

LA MARCA RENOMBRADA,
¿UN OBSTÁCULO A LA LIBRE COMPETENCIA?
THE WELL KNOWN TRADE MARK,
AN OBSTACLE TO FREE MARKET?

Rev. boliv. derecho, n° 7, enero 2009, ISSN: 2070-8157, pp. 208-227

Salvador
Francisco
RUIZ
MEDRANO

RESUMEN: La presente investigación nace a partir de una inquietud surgida a raíz de la lectura de la posición de la doctrina italiana con respecto a las marcas notorias o renombradas. Esta postura que surge a partir del Decreto de 21 de junio de 1942, en donde no existía una tutela de la fuerza atractiva de la marca renombrada, ya que según ciertos sectores de la doctrina tal protección habría supuesto la tutela de una forma de competencia basada, no tanto en la calidad de los productos y servicios ofertados, sino en un dato absolutamente irracional como es la capacidad sugestiva de la marca. Esta protección del poder atractivo que la marca no favorecería en absoluto la libre competencia, creando, en cambio, situaciones monopolísticas.

PALABRAS CLAVE: Marca renombrada, marca notoria y libre competencia.

ABSTRACT: The present investigation is the fruit of my interest in the Italian doctrine regarding well known trade marks. The Italian doctrine was based in the 1942, June 21st Decree, which for some scholars did not protect the attractive force of the well known trade mark, since such a protection would have been based not in the quality of the products and services offered, but in an absolutely irrational data, which is the suggestive capacity of the trade mark. The protection of this attractive power will not do any favor to free trade market; on the contrary, it would create monopolist situations.

KEYWORDS: Well known trade mark, free trade market.

SUMARIO: I. Introducción. II. La marca notoria o renombrada, características generales. III. Tratamiento legal de la marca renombrada en México. IV. El régimen marcario en el TLCAN. V. La marca notoria y renombrada en España. VI. La marca notoria en Bolivia. VII. La marca comunitaria. VIII. ¿Se trata, realmente, de un impedimento a la libre competencia? Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN.

La presente investigación nace a partir de una inquietud surgida a raíz de la lectura de la posición de la doctrina italiana con respecto a las marcas notorias o renombradas. Postura que surge a partir del Decreto de 21 de junio de 1942, anterior al texto actualmente vigente¹, en donde no existía una tutela de la fuerza atractiva de la marca renombrada, ya que según ciertos sectores de la doctrina tal protección habría supuesto la tutela de una forma de competencia basada, no tanto en la calidad de los productos y servicios ofertados, sino en un dato absolutamente irracional como es la capacidad sugestiva de la marca. Esta protección del poder atractivo que la marca no favorecería en absoluto la libre competencia, creando, en cambio, situaciones monopolísticas².

Por tanto, y derivado de lo anterior se podría deducir que la protección de una marca notoria o renombrada, ¿constituye un obstáculo de la libre competencia?, esta cuestión es la que pasaremos ahora a abordar.

II. LA MARCA NOTORIA O RENOMBRADA, CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Se ha de entender en primera instancia que la función básica de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa o comercio de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Doctrinalmente, se ha de distinguir entre marca notoria y marca renombrada, aún y cuando se suelen emplear ambos términos de manera indistinta en las legislaciones de los Estados para referirse a un mismo concepto, así tenemos:

- a) La marca notoria es únicamente aquella que es lo suficientemente conocida en el sector como para facultar al titular de la misma para oponerse a la

¹ El texto actual de la Ley italiana de marcas incorporan su artículo 1 una referencia expresa la protección del signo renombrado en términos similares a los previstos por la Directiva 89/104.

² DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milán, 1985, pp. 30-31.

• Salvador Francisco Ruiz Medrano

Maestro de la Licenciatura en Comercio Internacional en La Universidad de Guanajuato. (MÉXICO)

solicitud de registro de un tercero de una marca de una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares³.

- b) La marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar⁴.

Del anterior concepto se puede distinguir su elemento más importante y representativo que posee, el prestigio del que goza la marca renombrada entre los consumidores potenciales de un determinado producto y el cual constituye un bien jurídico independiente.

Esto debido a que la empresa poseedora de dicha marca renombrada ha debido de realizar un esfuerzo, tanto humano, técnico, de *marketing*, etc., para poder posicionarse en el mercado como una marca cuyo nombre evoque o provoque en las personas los valores que intente transmitir, es decir, calidad.

