamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina retoma lo anteriormente señalado por tratadistas en derecho marcario. En la CAN, las marcas notorias son aquellas reconocidas por el “sector pertinente”, el cual es definido por la Decisión 486. De igual forma, la adquisición de notoriedad por parte de un signo distintivo puede ser por cualquier causa. En concordancia con lo desarrollado, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha reconocido de dicha manera. Por otro lado, como anteriormente se detalló, la notoriedad, al efectuarse en el círculo comercial de la clase internacional a la cual está destinado el signo, no es un hecho ampliamente conocido, y por tanto, debe probarse. Esto, ha sido de igual manera determinado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual en el Proceso 85-IP-2015 manifestó lo siguiente sobre la prueba en los casos concernientes a la marca notoria:

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de la prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional [...]. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional competente con base en las pruebas presentadas⁴⁸.

46 Las oficinas nacionales competentes, en materia de propiedad intelectual, de los países miembros de la Comunidad Andina son las siguientes: en Bolivia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); en Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y en Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI).

47 Sentencia n.º 466-IP-2018, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10 de junio de 2018, párr. 52.

48 Sentencia n.º 85-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 5 de marzo de 2015, 11.

De lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que, en caso de que el titular de un signo distintivo esté alegando la notoriedad de este, debe probarlo por medio de la variedad de medios de prueba que existen. La autoridad de propiedad intelectual será quien, en base al material probatorio aportado, determine si efectivamente aquella marca goza o no de notoriedad. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina surge la interrogante sobre cuáles son los aspectos que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo dentro de la CAN. Justamente, la Decisión 486, en el artículo 228, brinda una respuesta a la interrogante realizada al disponer lo siguiente:

[p]ara determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente [...]; 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 [...]; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo [...]; 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 extranjero⁴⁹.

De la misma forma, en razón de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las autoridades rectoras en propiedad industrial de los países miembros, al momento de emitir una resolución sobre la notoriedad del signo, han empleado los criterios siguiendo las líneas jurisprudenciales emitidas por la CAN. A modo ejemplificativo, en Colombia, la Dirección de Marcas, en el Proceso 12-234677, dentro del cual se alegó la notoriedad de la marca Juan Valdez para la industria cafetera⁵⁰, destacó lo siguiente sobre la notoriedad de un signo distintivo:

El signo notorio [...] es fácilmente reconocido por el consumidor que

49 Artículo 228, Decisión 486 de 2000.

50 En el especificado litigio, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, presentó oposición al registro del signo Arriero Café, para servicios de la clase internacional 43. Dentro de la oposición presentada, el opositor alegó que la marca, de su titularidad, JUAN VALDEZ era notoria. Para probar lo mencionado, el opositor dentro del término de prueba correspondiente presentó material probatorio sobre la controvertida notoriedad.

ha tenido contacto con los productos identificados por el signo, o por los consumidores potenciales [...]. Para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento del signo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial⁵¹.

La Dirección de Marcas de Colombia va más allá de lo dispuesto por la Decisión 486 y determina que las marcas notorias, además de ser conocidas por el sector pertinente, deben tener una difusión en un territorio y periodo de tiempo específico. Considerando lo expuesto, la Autoridad Nacional de Colombia, sobre la notoriedad del signo Juan Valdez, resolvió:

Al efectuar una valoración de todas las pruebas allegadas se pudo constatar que la sociedad opositora ha logrado posicionarse con éxito dentro del sector cafetero, el signo JUAN VALDEZ, logrando ubicarse en los primeros lugares de conocimiento frente a los agentes del sector pertinente [...]. En suma, podemos concluir que el signo JUAN VALDEZ es conocido nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria, prestigio y buena reputación [...] en la industria cafetera⁵².

Dentro de la CAN, las marcas notorias son aquellas conocidas por el sector pertinente con una difusión considerable dentro de este, en un territorio y tiempo determinados. De igual forma, la notoriedad debe probarse y la valoración de esas pruebas, por parte del tribunal u oficina nacional competente, será lo que permitirá establecer si efectivamente se está frente a una marca notoria o no. Ahora bien, con respecto a las marcas renombradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en algunas ocasiones. En el Proceso 41-IP-98 resolvió que las marcas renombradas poseen dicha condición si “tiene[n] una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados”⁵³.

