



Revista Científica Orbis Cognita

Año 3 – Vol. 3 No. 2 pp. 91-109 ISSN: L 2644-3813

Julio – Diciembre 2019

Recibido: 11/6/19; Aceptado: 1/7/19; Publicado: 31/7/19

Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica



Directorio

LOS TIPOS DE MARCAS SEGÚN SU NIVEL DE DIFUSIÓN EN LA NORMATIVA PANAMEÑA

Types of brands according to their diffusion level on the Panamanian regulations.

Miguel Delgado Pineda

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito,
migueldelgadopineda@gmail.com

RESUMEN

Este artículo presenta la clasificación de la marca, atendiendo a su nivel de difusión en la normativa panameña. Se realizó un estudio sobre la doctrina nacional e internacional, relacionada a los tipos de marca de acuerdo a su difusión. Se utilizó técnicas de revisión bibliográfica e indagación de normas. Posteriormente se interpretó la norma sobre propiedad industrial panameña con base en el método exegético, con el fin de verificar la existencia y el alcance de estos tipos de marca en el ordenamiento jurídico panameño.

Este artículo concluye que la existencia de tres principales tipos de marca según su difusión: la marca común, la marca notoria y la marca renombrada. También destaca la especial protección jurídica que la norma panameña brinda a las marcas notorias y a las marcas renombradas.

PALABRAS CLAVE Marca, marca notoria, marca renombrada, marca común, propiedad industrial.

ABSTRACT

This paper developed the classification of the trademark in accordance with the diffusion level on the Panamanian regulations. First, a study of the national and international theory related with the types of trademarks according with the diffusion was carried out. Bibliography techniques of revision and regulations inquiry were used for this purpose. Following that, the law regarding Panamanian industrial property was interpreted, based in the exegetic method with the purpose of verifying the existence and scope of these types of trademarks in the Panamanian legal system.

Within the conclusions of this paper, the existence of three main types of trademarks is noted according to their diffusion: the common trademark, the prominent trademark and the renowned trademark. The special legal protection offered by the Panamanian law to prominent trademark and renowned trademark is also noted.

KEYWORDS Trademark, prominent trademark, renowned trademark, common trademark, industrial property.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del artículo es realizar un análisis de los tipos de marca según su difusión dentro de la normativa panameña sobre la propiedad industrial. Para cumplir este objetivo se realizará un breve repaso en la doctrina nacional y extranjera para delimitar conceptualmente la existencia de los distintos tipos de marca según su nivel de difusión y posteriormente realizar un riguroso análisis de la presencia de las mismas en la legislación panameña.

En la República de Panamá, se dictó la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 “Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial”, norma que regula de manera sistemática, los

distintos elementos de la propiedad industrial. Entre estos elementos se encuentra la marca. En el año 2012 se aprobó la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, “Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial”. Esta ley realiza importantes modificaciones a la Ley 35 de 1996 y por ende al marco normativo de la propiedad industrial en Panamá. Es dentro de este marco normativo que se realizará el análisis de los tipos de marca según su difusión.

Parte del estudio dogmático de toda figura jurídica implica la clasificación de la misma. La clasificación nos permite delimitar los distintos tipos que existen sobre una misma figura jurídica. El tipo, implica definir la “*clase, índole, naturaleza de las cosas*” (Real Academia Española de la Lengua, [RAE], 2017).

La marca es uno de los elementos de la propiedad industrial que se encuentra regulado por la Ley de propiedad industrial panameña. Dentro del análisis jurídico de esta figura, se da la clasificación de la misma atendiendo a varios criterios. Entre los criterios en que puede clasificarse una marca están la marca según su estructura, la marca según el tipo de símbolo que la constituye, la marca según su titularidad, la marca según el nivel de protección que le brinda el Derecho y la marca atendiendo a su relación con otras marcas (Delgado, 2018, pág 115)

Existiendo distintos tipos de clasificación de las marcas, el presente artículo tratará a las mismas según el nivel de difusión que tengan en el mercado. Una vez establecidos los diversos tipos de marca según este criterio, pasaremos a visualizarlos dentro de la dogmática nacional y extranjera. Luego de haberlos delimitado doctrinariamente estas figuras realizaremos un análisis con el método exegético de la norma panameña sobre propiedad industrial para observar

si se encuentra o no reguladas estos tipos de marca y si se existe regulación especial sobre la mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es una investigación de carácter jurídico-dogmática, en la que se utilizará de manera principal la técnica semántica del método exegético, donde intentaremos “*descifrar lo más auténticamente posible lo que el legislador quiso decir*” (Alvarez Undurraga, 2002, Pág 30).