Por tanto, estamos ante una marca que provoca en las personas una imagen netamente positiva de sus productos o servicios, y cuyo valor se ven incrementados por el uso mismo de la marca, la cual ya constituye en si misma un valor añadido. Este valor añadido suele provocar o provoca en terceros el interés de aprovecharse de su marca para distinguir sus propios productos o servicios.

Es en este sentido donde se suscita el interés de la protección especial que recibe esta marca renombrada. Esta protección especial se puede ver reflejada en la mayoría de legislaciones de los Estados en el mundo, así como también el plano internacional, tal y como lo es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) en sus artículos 16.2 y 16.3. Por tanto se trata de una protección de los productos o servicios que gozan de amplio conocimiento público que se han ganado a través del tiempo y en base a la calidad de los productos y servicios ofertados.

III. TRATAMIENTO LEGAL DE LA MARCA RENOMBRADA EN MÉXICO.

Los aspectos legales de la marca renombrada se pueden encontrar en la Ley de la Propiedad Industrial con últimas modificaciones de 16 de junio de 2005, en

³ Vid., artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967.

⁴ SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en internet: entorno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid, 2001, p. 27.

donde se adiciono el apartado relativo a las marcas y se adiciono el artículo 98 de la misma, en donde, se incluyo un capítulo II bis que hace referencia explícita de la marca renombrada.

Al análisis de lo que aquí se vierte, se ha de observar en un primer momento que la Ley hace distinción entre las marcas notoriamente conocidas, la notoria, y las famosas, es decir las renombradas.

Así, para la Ley, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor⁵. Es cierto que la ley ha de ser abstracta y general, pero en este sentido semejante definición deja con más dudas que las que resuelve. Por ejemplo, para la Ley, ¿Cuánto es la mayoría del público consumidor? La ley y la jurisprudencia en este sentido no se pronuncian, por lo que se deduce que esta facultad es discrecional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Igualmente, la Ley señala que ha efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley. Igualmente, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

La Ley exige un total de quince requisitos para poder emitir la declaratoria, en donde cabe destacar los siguientes:

- Se ha de indicar 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 ley⁶. Este apartado resulta a todas luces lógico, ya que, si lo que se pretende es conseguir la declaratoria, se ha de demostrar fehacientemente el porcentaje de la población que la reconoce. Luego, es el número de personas el que determina si una marca es renombrada o no.
- Se ha de señalar el área geográfica de influencia efectiva de la marca⁷. Este requisito, como el anterior, resulta también de carácter lógico, ya que la influencia geográfica de una marca es determinante para saber a cuantas personas accede y por tanto, la reconocen.
- Demostrar el valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice⁸. Este requisito puede resultar ambiguo y oscuro, ya que el valor de una marca

⁵ Vid., Artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.

⁶ Vid., Artículo 98 bis 2 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.

⁷ Vid., Artículo 98 bis 2 fracción X de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.

⁸ Vid., Artículo 98 bis 2 fracción XII de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.

esta sujeto a aspectos subjetivos del consumidor, tal y como puede ser el hecho que una marca le "suene" mejor o no, y quizás no en muchos casos por la calidad de sus productos, que si bien es cierto son elementos indispensables para valorar aun más la marca. Así, por ejemplo tenemos que la marca "Google" fue seleccionada como la marca más valiosa del 2006 según el ranking Brandz, publicado por la consultora Millward Brown⁹, en donde esta consultora se baso en la información financiera y la opinión de más de un millón de usuarios. Sin embargo, el nombre en sí de la marca tiene un origen más bien curioso, ya que el nombre comenzó como una broma en donde sus creadores se jactaban de la cantidad de información que podría buscar, un Googol, una palabra que representa al número 1 seguido por 100 ceros. Después que los fundadores presentaron su proyecto a un inversionista de capital inicial recibieron un cheque hecho a nombre de "Google"¹⁰.

- Señalar el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado¹¹. Estos datos estadísticos han de demostrar cual es la posición en el mercado de la marca. Así, entre mayor sea su participación, mayor será el grado del conocimiento de las personas de dicha marca.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 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. Recibida la solicitud por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados. Si a juicio del Instituto, éstos 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.