Además, el Tribunal Andino de Justicia, sobre las marcas renombradas, reiteró que “la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población”⁵⁴. De igual forma,

51 Resolución n.º 49475, Dirección de Signos Distintivos de Colombia, 1 de abril de 2018, párr. 13.

52 Resolución n.º 49475, párr. 25. Es pertinente destacar que, en Perú, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió, en un caso análogo al expuesto, declarar la notoriedad para la marca “Juan Valdez” para la industria cafetera. Específicamente, en el proceso n.º 6515536-2016, la mencionada autoridad expresó: “corresponde reconocer la notoriedad de la marca JUAN VALDEZ a favor de la opositora, para distinguir café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional, que corresponden a la industria cafetera”. Resolución n.º 298-2017/CSD-INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2017, 11.

53 Proceso n.º 41-IP-2018, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12 de agosto de 2018, párr. 43.

54 Proceso n.º 584-IP-2018, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 9 de octubre de 2018, párr. 22.

sobre la necesidad de prueba en el caso de una marca renombrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del mismo proceso, manifestó lo siguiente: “[l]a marca renombrada no necesita ser probada, puesto que se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio». Y es que los ‘hechos notorios’ se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objetivo de prueba”⁵⁵.

En concordancia con lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Ecuador, dentro del Juicio n.º 17811-2013-14452, sobre el renombre de las marcas CLARO para servicios de comunicación, dictaminó lo siguiente: “[s]in embargo de que el actor ha sostenido que sus marcas son notorias, este Tribunal considera que las marcas CLARO del actor cumplen con los presupuestos establecidos por el Tribunal Andino de Justicia [...], por lo que se las declara marcas de alto renombre”⁵⁶.

Resulta interesante analizar la carencia de presentación de pruebas para que un signo sea declarado renombrado. Puesto que, si bien el actor sostuvo durante el mencionado procedimiento que sus marcas eran notorias, el tribunal, ante estar frente a un hecho notorio que no precisa de prueba alguna, lo declaró como renombrado. Así, se evidencia esta particularidad de las marcas renombradas, las cuales, al ser tan conocidas por el público en general, no necesitan de un reconocimiento o declaración por parte de un tribunal o la oficina nacional de propiedad intelectual.

Por tanto, de lo expuesto se deduce que las marcas renombradas, dentro de la Comunidad Andina, retoman lo aseverado por doctrinarios en materia de propiedad intelectual: las marcas renombradas son aquellas conocidas ampliamente por el público consumidor general, sin distinción de clase. Como resultado de esto, el renombre de un signo no necesita probarse, y se emplea la figura procesal *notoria non egent probatione*.

4. LA DISTINCIÓN ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Las marcas notorias y las marcas renombradas no son equivalentes, al contrario, estas poseen diferencias sustanciales que las distinguen una de la otra. Sin embargo, a partir de lo expuesto surge la interrogante sobre cuáles son aquellas “diferencias sustanciales”. La doctrina y la jurisprudencia nos permiten dilucidar las principales distinciones que poseen las marcas notorias y renombradas.

55 Proceso n.º 584-IP-2018, párr. 16.

56 Caso n.º 17811-2013-14452, Tribunal Contencioso Administrativo, 3 de marzo de 2020, párr. 13.

En virtud de ello, se expondrán las divergencias entre estas dos clases de marcas según la doctrina marcaria. Posteriormente, se establecerá lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el mencionado tópico. No obstante, antes de proceder a exponer lo anteriormente detallado, es necesario advertir que las diferencias establecidas por la doctrina y la jurisprudencia no conforman una lista taxativa. Al contrario, existen casos únicos sobre marcas notorias y renombradas que, en consecuencia, poseen características propias y particulares.