De lo anterior se desprende que este método será utilizado para el análisis de las normas que regulan los distintos tipos de marcas atendiendo a su difusión en el mercado. La principal norma a analizar será la ley de propiedad industrial panameña. De igual manera se utilizará el método hermenéutico para un análisis de tipo jurídico-doctrinal, documental, fundamentado en la doctrina jurídica.

DESARROLLO

1. Doctrina

Al igual que las distintas figuras jurídicas existentes, la marca es susceptible de ser clasificada atendiendo a diversos criterios con el objeto de profundizar y esquematizar su estudio. Dentro de los diversos criterios de clasificación que existen de la marca, este artículo trata de uno de los que a nuestro entender reviste la mayor importancia.

La marca es un fenómeno multidisciplinario que puede estudiarse desde el derecho, el diseño gráfico, la mercadotecnia, la publicidad, la comunicación social y diversas otras áreas del saber humano. Es un fenómeno social en todo el sentido de la palabra. Al Derecho la marca le interesa en cuanto sea sujeto de protección jurídica. Sin embargo, existen puntos de encuentro entre las

concepciones jurídicas (sobre la protección jurídica) y los otros aspectos de la marca. El comunicólogo y sociólogo español Joan Costa, expresa que *“la marca es una realidad compleja y global. Es el todo y las partes. No es una cosa ni una superposición de cosas y acciones. La marca es ambivalente: consta de un aspecto real y económico [es el principal capital de la empresa] y un aspecto ideal y cultural [la fascinación social por las marcas y el deseo de apropiación que ellas suscitan]. Este último aspecto es el que determina, en las empresas, las decisiones y las estrategias creativas y de gestión de las marcas.”* (Costa, 2012, Pág 21). Puede verse de la citada definición, como se observa a la marca desde perspectivas distintas a la estrictamente jurídica.

Cuando nos referimos al nivel de difusión de la marca, nos referimos a que tan conocida o no es una marca dentro del público consumidor de una sociedad determinada. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define difusión como; “acción y efecto de difundir”, y difusión es definida como:

“Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (RAE, 2017). Según vemos para la RAE, difundir será el arte y efecto de propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas entre otras. Viendo esto podemos ver que efectivamente algunas marcas se encuentran mucho más difundidas en el público que otras. Existen pues desde las marcas con un nivel de difusión regular, normal o común; existen también marcas cuyo nivel de difusión ocasiona en el público un notorio conocimiento de la misma y existen marcas cuyo nivel de difusión es tan fuerte, que pueden ser consideradas como renombradas o famosas.

El gran estudioso de la propiedad intelectual Carlos Fernández Novoa (2014) *“En la mayoría de los casos el uso que se hace de la marca en el tráfico económico discurre por cauces que de ordinario desembocan en un conocimiento del signo por los medios interesados (consumidores y usuarios, competidores) que no excede de lo «normal». Pueden darse supuestos, sin embargo, en los que ese uso deviene particularmente intenso y extenso que, unido a otros factores, imprime a la marca un conocimiento y difusión, entre los medios interesados, que supera los parámetros de lo que se considera un uso normal. Justamente, para diferenciar este uso del uso que lo supera, desde hace ya bastantes lustros se viene calificando este segundo uso como «notorio» o «renombrado», dando así entrada en los sistemas jurídicos de marcas a las ya consolidadas figuras de la «marca notoria o notoriamente conocida» y la «marca de renombre o renombrada»”* (p.45-46) Compartimos los señalamientos del maestro Fernández-Novoa. Trataremos ahora la conceptualización de los tipos de marcas atendiendo a su difusión: la marca común, la marca notoria y la marca renombrada o famosa.

1.1. Marca común

La marca común es aquella que tiene un nivel de difusión ordinario dentro de los consumidores. Por regla general las marcas son comunes según su difusión, es decir todas las marcas que no cumplen con los requisitos para ser consideradas como marcas notorias o marcas renombradas, serán consideradas como marcas comunes. Además, es aquella que es registrada de manera habitual y amplia en los distintos ordenamientos jurídicos. La mayoría de las marcas se califican como marcas comunes. En cuanto a su difusión, es importante tener en cuenta que la regla general de la marca es que estas sean comunes; es decir, que es conocida en los consumidores y tendrá una mayor o menor cantidad de público que siga a la misma, sin que ésta sola característica la haga ser notoria o mucho menos famosa.