Se procederá la nulidad de la declaratoria:

- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley.
- Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.
- Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.
- Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

⁹ Vid., Periódico El Universal, "Google, la marca más valiosa: gana a GE, Microsoft y Coca-Cola", México, 23 de abril de 2007.

¹⁰ Vid., <http://glosario.panamacom.com/marcas.html>

¹¹ Vid., Artículo 98 bis 2 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Finalmente, cuando los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

I. Conclusión.

De la lectura de los párrafos anteriores queda demostrado que en México, la protección de las marcas notorias y de las marcas renombradas, es un hecho que busca consolidar la protección a aquellas marcas que en virtud de su divulgación, que va de la mano en muchas ocasiones de las cuestiones de calidad, merecen una protección especial en virtud de que así se evita situaciones de fraude o simulación, aprovechándose de la posición en el mercado que ya ostentan tales marcas y que pueden dejar en entredicho la reputación de quien ostente la marca notoria o renombrada.

Así mismo, a través de esta protección realmente se evita que el mercado se contamine de productos análogos y apócrifos a un original, dando herramientas efectivas para evitar tal situación.

Por tanto en México, la situación planteada al inicio de este pequeño trabajo, ni siquiera se plantea, ni en la Ley ni en la Jurisprudencia.

IV. EL RÉGIMEN MARCARIO EN EL TLCAN.

En las consideraciones vertidas en el Dictamen de la Cámara de Senadores de México, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con respecto al artículo 1708, materia de marcas, se intenta que las partes no apliquen reglamentos excesivos que puedan constituirse como una barrera al comercio, donde sobresalen los siguientes puntos:

- 1) No se podrá supeditar al uso la posibilidad de registro;
- 2) Cada una de las partes establecerá un sistema de registro de marcas;
- 3) El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará también a los servicios;
- 4) El registro nacional de una marca tendrá cuando menos una duración de 10 años;
- 5) Cada nación exigirá el uso de una marca para conservar el registro;

- 6) Cada una de las partes podrá establecer condiciones para licenciar y ceder marcas, pero no se permitirán las licencias obligatorias de las marcas¹².

El TLCAN define a una marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Asimismo, se desprende del concepto de marca que contiene las siguientes notas características: 1) carácter inmaterial; 2) aptitud diferenciadora; 3) identifica productos o servicios; 4) vinculación a la regla de la especialidad; 5) ámbito donde opera la marca.

En cuanto a la vinculación a la regla de la especialidad, conviene agregar que esta característica se encuentra relacionada con la clasificación del registro marcario. Por lo que respecta al ámbito donde opera la marca, el mismo documento dispone que se trata del mercado constituido por las partes del tratado. Debido a la condición para el registro de la marca de que los signos sean visibles, se discute en la actualidad si dicha condición excluye la posibilidad de registrar los nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, como acontece en otras legislaciones. Y la dificultad radica en lo problemático de poder acreditar la observancia de la condición de que el signo sea visible, es decir, que sea susceptible de ser representado gráficamente, sin embargo, hay que recordar esta condición es facultativa para cada una de las partes del tratado¹³.

Así, las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. De igual forma se podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles. Asimismo, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión. Se estipula que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación. Se prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

Ahora bien, en cuanto a las reglas propiamente para la notoriedad y renombre de la marca, el Tratado establece que para determinar si una marca tiene la calidad

¹² Vid. SERRANO MIGALLÓN, F., *México en el orden internacional de la propiedad intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, México, Volumen II, 2000, p. 649-650.

¹³ Vid. ROSAS RODRÍGUEZ R., "Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie*, año XXXVI, núm. 107, mayo-agosto de 2003, México, 2003, p. 652.

de notoriamente conocida, se debe tomar en consideración el conocimiento que de la misma se tenga en el sector correspondiente del público consumidor; inclusive aquél conocimiento en el territorio de Estado miembro que sea el resultado de la promoción de la marca. Agrega que ninguno de los Estados miembros exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público consumidor que normalmente trate con los productos o servicios en cuestión. Adicionalmente, se dispone que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplique, con las modificaciones necesarias, a los servicios.

Por tanto y en el caso de México en su legislación interna, la definición específica relativa a la marca reconocida y la marca renombrada no surge sino hasta el 2005, es decir nueve años después de la entrada en vigor del Tratado, para el caso de Estados Unidos se protege a las marcas famosas o de alto renombre, no importa en que clase se haya registrado la marca que pueda confundirse con la marca famosa o de alto renombre. Se protege a la marca famosa frente a la posible dilución de su fuerza distintiva. Se menciona a las marcas de alto renombre (*well-known*) y famosa (*famous marks*) como sinónimos.