4.1. LA DISTINCIÓN ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS SEGÚN LA DOCTRINA

Doctrinariamente, las marcas notorias y las marcas renombradas han sido estudiadas desde diversas dimensiones. Referentes académicos sobre la temática emplean variados criterios para determinar las principales distinciones entre estas. Para el desarrollo del presente subtema, las dimensiones a emplear son las siguientes: alcance o grado de conocimiento, duración del uso, intensidad del uso, extensión geográfica, valoración de la marca, prestigio de la marca y el reconocimiento por autoridad rectora en materia de propiedad intelectual⁵⁷.

Ahora bien, la distinción principal entre las marcas notorias y renombradas, y sobre la cual existe una unanimidad de pronunciamientos al respecto, es el grado de conocimiento. Como se deduce a partir del primer apartado del presente artículo académico, las marcas notorias son aquellas que han obtenido un grado de conocimiento relevante dentro del círculo comercial interesado⁵⁸. Es decir, la marca notoria es “aquella que es conocida por los consumidores del sector de productos o servicios que identifica la marca”⁵⁹.

Contrario a lo expuesto, las marcas renombradas se caracterizan por el amplio conocimiento que obtienen no solamente en la clase internacional a la cual el signo está destinado, ni al sector comercial pertinente, sino al consumidor en general. La marca renombrada o de alto renombre, por tanto, es aquella cuya “difusión y conocimiento traspasa las fronteras del sector pertinente de los productos o servicios que identifica la marca, siendo [...] conocida por el público en general”⁶⁰.

57 Determinados autores consideran que dimensiones como la publicidad y calidad son criterios a considerar para diferenciar a las marcas notorias y renombradas. Sin embargo, estos no se valorarán dentro del presente trabajo debido a que se considera que estos son criterios ambiguos que no necesariamente permiten distinguir a las marcas notorias de las renombradas. Por un lado, la publicidad puede ser un criterio vago, puesto que una publicidad intensa no significa que una marca es renombrada o notoria. Por último, la calidad, si bien puede aportar al reconocimiento del producto por parte de los consumidores, un producto no necesariamente debe poseer determinada calidad para ser considerado como renombrado o notorio.

58 Otamendi, *Derecho de marcas*, 46.

59 Patricia Gamboa Vilela, “La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino”, *Foro Jurídico* 6, n.º 1 (2006): 158, <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>.

60 Ibid.

En esta misma línea, Frederic Mostert, expresidente de la International Trademark Association (INTA), sobre la distinción entre las marcas renombradas y notorias, postula lo siguiente:

Una marca notoria puede caracterizarse como una marca que se conoce en el segmento sustancial del público pertinente en el sentido que es asociada con bienes o servicios particulares [...]. Se considera que las marcas renombradas tienen un mayor grado de reputación que las marcas notorias⁶¹.

En otras palabras, las marcas renombradas poseen un mayor alcance en cuanto a su grado de conocimiento. Las marcas notorias son conocidas por el sector pertinente, mientras que las marcas renombradas son conocidas por el público general. En vista de esto, se concluye que “el ámbito de difusión y conocimiento es mayor en el caso de las marcas renombradas que en el caso de las marcas notorias”⁶². Tal es el caso que el tratadista Manuel Areán, sobre la distinción en el grado de conocimiento entre las marcas notorias y las marcas renombradas, señaló:

El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población⁶³.

Otra de las diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas gira en torno al uso de estas; específicamente sobre la duración y la intensidad de uso que se da en cada una⁶⁴. En cuanto a la duración, se deduce que alcanzar difusión y conocimiento en el sector pertinente conlleva un uso constante y continuo de la marca a través del tiempo. De igual forma, para lograr un grado de conocimiento en el público general se requiere una duración de uso que incluso tendría que ser mayor al de las marcas notorias⁶⁵. Por tanto, se colige que la duración del uso de las marcas renombradas es mucho mayor que las marcas notorias, y que efectivamente, este es un factor que influye en

61 Frederick Mostert, *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy* (Londres: Edward Elgar Publishing, 2014), 36.

62 Gamboa Vilela, “La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino”, 159.

63 Marta Cernadas Lázare, *La dilución de la marca de renombre* (Madrid: Marcial Pons, 2019), 56.

64 Dependiendo del grado de uso de un signo distintivo, se encuentran las “marcas escasamente utilizadas”, “marcas meramente utilizadas” y “marcas inmensamente utilizadas”. Ana María Pacón, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, n.o 47 (diciembre de 1993): 4, <https://doi.org/10.18800/derechopucp.199301.008>.