Según Camargo (2011) toda marca tiene un impacto y difusión social, así las marcas:

“constituyen el signo distintivo por excelencia de los productos y servicios que ofertan los comerciales y empresarios, la cual le permite al consumidor identificar y distinguir dichos productos, a fin de seleccionar los de su preferencia y de acuerdo con sus necesidades. Es así que las marcas como signo distintivo constituyen un elemento primordial de la libre y leal competencia, en la medida en que todo comerciante o empresario identifique sus productos y servicios sin provocar riesgos, equivocaciones y engaños respecto a su procedencia en el público consumidor” (p. 162 -163)

De lo anterior se desprende que es notorio el impacto que tienen las marcas en el mercado, y, por ende, en la sociedad.

1.2. Marca notoria

Toda marca es creada con la intención manifiesta de trascender y conseguir amplia difusión entre los consumidores potenciales de un producto. Para esto se utilizan diversas técnicas de tipo publicitario, junto a la historia de calidad y la tradición que pueda asociarse a una marca. Esto genera la existencia de marcas que no solo son conocidas por sus usuarios regulares, sino que logran que todo un sector de usuario de productos o servicios tenga pleno conocimiento de la mencionada marca. Es la denominada marca notoria. Zareth Torrez Méndez, autora panameña, considera que las marcas notorias son *“aquellas que son ampliamente conocidas dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella”* (Torrez Méndez, 2002, pág. 93).

Según Delgado (2018) Marca notoria es:

“aquella que producto de su intensa actividad propagandística y su fuerte presencia en el mercado logra obtener un amplio prestigio y un fuerte posicionamiento en el imaginario de los consumidores al nivel que se convierte en ampliamente conocida por el común de las personas dentro del sector del mercado al que van dirigidos los bienes o servicios representados por ésta.

Es decir la marca notoria es conocida por el consumidor promedio, de los bienes y servicios de la misma clase y clases afines a los representados por la marca.” (p.182)

Por regla general en diversas legislaciones y convenios internacionales las marcas notorias reciben una protección jurídica adicional, que hace que en contra del principio de especialidad la marca notoria extienda la protección de uso más allá de los productos para los que se encuentra registrado, trascendiendo a aquellos de naturaleza similar a los mismos.

1.3. Marca Renombrada

La marca famosa o renombrada es aquella que, como resultado de una intensa actividad propagandística, un recorrido histórico y una presencia destacada en el mercado logra obtener un amplio prestigio y un fuerte posicionamiento en el imaginario de los consumidores al nivel que se convierte en ampliamente conocida por el común de las personas dentro de un mercado o inclusive dentro de una sociedad. Ya no nos referimos a la marca notoria la cual llega a ser conocida dentro de un sector específico de consumidores en una sociedad, sino a una marca que trasciende hasta convertirse casi en un fenómeno cultural, en un hito dentro del comercio y dentro de cultura de una sociedad.

El argentino Otamendi (2003) define las *“Marcas famosas o renombradas, aquellas que son conocidas por gran parte del público consumidor, sea éstos sus consumidores actuales o potenciales”* (p. 203)

El español Etienne Sanz de Acedo, considera que la denominación de 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 la especialidad, frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar”* (Sanz De Acedo, 2001, pág. 32)

La marca renombrada al igual que la marca notoria recibe una protección especial, adicional por parte del Derecho, sobre la marca común e incluso sobre la marca notoria. El maestro Fernández-Novoa (2014), indica que:

“Dentro de este escenario, el rasgo más característico de la protección que confiere la marca renombrada reside en la facultad que asiste a su titular de ejercer el ius prohibendi incluso frente a la pretensión de registrar un signo idéntico o semejante para designar productos o servicios que no son ni idénticos ni similares a los designados por la marca renombrada. En otras palabras la protección que adorna a esta marca se extiende más allá de la denominada “regla de la especialidad” (p. 27)

La marca renombrada, rompe de manera total con el principio o regla de la especialidad. El principio de especialidad es aquel que implica que la marca solo obtiene protección contra aquellos bienes o servicios que se encuentre dentro de la clase para la cual se registró (siguiendo la clasificación de Niza). La marca notoria, permite una superación parcial de la regla de Niza, al recibir protección jurídica también contra bienes o servicios de clases similares o relacionadas. Pero como señala oportunamente Fernández-Novoa, la marca renombrada rompe totalmente la regla de la especialidad al impedir el registro de bienes o servicio de cualquier clase.