Para determinar si una marca es distintiva y famosa, la Corte puede considerar: a) el grado o cualidad inherente o adquirido de distinción de la marca; b) la duración del uso de la marca en relación con los productos y servicios para los que se utiliza; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y publicidad; d) los canales del comercio empleados por los que los productos y servicios son comercializados y distribuidos; e) el grado de reconocimiento de la marca en las áreas comerciales en las cuales está siendo comercializada; f) si fue registrada en el registro Federal.

Para el caso de Canadá su legislación interna con referencia a las marcas es la Ley de Marcas de 1985 y modificada el 30 de abril de 1996, igualmente existe un reglamento del 26 de enero de 1994. Finalmente, su regulación es muy similar a la establecida en Estados Unidos.

1. Conclusiones.

De la lectura anterior se puede señalar que si bien el TLCAN regula ciertos aspectos muy concretos de las marcas renombradas, esta regulación no se refiere en ningún momento a la tesis planteada al inicio de la presente investigación. Por tanto, y aun a pesar de las implicaciones comerciales del TLCAN y a que en este en su preámbulo se estableció que planteaba reducir las distorsiones al comercio, lo que incluye, obviamente, la competencia, no se hace referencia a lo ya antes planteado, lo que deja entre ver que la marca notoria y renombrada para el TLCAN no constituyen en ningún caso un obstáculo a la libre competencia.

V. LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN ESPAÑA.

La Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 incluyó por vez primera un concepto en cuestión de la marca notoria y la renombrada, concretamente en su artículo 8 párrafos 2 y 3.

El párrafo segundo explica la definición de marca notoria, en donde señala: "A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

El tercer párrafo señala cuando una marca o nombre comercial será considerado de renombre: "Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades."

De la lectura del segundo párrafo se puede señalar que la marca o el nombre comercial notorio, si se encuentra registrado, se protege por encima del principio de la especialidad, entendiéndose este como aquel por el que se protegen los productos y servicios directamente relacionados. Si no se encuentran registrados, se faculta a su titular, no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, sino además, a presentar oposición al registro por la vía administrativa.

Cuando la marca o el nombre comercial sean conocidos por el público en general, es decir en el caso de que sean renombrados, como lo señala el tercer párrafo, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Complementario a estos puntos anteriores, se estableció en el artículo 42 de la Ley, párrafo segundo una nota con relación a los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, así explica que: "Quienes, sin consentimiento del titular de la marca... así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados... aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso... la

marca en cuestión fuera notoria o renombrada". Por tanto estamos ante el supuesto de que si la marca es notoria o renombrada, su uso sin la autorización debida, entraña el pago de daños y perjuicios, puesto que estamos ante una marca que, como su nombre indica, ya goza del suficiente reconocimiento de la sociedad como para que se le apremie a las personas de su utilización, ya que obviamente se sobreentiende que estas están registradas y comportan un dueño y por tanto la necesidad de un permiso para su uso.

Igualmente, y tal como lo señala la disposición adicional decimocuarta, que a la letra explica: "Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.", se trata pues, de la prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorio.

I. Conclusiones.

Semejante a lo sucedido en México, se puede señalar que en España, la situación que se plantea al inicio de este trabajo, no existe desde ningún punto de vista jurídico, lo que lleva a pensar obviamente, que el planteamiento inicial, aunque novedoso, no aporta o aportado ningún interés real, puesto que como se dijo ya anteriormente, no se trata de que una marca se le otorgue el título de notoria o renombrada a libre albedrío de la autoridad o a petición del solicitante, en cuyo caso si estaríamos ante situaciones de desventaja para aquellos que no lo hiciesen así, sino ante el reconocimiento que hace la Ley de una situación especial que merece ser reconocida y protegida para evitar un aprovechamiento indebido del trabajo que ya gozase una marca en el mercado.

Por tanto, en España, al igual que en México, este problema o hipótesis formulada al inicio de este trabajo no se ha llegado siquiera a plantear.