65 El uso constante de una marca, para el titular de esta, ya sea suficiente para alcanzar la notoriedad o el renombre del signo en cuestión, implica un innegable esfuerzo, dado que conlleva una “constante inversión de recursos para su titular alrededor de ciertas variables como producto, precio, plaza y promoción”. Villacreses, *La marca notoria en la CAN*, 38.

el alcance, ya sea de la notoriedad y del renombre⁶⁶.

En igual medida, algo semejante acontece con la intensidad del uso en relación con las marcas notorias y renombradas. Se considera que una marca es usada intensamente en el mercado cuando este posee un “elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias”⁶⁷. Ahora, se valora que, para que un signo adquiriera la notoriedad o el alto renombre, este signo debe ser usado intensamente en el mercado. Sin embargo, es necesario considerar que el “uso intenso” no implica un número significativo de ventas o una gran campaña publicitaria. Precisamente, esto fue considerado por Otamendi, quien manifestó lo siguiente sobre el uso de la marca:

No siempre habrá un uso intenso de la marca para que esta sea notoria. Un ejemplo claro es la marca “Rolls Royce” en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente⁶⁸.

En otras palabras, un uso intenso no va a estar necesariamente presente en un signo calificado como notorio o de alto renombre. Sin embargo, y sin perjuicio de lo mencionado, las diferencias entre estos siguen una misma tendencia, las marcas renombradas poseen una extensión mayor en las dimensiones establecidas. Así, no solamente la duración del uso de la marca en el tiempo es mayor, sino que también la intensidad de uso tenderá a ser mayor en las marcas renombradas que en las notorias.

En relación con la extensión geográfica, en lo referente a la marca notoria, existe una diversidad de debates y opiniones sobre dónde debe demostrarse la alegada notoriedad por parte del titular de la marca. Es decir, dónde debe efectuarse aquel conocimiento por parte del consumidor para que se reconozca la notoriedad y, en consecuencia, se otorgue la protección propia de esta clase de marcas. De este modo surge la interrogante sobre si debe demostrarse en el país de origen de la marca, en el lugar donde se está reclamando la protección o en cualquier país. Sin embargo, se podría determinar que uno de los criterios ampliamente acogido es que la notoriedad debe efectuarse en el territorio donde dicha notoriedad se está alegando. De esta forma, el conocimiento por parte del sector pertinente debe existir en el país en el que se reclama la

⁶⁶ Hasta la actualidad, no se ha definido un periodo de tiempo o número de años específicos en cuanto a la duración del uso para que un signo distintivo sea catalogado como notorio o renombrado. Sin embargo, es evidente que para lograr una amplia difusión en el público general, la presencia del uso constante de la marca en el tiempo debe ser mayor que para obtener un determinado grado de conocimiento en el sector pertinente de los productos o servicios que ampara el signo distintivo.

⁶⁷ Pacón, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, 4.

⁶⁸ Otamendi, *Derecho de marcas*, 343.

protección⁶⁹.

Algo semejante ocurre con el uso y dónde debe efectuarse. La respuesta a este debate surge a partir de la legislación de cada nación, región o comunidad. Así, determinados Estados exigen el uso efectivo de la marca en el territorio donde se está alegando la notoriedad⁷⁰. Ahora bien, dicha exigencia genera un nuevo escenario, y es el caso que una marca sea conocida en el territorio donde se alega la notoriedad, pero que no sea usada en el mismo. Es decir, es el uso en el territorio extranjero que ha hecho posible el que sea reconocida en el mercado específico de una extensión geográfica sin que sea usada en este⁷¹.

En un mundo globalizado, el alcance de los medios de comunicación como las redes sociales puede hacer posible el conocimiento de un signo cuyos productos o servicios no necesariamente se ofrecen en el país donde se está alegando la notoriedad. Al respecto, Otamendi manifestó que la difusión internacional de la publicidad de las marcas ha permitido “el conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en nuestro país”⁷².