2. Derecho positivo panameño

La principal norma panameña sobre Propiedad Industrial es la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 “Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial”, modificada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, en adelante nos referiremos a esta norma como LA LEY.

2.1 Concepto de marca común, marca notoria y marca renombrada

La Ley define conceptualmente tanto a la marca común, a la marca notoria y a la marca renombrada. En el caso de las marcas famosas y notorias, las mismas son definidas de manera

específica, en el caso de la marca común, no existe una definición específica de la misma, pero debemos recordar que por regla general las marcas que no adquirieran el nivel de difusión de marcas notorias o renombradas, son consideradas como marcas comunes. Siendo así veamos lo que nos indica el artículo 89, en el cual se encuentra la definición genérica de la marca.

Artículo 89. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio. (LEY 35, 1996).

Es importante destacar que esta definición de marca, abarca no solamente a las marcas comunes, sino también a las marcas notorias y renombradas. Lo cierto es que la normativa panameña no hace una definición específica sobre las marcas comunes, pero consideramos nosotros que para la normativa panameña se consideraran como marcas comunes desde el punto de vista de su difusión, a todas aquellas marcas que no encajen en la definición de marcas notorias o renombradas. Requerimos entonces ver la definición que hace LA LEY a las marcas notorias y renombradas, la cual se encuentra disponible en el artículo 95 de nuestra norma de propiedad industrial.

Artículo 95: Se entiende por marca famosa o renombrada, aquella que, por el uso renombrado en el mercado y la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es conocida ampliamente por el público en general. Y se entiende por Marca Notoria, la que presenta estas mismas características, y es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige. (LEY 35, 1996)

Podemos observar como la norma panameña de propiedad industrial, define la marca renombrada como “aquella que, por el uso renombrado en el mercado y la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es conocida ampliamente por el público en general”. De la definición citada podemos extraer los siguientes elementos:

1. LA LEY, considera que para definir a una marca como renombrada o famosa, es necesario acudir a criterios extra jurídicos como lo son el análisis sobre el uso de la marca en el mercado y en la publicidad. De esta forma la normativa panameña ratifica el carácter interdisciplinario del estudio de la marca y obligará al juez y/o a las partes dentro de un proceso a recurrir a criterios de mercadotecnia y publicidad para poder determinar el carácter renombrado o no de una marca.

2. La marca renombrada no solo debe haberse difundido ampliamente, sino que es indispensable que la misma no haya perdido su capacidad **distintiva**, es decir que mantenga sus niveles de identificación y distinción con respecto al bien o servicio que distingue. De no cumplirse con este supuesto la marca podría transformarse en una marca vulgar.

3. Para poder refutarse como renombrada la marca deberá ser conocida ampliamente por el público en general. Este criterio es fundamental para definir como renombrada a una marca y como hemos visto ha sido reiterativo en la doctrina nacional y extranjera.

Con respecto a la definición conceptual de la marca notoria, el citado artículo 95 de LA LEY, indica que: *se entiende por Marca Notoria, la que presenta estas mismas características, y es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige*”, extrayendo características de esta definición tenemos que:

1. Para LA LEY panameña, las dos primeras características de las marcas renombradas (tener una amplia difusión en el mercado y la publicidad; y mantener el carácter distintivo de la marca que representa) se mantienen también para la marca notoria.

2. La distinción de la marca notoria con respecto a la marca renombrada se dará al momento de considerar el público hacia el que va dirigido. En este caso la marca notoria es aquella

“conocida por el grupo de consumidores a que se dirige”, en cambio la marca renombrada es la que es *“conocida ampliamente por el público en general”*. Resulta importante recalcar que la LEY de propiedad industrial panameña se apega a lo establecido por la doctrina dominante en esta materia.

2.2 Regulación de la marca común, notoria y renombrada en la normativa panameña.

Al igual que ocurrió con la definición de la marca común, no se da una especial regulación de la misma, pero debemos recordar que toda marca que no entre en el parámetro para definir a la marca notoria o renombrada, se considerará como una marca común, por lo cual todas las regulaciones contenidas en el Título V de las Marcas y Nombres comerciales de LA LEY, será aplicable a las marcas comunes. En cuanto a disposiciones específicas para las marcas notorias y renombradas, debemos remitirnos al artículo 91 de LA LEY, el cual especifica la principal protección que otorga LA LEY a las marcas notorias y renombradas. El artículo 91, expresa los elementos que no pueden ser registrados como marcas en el Derecho panameño.

