

Comentario a fallo: Precedente de observancia obligatoria sobre criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Autor: Oscar Caballero Hinostraza¹

Director de tesis: Dr. Ana María Pacón, LL.M

¹ Alumno de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual organizada por la OMPI, el INPI y la Universidad Austral. Especialista en Marcas de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI de Perú.

CONTENIDO

Introducción

I. El caso “KENT”	5
II. La Marca Notoria y Renombrada	15
III. La Protección de las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional	25
IV. La Protección de la Marca Notoria en la Comunidad Andina de Naciones	31
V. Actual precedente de observancia obligatoria en el Perú sobre Marcas Notorias	43
VI. Críticas al fallo.....	51
VII. Conclusiones	67

INTRODUCCION

En un mercado tan competitivo como el de hoy, en el cual los consumidores se encuentran inundados por cantidades de productos y servicios que se ofrecen, el uso de las marcas es muy útil y a su vez muy importante toda vez que las mismas permiten distinguir productos o servicios de otros y de esa forma facilitar el proceso de elección de los consumidores. Las marcas no solo son útiles a fin de facilitar dicho proceso de elección, sino también revisten importancia para los titulares de las marcas: permiten que sus productos puedan informar el origen empresarial de los mismos, a su vez también son un vehículo de comunicación entre el empresario y el consumidor, son activos dentro de una empresa, y permiten poder posicionar sus productos en el mercado a través de ellas.

Dentro del universo de marcas existentes se encuentran unas que se distinguen de otras por su mayor grado de conocimiento por parte de los consumidores, así como por su elevado grado de difusión, calidad estándar e intensa publicidad.

Este tipo de marcas son conocidas como Marcas Notorias, las cuales, por su mayor grado de conocimiento por parte de los consumidores, gozan por ley de un tratamiento y protección especial respecto a otras marcas, toda vez que la mayor notoriedad o implantación hace más propensa la confusión, incluso frente a productos o servicios distintos.

El presente trabajo analiza el actual Precedente de Observancia Obligatoria referido a los criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, emitido por la Sala de Propiedad Intelectual (hoy Sala Especializada de Propiedad Intelectual) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, encargado en resolver, en última instancia administrativa, entre otros, los procedimientos concernientes al registro de marcas.

En primer lugar se va a estudiar el marco normativo de las Marcas Notorias y Renombradas desde la perspectiva del Convenio de Paris, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486, así como analizar el mencionado Precedente de Observancia Obligatoria desde un punto de vista crítico, en cuanto a la interpretación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial². Por otro lado, se va a realizar un análisis de los temas objeto de tratamiento en dicho Precedente y por último se van a proponer críticas sobre el mismo.

² La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, es el cuerpo legal que regula los aspectos de propiedad industrial para los países que conforman la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Regula el otorgamiento de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros elementos de propiedad industrial. Dicha Decisión entró en vigencia el 01 de diciembre de 2000.e incorporó aspectos sustantivos del Acuerdo sobre los ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados y la observancia de las medidas en frontera.

I. - El caso “KENT”³

Introducción

La resolución comentada es un precedente de observancia obligatoria, en el cual la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), interpretó los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como los alcances del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial⁴, el cual es el cuerpo normativo en materia de marcas para los países conformantes de la Comunidad Andina de Naciones.

Según el artículo 43 del Decreto Legislativo 807⁵, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, los precedentes de observancia obligatoria son resoluciones que pueden ser expedidas por las Direcciones (antes Oficinas), Comisiones y por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, hasta que dicha interpretación no sea modificada por otra resolución debidamente motivada de la propia Comisión o Dirección, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Sala de Propiedad Intelectual. Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 09 de noviembre de 2009. Expediente N° 288129-2006.

⁴ **Artículo 136:** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

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

⁵ **Artículo 43.-** *Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.*

El Directorio del INDECOPI, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

La resolución a comentar se refiere a una confrontación marcaria entre una persona natural, el Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama (Perú), y la empresa transnacional British American Tobacco (Brands) Inc. (Estados Unidos de América), en la cual British American Tobacco (Brands) Inc. solicitó se deniegue el signo solicitado por el Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama, toda vez que su marca KENT es un signo notoriamente conocido. Asimismo, solicitó que la mencionada marca sea declarada como notoriamente conocida en el Perú.