Por su lado, la marca renombrada continúa la misma tendencia anteriormente mencionada. Dado el alto reconocimiento mundial que poseen las marcas que gozan de dicha calidad, su extensión geográfica no solamente se restringe a un territorio limitado y, por tanto, no cabe discusión ni debate sobre el renombre y, peor aún, sobre la extensión geográfica de este. El renombre de las marcas —al constituir un hecho evidente— su extensión geográfica y dónde debe efectuarse el uso de aquellos signos distintivos no entra en cuestionamiento a comparación de la marca notoria.

Con respecto a la valoración en el mercado, la diferencia entre las marcas notorias y las renombradas yace en que en esta última se presenta una asociación entre la marca y un nivel de satisfacción en el consumidor que genera ciertas preferencias en este⁷³. En líneas generales, las marcas renombradas deberán producir complacencia en el consumidor, dado que resultaría sumamente complejo que una marca alcance tal grado de conocimiento ofertando

69 Villacreses, *La marca notoria en la CAN*, 39.

70 Dependiendo de la legislación marcaria de cada Estado, la notoriedad de la marca deberá ser dentro del territorio en específico o se admite la notoriedad en otro territorio. A modo ejemplificativo, en Estados Unidos no se reconoce la notoriedad de un signo, ni se le otorga la protección propia de un signo notoriamente conocido, si este no es usado en el mencionado país. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, (Londres: Lawyers Co-operative Publishing Company, 1973), 10.

71 Ante una situación semejante a la descrita, en Estados Unidos se prevé como excepción el caso que una marca tenga un uso excesivamente intenso en el extranjero que tenga como consecuencia que el signo sea conocido por el sector pertinente. Determinar si aquel signo podría ser considerado como notorio y, por tanto, gozar de su respectiva protección queda a discreción de la autoridad competente en el mencionado país. Pacón, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, 45.

72 Otamendi, “Derecho de Marcas”, 401.

73 Tim Dornis, “Civil Law History: Germany and Europe”, en *Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*, ed. Lionel Bentley y William Cornish (Londres: Cambridge University Press, 2017), 103, <https://doi.org/10.1017/9781316651285.002>.

productos o servicios que generen desagrado o disgusto. Sobre lo mencionado, Pacón sostiene lo siguiente:

En principio, la marca renombrada no está referida a productos o servicios que no sean capaces de evocar una asociación de satisfacción y deseo alrededor de los productos o servicios [...], es difícil imaginar que la marca utilizada para distinguir un insecticida llegue a convertirse en renombrada⁷⁴.

Al contrario, las marcas notorias no alcanzan la valoración en el mercado que obtiene una marca renombrada, puesto que una marca puede alcanzar la notoriedad sin que esta ofrezca un producto o servicio con calidad excepcional que produzca un alto grado de satisfacción en el consumidor. En el caso de las marcas notorias, algunas de estas:

Deben su notoriedad no a la calidad superior de los productos que designan, sino a una calidad media en función del precio aplicado satisface a los consumidores [...] es suficiente si el público asocia con la marca una valoración general⁷⁵.

De igual manera, como producto del grado de conocimiento que estas marcas pueden alcanzar en el mercado, el valor económico que un signo distintivo renombrado o notorio puede obtener es mayor al de una marca regular. Así, las marcas renombradas y notorias pueden acarrear una valoración económica sumamente alta y ser un activo intangible valioso⁷⁶. No obstante, donde radica dicha semejanza también yace la diferencia entre las marcas renombradas y notorias. Las marcas renombradas, al ser conocidas por el consumidor en general, son más valiosas que las marcas notorias, las cuales son conocidas en el sector pertinente. En otras palabras, si bien tanto las marcas renombradas como notorias poseen una valoración económica mayor en el mercado, comparando signos distintivos regulares, la marca renombrada tendrá mayor valor económico que la notoria, en consecuencia del alcance que la primera tiene en el consumidor general.