VI. LA MARCA NOTORIA EN BOLIVIA.

Para poder analizar el caso concreto de Bolivia, antes se ha de mencionar que en razón de su importancia estratégica en la región y de los cambios de carácter social y político acontecidos actualmente, se ha de manejar como un caso especial, y por tanto en este orden de ideas, procedemos a llevar a cabo un análisis de su

legislación interna para poder encontrar los casos en donde se habla acerca de la marca notoriamente conocida¹⁴.

El primer caso que analizaremos es el Acuerdo de Cartagena, celebrado en el marco de la Comunidad Andina, la Decisión, 14/09/2000, N° 486, relativa a la propiedad industrial. Es aquí, concretamente en su Título VI, relativo a las marcas, que encontramos el primer referente a las cuestiones que nos abordan.

Así, en el artículo 134 se da la definición de marca, el cual a la letra explica: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro". De esta lectura nos encontramos con una denominación de características usuales a las que se podrían encontrar en otras legislaciones. Sin embargo, se ha de hacer notar que no se hace referencia explícita de la marca notoriamente conocida en el sentido de su protección, más sin embargo si se puede localizar una referencia a estas donde prohíbe de manera expresa su registro, en el artículo 135 inciso "j", el cual señala: "reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad".

Similar en el caso anterior, pero con el sentido de la protección de los derechos de terceros si se diese su uso en el comercio, se puede localizar el inciso "h" del artículo 136, el cual cita: "constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

De esta lectura se puede observar el objeto de la protección anterior, los efectos duraderos del buen nombre, garantía y publicidad de un producto o servicio amparado por una marca notoria, que puede verse alterado por un uso fraudulento del mismo. Sin embargo el problema y meollo de este artículo no es planteado ya que no existe referencia a la protección especial que podrían tener por el hecho de ser notorias las marcas, luego, no se plantea en ningún momento que su nombramiento de estas características pueda ser un obstáculo a la libre competencia.

¹⁴ Para el caso de Bolivia, se habla únicamente de marca notoria en virtud de que en su legislación vigente no se hace mención alguna a la marca renombrada. Igualmente se ha de aclarar que no se utiliza como sinónimo la denominación de marca notoria y marca renombrada.

Otro referente relativo a la marca notoria se puede localizar en los incisos "e" y "f", del artículo 155 del Acuerdo, en donde se ponen de manifiesto las atribuciones concedidas para los titulares de estas marcas con respecto su uso, así, estos dicen: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:... e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de 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." De aquí se puede deducir que, obviamente, el perjuicio cometido en contra de los titulares de una marca con las características de notoria va a ser de carácter económico y moral.

Finalmente, dentro de este Acuerdo en su Título XIII, se habla ya expresamente acerca de las marcas notorias, que ha de ser mencionado y explicado.

Así, en su artículo 224 se puede encontrar la definición de marca notoria, la cual señala: *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.* Por tanto, la determinación de marca notoria ha de proceder de que así sea reconocida por alguno de los países miembros del Acuerdo, igualmente, la marca será protegida contra su uso y registro no autorizado y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro¹⁵. Este aspecto resulta interesante, ya que de lo anterior se entiende que se ha de manejar la hipótesis de que para algunas legislaciones internas de algún país miembro, la denominación de marca notoria, puede constituir un acto de competencia desleal.

Para efectos del acuerdo, se entiende como uso no autorizado de la marca notoria el uso de la misma en su totalidad o en una parte esencial, susceptible de crear alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Igualmente se plantea que el uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos, lo cual constituye una novedad.

Para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 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; 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; k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Se ha de señalar que la acción contra un uso no autorizado de una marca notoria prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuviese conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción, igualmente, esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común de cada país miembro del Acuerdo.

Finalmente, cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados anteriormente. Este apartado constituye una autentica novedad, ya que legisla directamente acerca de los casos que se habían dado relativos al secuestro de nombres de dominio y uso fraudulento de los nombres de dominio en internet.

Dentro del Código de Comercio, en su artículo 68, señala expresamente como un uso prohibitivo relativo a la competencia desleal, el uso de una marca que pudieran inducir al público a confusión acerca de la calidad, procedencia o cantidad de los objetos que se ofrecen o se venden. Igualmente, en el artículo 69 del Código,

¹⁵ Vid., Artículo 225 del Acuerdo de Cartagena/Comunidad Andina, Decisión, 14/09/2000, N° 486.

se señala que se considera autor de actos de competencia desleal al comerciante que: 1) Viole las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, secretos y otras de igual naturaleza; 2) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de otros competidores. Sin embargo y tal como se habrá podido observar no hace referencia expresa a las marcas notorias.