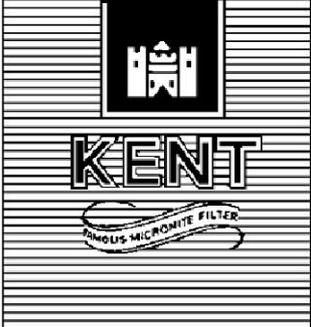
Los Hechos

Los hechos del caso son los siguientes:

- Con fecha 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama (Perú) solicitó el registro de la marca de producto KENT⁶ para distinguir bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza.
- Con fecha 11 de setiembre de 2006, la Oficina (ahora Dirección) de Signos Distintivos del INDECOPI (oficina peruana encargada de tramitar las solicitudes de registros de marcas) emitió la correspondiente orden de publicación⁷.
- Con fecha 23 de octubre de 2006, British American Tobacco (Brands) Inc. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando lo siguiente:
 - Es titular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:

⁶ Solicitud de registro de marca con Expediente N° 288129-2006.

⁷ En el caso del Perú, a diferencia de otros países, es el solicitante del registro de marca quien debe de realizar la publicación de la solicitud de registro correspondiente, por única vez, en el diario oficial El Peruano (Art. 53 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial)

MARCA	CERTIFICADO
KENT	90976
	101094
	62398
	118548
	37802
	35828
KENT ONE	95005
THINK KENT	4337

- El signo solicitado carece del requisito de distintividad por cuanto es confundible con sus marcas KENT.
- Si bien el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no es extraño que en los supermercados o bodegas se expandan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los cigarrillos, por lo que existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas.
- El signo solicitado se encuentra íntegramente incluido en sus marcas registradas.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486⁸. Además sustenta su oposición en los artículos 135 inciso b) y en el artículo 155 del mismo cuerpo legal⁹.

⁸ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

⁹ Artículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad.

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

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

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

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

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

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

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

- La marca KENT tiene el carácter de notoriamente conocida, por lo que, de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada.

Posteriormente, adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca KENT.

Con fecha 26 de junio de 2008, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, en respuesta al Memorándum N° 1928 -2008/OSD-Mar enviado por la Oficina de Signos Distintivos, emitió el Informe N° 066-2008/GEE respecto del documento denominado “Encuesta General al Consumidor de Lima” presentado por la opositora, en el cual concluyó lo siguiente:

- El “Estudio General del Consumidor de Lima” está basado en encuestas a los consumidores regulares de cigarrillos, definidas como aquellas personas de 18 a 64 años que fuman, por lo menos, un cigarrillo diario.
- Dicho estudio no incluye aspectos metodológicos necesarios para analizar los resultados estadísticos presentados. Se menciona que se recogió información en marzo y abril de 2006, sin embargo, se presentan indicadores evolutivos desde el 2002 al 2007, así como de la tasa de recordación y otros indicadores, de los cuales se desconoce su procedencia. Asimismo, la ficha técnica es imprecisa, dado que no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y, sobre todo, la tasa de no respuesta en la publicación de la encuesta.
- Se recomienda que los estudios de mercado expongan detalladamente los criterios adoptados en el levantamiento de la información estadística, de tal forma que permita conocer los límites al momento de extraer interpretaciones acerca del comportamiento de un mercado determinado.

Resolución de Primera Instancia

La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, primera instancia administrativa facultada para resolver procedimientos contenciosos sobre marcas, mediante Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Al respecto, consideró lo siguiente:

a) Artículo 135 inciso b)

- Si bien la opositora señala que el signo solicitado carece de distintividad, los argumentos expuestos en la oposición están dirigidos a sustentar el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas.

b) Notoriedad alegada por la opositora

- Los medios probatorios presentados resultan insuficientes para acreditar que la marca KENT es notoriamente conocida, razón por lo que no corresponde analizar si el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

c) Evaluación del riesgo de confusión

- La empresa opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de causar confusión con sus signos registrados KENT (Certificado N° 90976), KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548), KENT ONE (Certificado N° 95005) y THINK KENT (Certificado N° 4337).

- Además, la opositora fundamenta su oposición en las marcas KENT SUPER LIGHTS y etiqueta (Certificado N° 37802) y KENT y logotipo (Certificado N° 35828); sin embargo, dichas marcas, a la fecha, se encuentran caducas, no correspondiendo evaluarlas como fundamento de la oposición interpuesta.

- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos que distinguen las marcas registradas vigentes tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son bebidas no alcohólicas y los segundos son sucedáneos del tabaco, encendedores y cerillas. Además, los productos en cuestión cuentan con diferentes finalidades y están dirigidos a distinto público consumidor. Finalmente, si bien los productos en cuestión se expenden en supermercados y bodegas, ello se realiza en secciones distintas.

- Por lo tanto, no existe vinculación entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas.

- No obstante las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos registrados a favor de la opositora (Certificados N° 90976, 101094, 62398, 118548, 95005 y 4337), dado que no existe similitud o conexión entre los productos que distinguen los signos en cuestión, la Dirección de Signos Distintivos determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el consumidor.