Algo semejante acontece con respecto al *goodwill*, buena fama o reputación de las marcas renombradas y notorias. La primera contará con una mayor reputación dentro del mercado a comparación de la segunda. Precisamente

74 Pacón, "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación", 26.

75 Ibid.

76 Como prueba de lo afirmado, según el *ranking* anual publicado por Interbrand, las marcas más valiosas del año 2020 son Apple, con un valor \$482 215 millones; Microsoft con 278 288 millones de dólares; Amazon con \$274 819 millones de dólares; Google con un valor de \$251 751 millones de dólares; y Samsung con un valor de \$87 689 millones de dólares. Para poder determinar la valoración en el mercado de las marcas, y en consecuencia, realizar el ranking, Interbrand considera diversos factores siendo alguno de estos la presencia de la marca en los consumidores, la confianza que tiene en el mercado, a partir de su calidad o reputación, la presencia que tiene en su audiencia, la distintividad de la marca, entre otras. Interbrand, "Interbrand Releases Best Global Brands 2022", *Interbrand* (2022). <https://interbrand.com/newsroom/interbrand-launches-best-global-brands-2022/>.

es aquella alta reputación que obtiene la marca renombrada, que permite ser conocida por todos los sectores del mercado y no solo uno en particular. Así, empleando las palabras de Pacón, la marca renombrada “deberá poseer un *goodwill* muy alto, de tal forma que los productos o servicios diferenciados se traduzcan en un elevado prestigio de la marca”⁷⁷.

Precisamente aquella buena fama es la que logra obtener un signo distintivo, lo que permite a este alcanzar y mantener el estatus de marca renombrada⁷⁸. En consecuencia, a partir de lo expuesto, se puede afirmar que:

La marca renombrada es aquella que alcanza una cuantiosa proporción de reputación, y estimación ya que su calidad y *goodwill* será tan alto que le permite trascender aún fuera de su sector del mercado siendo conocida por todos, y todos estos factores hacen que en su protección supere los lindes de la regla de la especialidad⁷⁹.

Por último, como ya se determinó con anterioridad, la marca notoria a comparación de la renombrada requiere un pronunciamiento por parte de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. En contraste, la marca renombrada no necesita de un pronunciamiento por parte de la autoridad rectora. Tal es el caso, que se ha determinado la necesidad de un análisis profundo por parte de la autoridad competente con respecto a la notoriedad de un signo, con la finalidad de que este no sea alegado por cualquier titular de una marca.

Es lógico que si tanto las marcas notorias como renombradas gozan de protección especial, debe evitarse que se pretenda hacer un uso no correspondiente de los beneficios que dicho estatus marcario otorga a un signo distintivo. En definitiva, las marcas notorias y las marcas renombradas poseen sustanciales diferencias, que se encuentran de manera resumida en la tabla 1.

⁷⁷ Pacón, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, 328.

⁷⁸ Para poder ostentar un *goodwill* o buena fama, diversos estudiosos de la temática tienden a determinar que uno de los factores que más influencia en aquello es la calidad de los productos. Entre mejor es la calidad, más buena fama tendría el signo distintivo. Emily A. Bayton. (2018). *The Value Of Goodwill In Trademarks—Intellectual Property—United States* [Monaq]. United States: The Value Of Goodwill In Trademarks. <https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/698882/the-value-of-goodwill-in-trademarks>.

⁷⁹ Cabrera Martínez, “Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas”, 46.

Tabla 1: Principales diferencias entre marcas notorias y marcas renombradas.

DIMENSIONES	MARCAS NOTORIAS	MARCAS RENOMBRADAS
Alcance/ grado de conocimiento	Círculo comercial pertinente a los productos o servicios a los cuales está destinado la marca.	Público consumidor en general (trasciende de la clase internacional a la cual está destinada).
Duración del uso	Uso en el tiempo suficientemente extenso para alcanzar el conocimiento difundido dentro del sector pertinente.	Uso en el tiempo prolongado y extenso suficiente para obtener conocimiento en el consumidor general. Se estima que su uso es más extenso que en el caso de las marcas notorias.
Extensión geográfica	Conocimiento en el sector pertinente debe efectuarse en el territorio donde se alega la notoriedad.	Conocimiento a nivel mundial; dado su evidente renombre, no ingresa en discusión dónde debe efectuarse el uso de la marca renombrada.
Intensidad del uso	No precisa de un uso intenso para que alcance conocimiento en un mercado específico.	Usualmente precisaría de un uso intenso para obtener conocimiento en el público general.
Valoración económica	Menor valoración económica que una marca renombrada, pero mayor al de marca regular, dado su conocimiento en el sector pertinente.	El máximo de valoración económica dado su amplio grado de conocimiento.
Prestigio	No precisa tener prestigio ni crear un cierto grado de satisfacción en el consumidor.	La marca renombrada tiene <i>goodwill</i> vinculada a ella, que genera un cierto grado de satisfacción en el consumidor.