I. Conclusiones.

Tal y como se pudo observar, Bolivia posee un alto grado de sofisticación en cuanto a la protección de las marcas, sobre todo en cuanto a las novedades que surgen en materia de las marcas en el ciberespacio ya que legisla específicamente y expresamente los supuestos de verificación de uso de la marca en internet y los casos en que la marca notoria pase a formar parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a lo que se ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

Sin embargo y para los efectos de esta investigación, no se pudo localizar ni siquiera una leve alusión relativa a que la determinación de una marca notoria pudiese ser considerada como un obstáculo a la libre competencia, tal y como se planteo desde sus inicios.

Esto nos deja con la conclusión de que para el Estado boliviano como para los efectos de su derecho positivo, esta consideración no se ha llegado siquiera a plantear, ya que como ya se ha comentado anteriormente. La denominación de marca notoria se reconoce en base a los esfuerzos de la empresa por darse a conocer y tener una excelente reputación, no es discrecional de ningún órgano que, en cuyo caso, si pudiese ser el caso de que se pudiese dar la hipótesis inicial de este trabajo, un obstáculo a la libre competencia.

VII. LA MARCA COMUNITARIA.

La Unión Europea es un modelo paradigmático de integración económica en el ámbito internacional, el cual ha traído aparejado nuevas instituciones en el ámbito jurídico, político y económico. Dentro de este contexto, se ha ido configurando un derecho comunitario de marcas, que ha sido coronado con la creación de la marca comunitaria que constituye un signo distintivo de carácter supranacional¹⁶.

¹⁶ DE LA PARRA TRUJILLO, E., HARTMANN, M., "Los tribunales de marca comunitaria", *Anuario mexicano de Derecho Internacional*, Vol. IV, México 2004, p. 477.

Así pues, el sistema de la marca comunitaria surge de la necesidad de una simplificación y unificación de criterios para lograr un método en donde se permite registrar una misma marca en todo el territorio comunitario con la ventaja de que se realiza mediante una sola solicitud y a través de una única oficina.

La marca comunitaria permite cubrir todo el territorio de la Unión mediante una sola solicitud, un sólo experto, un único procedimiento, una decisión unitaria, un sólo idioma, tasas unitarias y tribunales también unitarios, por lo que, se permite a la empresa efectuar una mejor planificación de su política de marcas en todo el territorio comunitario. Por tanto, el rasgo principal de la marca comunitario es su carácter unitario, es decir, su efectividad en toda la Unión, su indivisibilidad en derechos nacionales y la imposibilidad de ceder, renunciar, caducar o anular la marca sólo con respecto un determinado país de la Unión.

La regulación de la marca comunitaria tiene, como la de las demás instituciones del orden comunitario, carácter supranacional, con un ámbito territorial propio y se superpone al derecho objetivo de la marca nacional, con el que, sin embargo, coexiste bajo el principio de la primacía del derecho comunitario. Al mismo tiempo, la marca comunitaria, como tal marca autónoma, es susceptible de introducirse y convivir más allá de sus fronteras bajo las normas derecho internacional de marcas que, mediante tratados bilaterales o multilaterales, extienden la protección de la marca y de las demás formas de la propiedad industrial a estados no comunitarios.

I. El Reglamento número 40/94 sobre la marca comunitaria.

El sistema de la marca comunitaria es el principal sistema de derechos de la propiedad industrial que proporciona protección unitaria en toda la Unión Europea, en donde una de sus características más notables es su carácter unitario, lo que supone que los Estados miembros son tratados como un territorio único, sin embargo, este sistema fue plenamente operativo a partir del 1 de abril de 1996, debido a la decisión del Consejo de Administración de la Oficina de Armonización del Mercado Interior del 11 de julio de 1995, relativa a la fecha a partir de la cual podrán depositarse las solicitudes en dicha oficina¹⁷.

Igualmente, se ha de destacar que en función del artículo cuarto del Reglamento de la marca comunitaria, "es marca comunitaria los signos susceptibles de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos y servicios de otro". De esta forma tenemos que el sistema de la marca comunitaria se basa, fundamentalmente, en los principios de unidad, autonomía y coexistencia:

¹⁷ CASADO CERVIÑO, A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Lex Nova, Valladolid, 2000, pp. 35-36.