Apelación

Con fecha 27 de octubre de 2008, British American Tobacco (Brands) Inc. interpuso recurso de apelación contra la resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI reiterando que:

- El signo solicitado es confundible con las marcas registradas KENT.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos que distinguen las marcas registradas.
- La marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida.
- De otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada. Precisó que el registro del signo solicitado ha sido solicitado de mala fe y con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, por lo que debe aplicarse el artículo 137 de la Decisión 486.

Resolución de Segunda Instancia

Con fecha 09 de noviembre de 2009, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI, autoridad administrativa encargada de resolver en segunda instancia los procedimientos de registros de marca, en base a las pruebas presentadas por la opositora y los demás actuados en el expediente, concluyó lo siguiente:

- Señaló que, si bien la opositora alegó mala fe en su escrito de apelación, este argumento no había sido planteado en el escrito de oposición, y habiendo precluido dicha etapa, la Sala concluyó que no era válido alegar nuevas pretensiones en segunda instancia en base al principio de preclusión, caso contrario se vulneraba el derecho de defensa del solicitante.
- Señaló que si bien, el Informe N° 066-2008/GEE de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI estableció que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor de Lima” presentado por la opositora, no incluye aspectos metodológicos, y además su ficha técnica es imprecisa, cabe precisar que un informe como el elaborado por dicha Gerencia sólo tiene carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida, puesto que es la autoridad competente la encargada de decidir sobre ella.

- Después de valorar todas las pruebas presentadas por la opositora, como lo fueron la distinta e intensa publicidad realizada en Perú así como en los demás países de la Comunidad Andina, el registro de la marca KENT en la mayoría de los países del mundo, las facturas y registros de ventas desde el 2003 que demuestran la venta constante en el Perú así como su exportación desde Chile a Colombia, la encuesta presentada por la opositora denominada “Encuesta General al Consumidor en Lima” realizada por APOYO a 200 fumadores entre 18 y 64 años en la cual se demuestra el incremento entre los años 2003 y 2007 en la recordación de la marca KENT en los consumidores; se concluye que la marca KENT bajo certificado N° 90976 es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34) por lo que corresponde declararla como notoriamente conocida.

- Por lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado es igual a la marca notoria KENT.

- Asimismo, concluye que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión son los mismos que se emplean en las marcas comunes, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta; en ese sentido, realiza el examen respecto de los productos del signo notorio con los del signo solicitado, concluyendo que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución. Así, por un lado, se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que, del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman. En tal sentido, concluye que no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria.

- En cuanto al examen comparativo entre el signo solicitado KENT y la marca notoria KENT, advierte, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que los signos en cuestión resultan idénticos, por lo que su impresión en conjunto es la misma.

- En cuanto a la figura de la dilución marcaria, señala que si bien la doctrina ha señalado que dicha figura solo se aplica a las marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe de ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma (la Decisión 486), no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas, por lo que dicha figura se aplica al presente caso al haberse declarado la notoriedad de la marca KENT. Finalmente, en este punto, la Sala consideró que el otorgamiento del signo solicitado –conformado

únicamente por la denominación KENT – puede diluir la fuerza distintiva de la marca notoria KENT, o su valor comercial o publicitario. Finalmente señaló que, en cuanto al aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, en el presente caso, el registro del signo solicitado configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT.

- Al evaluar las demás marcas de la opositora con el signo solicitado (KENT y etiqueta: Certificados N° 101094, 62398 y 118548, KENT ONE: Certificado N° 95005, y el lema comercial THINK KENT: Certificado N° 4337, todas para distinguir productos de la clase 34 de la clasificación internacional); la Sala consideró que el signo solicitado no causa riesgo de confusión con dichas marcas registradas porque los productos en cuestión son distintos, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado, aunque los signos sean semejantes a nivel visual.

- Finalmente, la Sala concluyó que, con respecto de la marca notoria KENT (Certificado N° 90976) el registro del signo solicitado es susceptible de provocar la dilución de la fuerza distintiva de dicha marca notoria sustento de la denegatoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado; por lo que en consecuencia revocó la resolución de primera instancia y denegó el registro del signo solicitado.

- Asimismo, la Sala estableció que esta resolución constituye un precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida. En consecuencia, expone lo siguiente a modo de precedente:

“La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.

Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas

comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.

La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. Así, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que para determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro.

En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina -entiéndase la Decisión 486- no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva”.

II. La Marca Notoria y Renombrada

Introducción

La marca es el signo distintivo por excelencia capaz de diferenciar productos o servicios de un empresario respecto de los productos o servicios de otro empresario en el mercado. La marca, al igual que los nombres comerciales y los lemas comerciales, son elementos de la Propiedad Industrial que sirven para distinguir productos, servicios y actividades comerciales en el mercado, así como para publicitarlos.