Es importante recalcar que la prohibición del registro de una marca puede darse desde nuestra opinión por dos diversos tipos de razones: las razones atenienses al orden público interno, y las razones atenienses a la salvaguarda de los derechos de los propietarios de los derechos de propiedad intelectual sobre marcas ya registradas o ya en uso. Los primeros ocho numerales de este artículo tratan sobre elementos que no pueden registrarse como marca tendiendo al orden público interno, como por ejemplo

“1. Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la debida autorización”; (LEY 35, 1996)

“4. Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominaciones de origen” (LEY 35, 1996)

“5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. (LEY 35, 1996)

“7. Los diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general” (LEY 35, 1996)

Todas estas causales de prohibir el registro que buscan la protección del consumidor en general, además de garantizar la paz social y convivencia bajo principios morales de la sociedad.

Sin embargo, también se prohíbe el registro de marcas debido a que su similitud con una marca previa, puedan ocasionar perjuicios a los legítimos propietarios de los derechos de registro o uso de una marca previamente utilizada o registrada.

Las prohibiciones de registro de este tipo se encuentran en los numerales 9 y 10 del artículo 91 de LA LEY, como se ve a continuación:

“Artículo 91: No podrán registrarse como marca, ni como elementos de estos:

1-...

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entres sí, únicamente sobre la base de que

en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza. En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;

10- Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria” (LEY 35, 1996)

El numeral 9 del artículo 91, nos expresa en si el concepto de protección a las marcas registradas para el ordenamiento panameño. La protección a las marcas es una de las características principales de la marca en el ordenamiento jurídico. En términos generales la prohibición de registrar marcas que *“sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia”*, (LEY 35, 1996) resume toda la protección a la marca en el ordenamiento jurídico panameño, el cual es similar a los existentes en otras legislaciones. Debemos indicar que la legislación panameña da un amplio concepto de protección basándose tres aspectos fundamentales:

1. La prohibición de registro de signos que sean idénticos, semejantes o parecidos a otra marca ya sea de manera ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual.
2. Que la marca no necesita estar previamente registrada, sino que basta con que sea usada, conocida o en trámite de registro por otra persona.
3. Que la marca sea de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca. Estas clases se establecerán de acuerdo al acuerdo de Niza. A esta situación se le conoce como el principio de especialidad de la marca.
4. Que en la mente del público se puedan generar errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia.

El análisis de lo contenido en el numeral 9, nos permite realizar una visualización más exacta de la especial regulación sobre las marcas notorias y renombradas presentes en nuestra LEY de propiedad industrial.

Así vemos que el literal 10 establece una especial, prohibición de registro para las marcas, al prohibir que se registren aquellas *“que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria”*. (LEY 35, 1996) De lo establecido en este numeral podemos extraer los siguientes elementos conceptuales:

1. Se prohíbe el registro de marcas similares o iguales a las marcas renombradas para su utilización en cualquier producto o servicio. Se diferencian de las marcas comunes, en las cuales solo se prohíbe utilizar una marca similar a otra ya registrada o en uso, si ambas son de la misma clase. En cambio, la normativa panameña le da a la marca renombrada una protección para todas las clases de registro. Con esto se tiene que, en Panamá, la marca renombrada es una excepción a la aplicación del principio de especialidad de la marca.
2. Con respecto a la marca notoria, el principio de especialidad solo se rompe parcialmente pues la norma indica que no se podrán registrar marcas similares o parecidas a una marca notoria *para “ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos”* (LEY 35, 1996) Se rompe aquí con el principio de especialidad, pero solo de manera parcial, pues no pueden registrarse ni siquiera para otra clase dentro del sistema de Niza, pero siempre y cuando se dé para productos consumidos por el grupo de consumidores al que va dirigida la marca.

2.3 Aspectos no regulados por la normativa panameña

Existen en la normativa panameña, algunos aspectos que no se han regulado sobre las marcas de acuerdo a su grado de difusión. El que nos parece más importante, es la no existencia dentro de LA LEY, la elaboración de criterios esquematizados para determinar cuándo una marca será notoria o renombrada. No es que no exista ningún tipo de criterio. De hecho, la propia definición conceptual que da LA LEY sobre marca renombrada y marca notoria, lleva en si los criterios para distinguir la figura. Sin embargo, estos criterios nos parecen un poco vagos, o demasiado orientados hacia otras áreas del saber, como la mercadotecnia o la publicidad.