- 1) El principio de unidad se da en virtud de que es a través de una única marca, que se encuentra inscrita en un único registro y que cubre todo el territorio de la Unión Europea y que, además, sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, caducidad o de nulidad y prohibirse su uso para el conjunto de la Unión Europea.
- 2) El principio de autonomía, se encuentra sobre la base de que el sistema previsto en el Reglamento de la Marca Comunitaria es básicamente completo y autosuficiente, es así ya que el sistema comunitario parte del propio concepto de marca para determinar que signos o medios pueden constituirse válidamente como marcas en el ámbito comunitario y establecer los criterios registrales por los que deberá regir. Sin embargo, este principio se encuentra sujeto a determinadas excepciones, como sucede en el caso del ejercicio de acciones contra la violación de una marca comunitaria. En este supuesto, serán también de aplicación las normas nacionales en vigor el Estado de la Unión Europea en el que se hayan producido los actos de violación.
- 3) Posteriormente, el principio de coexistencia, se basa en el hecho de que la marca comunitaria no está llamada a reemplazar ni a los sistemas nacionales de marcas ni al sistema internacional de depósito creado por el sistema de Madrid. Antes al contrario, la marca comunitaria deberá no sólo convivir con ellos, sino también coordinarse y, en la medida que ello sea posible, integrarse en los sistemas internacionales previamente existentes o que puedan constituirse en un futuro.

Una vez que la marca reúne las características mencionadas anteriormente para ser aceptables y en consecuencia autorizados como idóneos para su registro, se debe de ajustar a lo dicho en el artículo 7.1 del Reglamento, es decir, se trata de garantizar que la marca, a través de la expresión gráfica escogida, sirva a los fines para los que está concebida, es decir, para diferenciar el producto de otro y, por tanto, para orientar al consumidor en cuanto a los bienes o servicios asociados. Asimismo, el Reglamento en el mismo artículo, 7.1, inciso "f" descarta como marcas aquellas que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres, lo que es difícil de apreciar teniendo en cuenta la diversidad de sociedades que integran la comunidad y los propios dictados de las constituciones y ordenamientos jurídicos de los distintos estados; igualmente no serán admisibles las marcas que pueden inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, tal y como lo señala el artículo 7.1 letra "g".

Los poderes que otorga el registro a los titulares de la marca son de dos clases: de prohibición y de disposición. Los primeros, tienen carácter negativo sobre posibles injerencias de otros sujetos, manteniendo el titular de la marca en la posesión de privilegio que le adjudica su concesión. Los segundos, habilitan para

el ejercicio positivo de las facultades de contenido patrimonial inherentes a la consideración de la marca como objeto de propiedad.

VIII. ¿SE TRATA, REALMENTE, DE UN IMPEDIMENTO A LA LIBRE COMPETENCIA?

Para responder esto, se ha de entender primero que la marca en sí misma constituye un monopolio que concede el Estado por un tiempo determinado a los particulares para que gocen del beneficio que les pueda retribuir el uso de esta marca. En el caso concreto de México este fundamento se localiza en la Constitución, en su artículo 28, párrafo 9, la prohibición a los monopolios, donde se señala que: "*tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*".

Por tanto, si atendemos a lo señalado en el principio de este documento, al hecho de que se pretende evitar prácticas monopólicas y de domino del mercado, estamos ante una contradicción.

Igualmente se ha de entender que si lo que se pretende es evitar es el que las personas se guíen al momento de decidirse por uno u otro producto o servicio en un dato absolutamente irracional como es la capacidad sugestiva de la marca, entonces debería de actuarse en contra de la publicidad y calidad¹⁸ de los productos ofertados y en contra de la misma sociedad, ya que, al final es ésta la que determina si una marca es renombrada o no.

Resulta, entonces, obvio pensar que la protección de este tipo tan especial de marca es un "premio" extra que se otorga en base a los resultados obtenidos por el buen uso de la publicidad y de la calidad. Sin embargo para poder ostentar la categoría de marca renombrada se ha de acreditar ante los organismos cualificados que se cumplen los requisitos que enumera la Ley.