Reconocimiento por autoridad	Precisa de reconocimiento por parte de autoridad rectora en propiedad intelectual.	No precisa de reconocimiento por parte de autoridad rectora en propiedad intelectual.
------------------------------	--	---

Nota. Esta tabla ilustra de manera sucinta las principales diferencias entre las marcas notorias y renombradas. Fuente y elaboración propia a partir de los datos expuestos a lo largo del artículo.

Como producto de estas características, tanto las marcas notorias como las renombradas son acreedoras de una “protección especial”. En tal virtud, en procesos donde se ha alegado la vulneración de derechos sobre estas clases de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado parámetros significativos al momento de distinguir frente a qué clase de marca se está y las consecuencias de dicha diferenciación.

5. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Como ya se detalló, las marcas renombradas no se encuentran reconocidas de manera expresa en la Decisión 486 y, en consecuencia, tampoco en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación. Así, las marcas renombradas han sido distinguidas y diferenciadas de las marcas notorias por medio de la jurisprudencia. Una de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que acarrea vital importancia con respecto a la distinción, que dentro de la CAN se le otorga a las marcas notorias y renombradas, es la perteneciente al Proceso 108-IP-2006. En el mencionado caso, el tribunal, citando a Carlos Fernández Nóvoa, afirmó:

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. [...] por contraste con la marca notoria que es solo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados⁸⁰.

Igualmente, y dentro del mismo proceso, el Tribunal de Justicia de la

⁸⁰ Proceso n.º 108-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 5 de agosto de 2006, párr. 9-10.

Comunidad Andina, citando a Alberto Bercovitz, destaca que la diferencia principal entre las marcas notorias y renombradas será el grado de conocimiento o difusión que estas poseen en el público pertinente. Específicamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que:

El dato decisivo, por tanto, para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no solo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada⁸¹.

Dicha distinción es aquella que ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones. De igual manera, dentro del Proceso 07-IP-2020, sobre la distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas, el órgano judicial de la Comunidad Andina destacó:

Cabe distinguir entre la distinción entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segundo es conocida más allá del sector pertinente [...]. La marca renombrada (por ejemplo, Coca-Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada⁸².

No obstante, realizando un análisis más profundo de la sentencia, se reconoce como segunda diferencia la necesidad de prueba por parte del titular de la marca renombrada o la marca notoria⁸³, dependiendo del caso.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un hecho notorio, por tanto, se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria.

Es decir, no existe una necesidad de prueba en la marca renombrada debido

81 Ibid.

82 Proceso n.º 07-IP-2020, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10 de enero de 2020, párr. 11.

83 La necesidad de prueba como un factor diferenciador es objeto de debate, puesto que existe la discusión sobre si efectivamente esta, más que un factor diferenciador, constituye un requisito solicitado por la autoridad rectora de propiedad intelectual.

a su alto grado de reconocimiento que, en consecuencia, es conocido por la autoridad rectora en materia de propiedad intelectual. En vista de aquello, es indiscutible que la prueba no es necesaria, dado que el renombre debería ser evidente para el público en general. En este sentido, las dos diferencias reconocidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las marcas notorias y renombradas son el nivel o grado de conocimiento y difusión que posee la marca, es decir, si esta se limita únicamente al sector pertinente o relacionado o a todos los diversos segmentos del mercado sin diferenciación alguna; y la necesidad de prueba para el reconocimiento de la marca notoria y la no necesidad de dicho requisito en el caso de la marca renombrada.