Diferente por ejemplo es el caso de la legislación de propiedad industrial costarricense que claramente establece que los criterios para determinar a la marca notoria.

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

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 1999)

Un análisis de la normativa costarricense hace evidente la diferencia con la panameña, en cuanto a la creación de un artículo específico para colocar los parámetros a seguir al momento de establecer una marca como notoria.

Otro punto no mencionado por la norma panameña es algún tipo de procedimiento especial o forma de registro que permita acreditar que una marca es notoria o renombrada. De hecho, no existe en LA LEY panameña, ningún tipo de formula o requisitos para la inscripción de una marca como notoria o renombrada. En nuestra legislación ambos tipos de marca deberán

renombrarse como una marca ordinaria, sin ningún tipo de referencia a su carácter de renombrada o notoria. Será solamente al momento que quien ostente el registro de una marca notoria o renombrada, considere que han sido vulnerados sus derechos de especial protección que le brinda el numeral 10 del artículo 91, que podrá plantear el carácter notorio o renombrado de su marca. Es en este momento cuando el titular o usuario de la marca quien se considere afectado deberá presentar ante el juez de la causa el material probatorio que acredite el carácter notorio o renombrado de su marca, atendiendo a los criterios esbozados por el legislador en el artículo 95 de nuestra Ley de Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

- El ordenamiento jurídico panameño reconoce la existencia de la marca notoria y la marca famosa o renombrada, dándole una definición acorde con la definición doctrinal nacional e internacional.
- La marca notoria y la marca famosa se encuentran específicamente definidas dentro de la ley de propiedad industrial panameña. Esta definición es acorde con la expresada mayoritariamente en la doctrina.
- La gran importancia en la clasificación de la marca según su nivel de difusión estriba en que, dependiendo de su clasificación según este criterio, el Derecho otorga una mayor o menos protección jurídica, es decir dependiendo del alcance de la difusión de la marca, será así mismo el alcance de la protección jurídica que le brindará el Derecho.
- Esto lleva a la situación en que el nivel de difusión de la marca en el Derecho panameño, no se reduce a un aspecto meramente doctrinal, sino que tiene efectos prácticos en la forma en la que es tratada la figura por el ordenamiento jurídico panameño.
- En la República de Panamá, el examen sobre la notoriedad o el renombre de la marca no se da al momento del registro, sino al momento que el titular de la misma, alega que su marca es

notoria o renombrada para solicitar se le brinde, para un caso concreto, la especial protección que el Derecho patrio le da a estos dos tipos de marca.

- La normativa panameña le da a la marca notoria una protección superior a la que otorga a la marca común. A su vez le da a la marca famosa o renombrada una protección superior a la que brinda a la marca notoria.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alvarez Undurraga, G. (2002). *Metodología de la Investigación Jurídica*. Santiago de Chile: Universidad Central de Chile.

Camargo, L. (2011). *Regímen Jurídico de los Mercados*. Panamá: Imprenta Artigsa.

Costa, J. (2012). *Construcción y Gestión Estratégica de la Marca: Modelo Masterbrand*.
Revista Luciernaga, Año 4(No. 1), 20-25.

Delgado, M. (2018). *Derecho de Marca: Regimen y Protección Jurídico*. Ciudad de Panamá: Editorial Portobelo.

Fernández-Nóvoa, C. (2014). *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons,.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, L. 7978 (1999). LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

Asamblea Nacional de Panamá, LEY 35 de 10 de mayo de 1996. Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, G.O. 23036 República de Panamá.

Asamblea Nacional de Panamá, LEY 61 de 5 de octubre de 2012. Por la cual se reforma la Ley 35 que dicta disposiciones sobre la propiedad industrial, G.O. 27136 República de Panamá.

Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis Abeledo Perro.

RAE, R. A. (2017). *Diccionario RAE*. Madrid.

Sanz De Acedo, E. (2001). *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*. Madrid: Editorial Civitas.

Torrez Méndez, Z. (2002). *Derecho de Marca*. Panamá: Editorial Mizrachi y Pujol S.A.

Michaels, A. (2002) *A Practical Guide to Trade Mark Law*. Londres, Sweet & Maxwell.