En el caso de México y para efectos de su estimación o declaración por el Instituto mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y de acuerdo a la vigente Ley de la Propiedad Industrial, 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

¹⁸ Igualmente resulta un absurdo regular esto, ya que en la inmensa mayoría de los países del orbe ya existen instrumentos jurídicos específicos para regular la publicidad en los casos que resulte engañosa o de carácter fraudulento así como también en materia de la calidad de los productos o servicios ofertados, tal y como lo son los certificados de calidad emitidos por organismos independientes.

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 misma¹⁹.

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 la Ley.

I. Conclusiones.

Como ya se mencionó anteriormente, la calificativa de marca renombrada ha de ser vista como una protección mayor de carácter compensatorio donde el Estado reconoce el esfuerzo por una mayor calidad y difusión de la marca entre las personas. Este reconocimiento si bien es cierto que lo reconoce el Estado, es a través de las personas por quien lo reconoce, ya que son estas al final quienes deciden cuando una marca adquiere tal categoría.

En cuanto a que puede ser vista como un obstáculo a la libre competencia, esta idea ha de ser desechada, ya que se trata de un reconocimiento que hacen las personas a través de los organismos competentes y no una declaratoria sujeta al libre arbitrio de las autoridades, en cuyo caso, si se podría observar como un obstáculo a la libre competencia, ya que influiría directamente sobre la libre elección de un determinado producto o servicio.

Igualmente, estos reconocimientos han de ser vistos como una motivación extra para las empresas que presten y oferten bienes y servicios para alcanzarlos a través de una mayor difusión, inversión, y mejoramiento de su calidad.

Esta desventaja competitiva se puede referir tanto a las prestaciones en sí que la empresa desigualmente tratada se va a encontrar en condiciones de poder ofrecer tras el tratamiento desigual, como a las condiciones en sí mismas en que van a poder ser ofrecidas esas prestaciones.

En el primer sentido piénsese, por ejemplo, en dos grandes almacenes que le compran a un fabricante de pantalones de distintas marcas. El fabricante va a llevar a cabo la conducta desigual vendiéndole a uno de ellos todos los tipos de pantalones, esto es, le ofrece los pantalones de las distintas marcas que fabrica, y al otro sólo le va a ofrecer los pantalones que no tienen una marca de las consideradas como marca renombrada, sin que esta restricción o esta negativa tenga justificación alguna. Es evidente, por tanto, que ese comerciante se va a ver perjudicado en el sentido de que no va a poder ofrecer en su establecimiento una determinada mercancía que a

su competidor no se le ha negado, y no va a poder llegar a un determinado sector de la clientela, al que en principio se encontraría abierto.

En el segundo sentido hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el trato desigual supone un perjuicio económico, lo que va a incidir evidentemente en los costes de la prestación que la desigualmente tratada va a ofrecer, como consecuencia del mencionado trato desigual, en relación con los precios que ofrecen las demás empresas.

Por tanto, el perjuicio de la posición competitiva de la empresa en cuestión se refiere, o bien a una restricción de las prestaciones que va a ofrecer en el mercado, en los casos de negativa de venta, o bien a que como consecuencia del trato desigual recibido va a competir en el mercado desde una posición de desventaja por los peores términos, normalmente económicos, en los que se va a ver obligado a ofrecer sus mercancías o servicios, con respecto a los demás competidores, lo cual evidentemente le sitúa en un punto de partida desfavorable frente a ellos.

Sin embargo, al Derecho de Defensa de la Competencia lo que le interesa controlar, o, desde la perspectiva de la parte débil, proteger, en aras en último término de la preservación de la competencia en el mercado, es las dificultades competitivas en las que pueden encontrarse las empresas para llevar a cabo su actividad económica y empresarial en un mercado determinado y en relación con las demás empresas que actúan en él, precisamente por las prácticas desiguales llevadas a cabo contra ellas por las empresas con más poder o fuerza de mercado.

BIBLIOGRAFÍA

DI CATALDO, I *segni distintivi*, Giuffrè, Milán, 1985.

JALIFE DAHER, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002.

PÉREZ MIRANDA, R. J., *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, Porrúa, México, 2002.

Periódico El Universal, <<Google, la marca más valiosa: gana a GE, Microsoft y Coca-Cola>>, México, 23 de abril de 2007.

ROGEL VIDE, C., IGLESIAS REBOLLO, C., *Et al, Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial*, Reus, Madrid, 2005.

SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en internet: entorno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid, 2001, p. 27.

¹⁹ Vid., Artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, DOF 16 de junio de 2005.