Las marcas notorias y renombradas no son las mismas, y poseen sustanciales diferencias en razón del grado de reconocimiento, extensión y duración de uso, valoración en el mercado, *goodwill*, reconocimiento de autoridad y, en el caso de la CAN, en la necesidad de prueba en el caso de la marca notoria y la falta de requisito de prueba en las marcas renombradas.

6. FALTA DE CLARIDAD EN ECUADOR EN CUANTO A PROCESOS CLAROS Y DETERMINADOS CON RESPECTO A LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Del análisis efectuado se concluyó que las marcas notorias y las marcas renombradas no pueden ser tratadas como sinónimas, puesto que cada una de ellas responde a características y alcances jurídicos distintos. Esta diferenciación hace que sus titulares sean merecedores de derechos diferentes, lo cual repercute en el nivel de protección otorgado frente a terceros y en el alcance territorial y material de su defensa.

Sin embargo, en el caso ecuatoriano persiste una evidente falta de claridad respecto de los procesos aplicables para el reconocimiento y protección de las marcas notorias y renombradas. A pesar de que la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece parámetros generales, en la práctica nacional no se han desarrollado mecanismos claros, uniformes y sistemáticos que permitan diferenciar con precisión ambas categorías.

Este vacío normativo y procedimental genera inseguridad jurídica para los titulares de marcas que pretenden acreditar la notoriedad o el renombre de sus signos. La ausencia de criterios objetivos y procedimientos claramente establecidos da lugar a interpretaciones dispares por parte de la autoridad administrativa e incluso de los tribunales, lo que puede conducir a resoluciones contradictorias y a la falta de tutela efectiva.

En consecuencia, resulta indispensable que Ecuador adopte lineamientos normativos y procesales más definidos, que delimiten de manera clara los

estándares de prueba, los criterios de valoración y los efectos jurídicos de las marcas notorias y renombradas. Solo de esta manera se podrá garantizar una protección coherente y efectiva, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos y con las exigencias del mercado en materia de propiedad intelectual.

7. CONCLUSIONES

Como resultado de lo desarrollado en este artículo se desprenden diversos puntos a destacar. En primer lugar, las marcas notorias y renombradas no son sinónimas. Por un lado, las marcas notorias constituyen aquellos signos distintivos que son ampliamente conocidos en la clase internacional a la que están destinados o al círculo comercial pertinente en relación con los productos que ampara. Por otro lado, las marcas renombradas son aquellas conocidas por el público consumidor en general, independientemente de la clase internacional que ampara, puesto que su conocimiento es precisamente amplio y general.

En segundo lugar, esta distinción entre los signos notorios y renombrados se debe a distintos factores que radican en torno al alcance/grado de conocimiento, duración del uso, intensidad del uso, extensión geográfica, valoración de la marca, prestigio de la marca y el reconocimiento por la autoridad rectora en materia de propiedad intelectual. Con respecto a estos, es indiscutible que tanto lo referente al grado de conocimiento como la duración e intensidad de uso, extensión geográfica, valoración de la marca y su prestigio se encuentran presentes en una mayor proporción en las marcas renombradas. Asimismo, la marca renombrada no requiere de actividad probatoria, puesto que constituye un hecho evidente que no requiere probarse. En cambio, la marca notoria necesita ser probada ante autoridad competente, para que efectivamente la marca de la que se alega notoriedad sea considerada como tal y, en consecuencia, pueda alcanzar todos los beneficios que su estatus de notoria conlleva.

Las marcas notorias y renombradas son distintas y, como consecuencia de aquello, son objeto de alcances de protección distintos. Es necesario que las autoridades de propiedad intelectual nacionales valoren y tomen en cuenta dicha distinción como incentivo para la promulgación de normativa adecuada que brinde el reconocimiento y, en consecuencia, la protección respectiva y merecida a este tipo de marcas. La presencia, y sobretodo, el alcance que las marcas notorias y renombradas han obtenido en el mercado, posee como consecuencia jurídica que tengan una protección mayor ante posibles vulneraciones a los que son aún más susceptibles esta clase de signos.