



**IX** SEMINARIO  
INTERNACIONAL

PROTECCION DE DATOS  
Y MARCAS NOTORIAS

# Marcas notorias en el ordenamiento jurídico paraguayo

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Asunción, 29 de octubre de 2018

---

**BAREIRO MODICA**

---

ABOGADOS - PROPIEDAD INTELECTUAL

# 1. Marca notoria

Son principios básicos en materia de marcas el de especialidad y territorialidad.

**Territorialidad:** La protección que el propietario tiene de la marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor derecho sobre el signo (inscripción registral).

**Especialidad:** Está asegurada la protección de una marca solamente para los productos o servicios para los cuales específicamente se ha registrado o similares.

Hay ciertas marcas, sin embargo, para las cuales no rigen los principios de territorialidad ni especialidad: son las marcas notorias

## **2. Ley de Marcas 1.294/98**

Expresa el Inc. g del art. 2° de la Ley de Marcas que no podrán registrarse “los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.

### 3. Alcances de la notoriedad

- ¿Cuáles son los criterios para determinar la notoriedad de una marca?

“El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”\*

\*Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

## 4. Alcances de la notoriedad

- ¿Cuáles son los criterios para determinar la notoriedad de una marca?

Ac. y Sent N° 560 (18/06/2012) de la Sala Penal de la CSJ en materia Contencioso-administrativa: “En autos obran instrumentales que demuestren la notoriedad de la marca oponente para su mercado de consumo, por lo que no puedo enmarcar a la marca ya registrada como una marca notoria, dado que la misma no reúne las características de publicidad y reconocida calidad en sus productos en el consumidor general, o en su mercado de consumo en particular, que requieren ese tipo de marcas”

## 5. Alcances de la notoriedad

- ¿Dónde debe darse la notoriedad? ¿Basta con que existiera en su país de origen y en otros más?
- ¿La difusión mundial de una marca por medio de internet es argumento suficiente par demostrar su notoriedad en Paraguay?
- Ac. y Sent N° 33 (31/VII/06) del T. Cuentas, Sala 1ª: “Tampoco es admisible que la marca Verorab sea notoria en nuestro país por el hecho de que la misma se halle en las páginas web de Google, en razón de que son pocas las personas que ingresan en las páginas citadas y cuyas copias están agregadas a estos autos, por la sencilla razón de que la computadoras, que son el medio para acceder a la Internet, no están a disposición de la mayoría de la población paraguaya”.

## 6. Alcances de la notoriedad

- ¿Se puede pretender la notoriedad de una marca por medio de certificados de registro de ella en varios países del mundo aunque el signo no sea aquí conocido?
- Ac.ySent N° 1659 (26/XI/04) de la Sala Civil y Comercial de CSJ: “En cuestiones marcarias ha quedado demostrado desde hace mucho tiempo que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexada una reputación importante. Esta cualidad se mide con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Cuando efectivamente la notoriedad se extienda a todos los países, podemos hablar de una marca mundialmente notoria. De ahí que resulta perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países”.

## 7. Alcances de la notoriedad

- ¿Se puede pretender la notoriedad de una marca por medio de certificados de registro de ella en varios países del mundo aunque el signo no sea aquí conocido?

Ac.ySent N° 238 (23/VII/11) de la Sala Penal de la CSJ en materia Contencioso-administrativa: “Para lograr el carácter de notoriedad, una marca, necesariamente debe tener dos cosas: 1) Registrarse en varios países y 2) Publicidad, por lo que la marca MENNEN posee ambas, por lo que no se pone en duda la notoriedad de la citada marca”.

MENNEN, clases 3 y 5 (registros, base de la oposición) vs. MANENE, clase 3 (solicitud de registro de marca).

## 8. Alcances de la notoriedad

- ¿Se puede pretender la notoriedad de una marca por medio de certificados de registro de ella en varios países del mundo aunque el signo no sea aquí conocido?

Ac.ySent N° 1561 (22/XI/13) de la Sala Penal de la CSJ en materia Contencioso-administrativa: “Por otro lado, y aunque a los apelantes no les parezca así, la marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, inscripta ya en varios países además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 De Marcas como en el Convenio de París, ratificado por nuestro país por Ley 300/94 (...)”.

CONTINENTAL, registrada en varias clases vs CONTINENTAL Y ETIQUETA, clase 17 (solicitud de registro de marca)

## 9. Alcances de la notoriedad

¿Es necesario que la marca notoria sea conocida por todas las personas (criterio amplio) o basta con que sepan su existencia personas que se desenvuelven en el sector concreto de los consumidores o usuarios (criterio restringido)?

- La doctrina distingue las marcas notorias (criterio restringido) de las marcas de alto renombre (criterio amplio). La diferencia radicaría en que la marca notoria conoce una protección más allá del principio de inscripción registral, pero siempre dentro del principio de especialidad, en cambio la protección de la marca renombrada iría más allá del principio de especialidad

## 10. Prueba de la marca notoria

¿La marca notoria se equipara al hecho notorio?\*

Ac.ySent.N° 1659 (26/XI/04) de la Sala Civil y Comercial de la CSJ: “No cabe duda acerca de que la marca notoria goza de un status especial en el derecho marcario, pero el reconocimiento de esa calidad o clase de marca no lo es porque sí o para satisfacer fines puramente académicos. Hay gran cantidad de marcas que distinguen productos o servicios de una calidad extraordinaria y que, sin embargo, no son notorias. En doctrina marcaria rige un aforismo que afirma que la notoriedad de una marca no requiere prueba, por lo que si resulta necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe”.

\*Art 249° del C.P.C.: “Los hechos notorios no necesitan ser probados; la calificación de los mismos corresponde al juez”.

# 11. Prueba de la marca notoria

Ac. y Sent. N° 430 (09/IX/10) de la Sala Penal de la CSJ en materia Contencioso-administrativa: “La notoriedad en materia de marca puede tener grados o niveles, según calidad, expansión geográfica, y son o más o menos conocidas con la publicidad, etc. Algunas son universalmente conocidas y no precisan de pruebas, y otras demuestran esa condición con pruebas instrumentales, como ocurrió en autos. En nuestro medio, la marca solicitada ya no es novedosa. Luego, tampoco es original”.

GOYA, clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs. GOYA, clase 03 (solicitud de registro de marca)

## 12. Prueba de la marca notoria

Ac. y Sent. N° 815 (11/IX/14) de la Sala Penal de la CSJ en materia Contencioso-administrativa: “Si bien el recurrente habló que a su criterio se produciría este fenómeno en el caso que nos ocupa, no probó que la marca inscrita a nombre de su mandante sea efectivamente una marca notoria o famosa, requisito fundamental para que se produzca efectivamente la dilución a la que se refiere”.

GALAXIA, clases 1, 29, 30 y 32 (registros, base de la oposición) vs. GALAXY Y ETIQUETA, clase 11 (solicitud de registro de marca)

## **13. La dilución marcaría**

El inc. g del art. 2° de la ley 1294/98 asegura la defensa de la marca notoria ante tres situaciones posibles: a) que el uso o registro de la marca que se pretende registrar pueda crear confusión con la marca notoria; b) que signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo; c) que implique la dilución de la fuerza distintiva de esa marca.

Dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en mente del público, por su uso en productos no competitivos. La dilución lleva a la vulgarización o banalización de la marca notoria, algo parecido a su devaluación como signo.

## 14. Confusión no es sinónimo de dilución

El Ac.ySent. N° 7, del 7/II/01 de la Sala Penal de la CSJ en materia contencioso-administrativa afirmó: “De concederse el registro de la marca Prphier se produciría lo que en materia marcaria se conoce como dilución de la marca, que se da cuando un signo marcario notorio, en este caso la etiqueta de la marca Marlboro, es usado por distintos fabricantes para los mismos productos, tratando de esta manera los mismos de aprovecharse del prestigio y la fama de las marcas impuestas en el mercado por su legítimo propietario, ocasionándole a este el deterioro de la capacidad distintiva de su marca, una pérdida de prestigio por la inferior calidad de los productos comercializados”.

## **15. Confusión no es sinónimo de dilución**

Ac.ySent N° 1059, del (14/X/14) de la Sala Penal de la CSJ:  
“No se pone en duda la notoriedad ya adquirida que pueda tener la marca registrada, pero tampoco podemos obviar que la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta en el público consumidor”.

# 16. ¿Certificado de marca notoria?



NOTICIAS

EDICIÓN IMPRESA

NACIONALES

DEPORTES

ESPECTÁCULOS

ES

16 DE JULIO DE 2015

## Cerca de 30 marcas recibieron premio

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) entregó ayer el “Certificado de Marca Notoria” otorgado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) a alrededor de 30 empresas prestadoras de servicios en el país.



Recibieron el certificado Kurupi, Banco Itaú, Tigo, Kent, Cooperativa Universitaria, Universidad Católica, Petrobras, Financiera El Comercio, Tokyo, Whirlpool, Coca-Cola, Toyota, Pizza Hut, Nescafé, Activo 100, Brahma, Trébol, González Giménez, Protek, Farmacenter, Johnnie Walker, Nivea, Mapex, Mar, Colgate y Superseis, entre otras firmas.

Patricia Stanley, directora de la Dinapi, resaltó que es la primera vez que el país entrega a las empresas, a las marcas que representan, este certificado.

Las marcas consiguen así una protección especial porque son reconocidas por el público consumidor, por el producto o servicio que ofrecen y que son distinguidos por los usuarios debido a la reputación adquirida por su uso y difusión. Además, tiene una jurisprudencia constante y uniforme de todos los Tribunales Internacionales, porque se rige por la Convención de París, añadió.

“Se trata de un certificado reconocido por el público, es el público el que le da notoriedad; la Dinapi lo que hace es reconocer el trabajo realizado por la CAP”, señaló igualmente Stanley.

**MUCHAS GRACIAS**

**a.modica@brmdlaw.com**

---

**BAREIROMODICA**

---

ABOGADOS - PROPIEDAD INTELECTUAL