Dichos productos o servicios necesitan alguna forma de ser identificados en el mercado, es ahí donde radica el objetivo de las marcas. Asimismo, las marcas constituyen activos intangibles capaces de ser valuados económicamente y ser objeto de licencias, transferencias, garantías y embargos.

Habiendo realizado dichas precisiones, es importante señalar también que existen marcas que son más valoradas que otras, lo cual puede depender de varios factores: amplio conocimiento, calidad, disponibilidad, publicidad, marketing, compra por repetición, recomendaciones entre consumidores, etc.

Dentro de este contexto, al existir marcas más conocidas que otras, es donde radica la existencia de las marcas notorias. Desde un punto de vista amplio, será una marca notoria la misma que sea conocida ampliamente por los consumidores de un mercado en específico.

Dichas marcas son protegidas de forma excepcional por las leyes de marcas, toda vez que existirán ocasiones en las cuales otras marcas se quieran aprovechar de su prestigio de forma indebida, vulnerando de esta forma todos los esfuerzos que haya realizado el titular de una marca notoria para posicionarla en el mercado.

Cabe precisar que, generalmente las marcas notorias están asociadas a productos o servicios de calidad, pero ello no se cumple en todos los casos, toda vez que puede darse el caso que existan productos de una calidad media- inferior a otros del mismo rubro que pueden estar distinguidos por marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá en gran medida a una magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad¹⁰.

¹⁰ OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo- Perrot, 2da edición, Buenos Aires, 1995, p. 364.

Asimismo, también existen productos que por su alto precio son adquiridos solo por minorías, al ser productos generalmente relacionados al lujo y el prestigio. Dichas marcas de alto precio, generalmente, también son conocidas por quienes no son, ni serán jamás, sus compradores. Claro ejemplo de esto son las marcas ROLLS ROYCE y ROLEX. En estos productos, la notoriedad de sus marcas estaría dada por la calidad y por una selectiva publicidad¹¹.

Sin embargo, hay marcas en las cuales los productos que distinguen pueden tener una calidad extraordinaria pero que ello no las hace notorias para el público general, como por ejemplo la mejor válvula de alta presión, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho o la más resistente fibra textil, las cuales pueden ser desconocidas para el gran público.

De esta forma, se puede colegir que las marcas notorias no son siempre las más publicitadas o las de mejor calidad, ya que como lo hemos visto antes, existen marcas notorias que escapan a ello.

Ahora bien, también existen marcas que son conocidas por la generalidad del público consumidor, no solo siendo conocidas por los consumidores de un mercado en específico, sino por los consumidores de diversos mercados. Estas marcas generalmente son mundialmente conocidas y en las cuales se han invertidos grandes sumas de dinero en publicidad, calidad, distribución y demás que las hacen únicas. Dichas marcas son conocidas generalmente como Marcas Renombradas.

1.-) Concepto de Marca Notoria

Se puede decir que tradicionalmente la marca notoria es aquella marca que es conocida por los consumidores de un mercado en específico. Es aquella marca que tiene cualidades distintas a marcas comunes que son su competencia en el mercado. Tienen el reconocimiento por parte de los consumidores de un mercado determinado, intensa publicidad, generación de un valor intrínseco del signo, calidad estándar en el tiempo y, asimismo, una duración prolongada en el mismo.

Otamendi, citando a Baz Miguel A. y de Elizaburu A., señala que la notoriedad de una marca necesariamente supone la efectiva implantación del signo entre sus

¹¹ OTAMENDI, Jorge, *Derecho...* p. 364.

destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios idénticos o similares de otra¹².

La marca notoria tiene una estrecha vinculación tanto en su génesis como en su desarrollo con el conocimiento que el público consumidor (actual o potencial) tenga del signo en cuestión. En tal sentido, se advierte la importancia del rol complementario de la publicidad y la promoción de dicho signo con la tarea no menor de posicionar la marca en el mercado y lograr el conocimiento buscado¹³.

Al respecto, se percibe que la notoriedad es un grado superior de conocimiento que tienen los consumidores respecto de determinada marca, grado al que llegan pocas de ellas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese *status* implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Es por ello que, para adquirir tal calidad, se debe ser estricto a la hora de determinarse la semejanza entre una marca notoria y signos distintivos comunes, y, por otra parte, ensancharse el concepto de similitud de productos. Dado que las marcas notorias se encuentran fuertemente grabadas en la mente de los consumidores, las marcas débiles pretenderán asociarse fácilmente a ellas¹⁴.

No es fácil definir qué es una marca notoria. En la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de notoriedad con las características propias de esa notoriedad¹⁵.

Señala Bercovitz A. que una característica imprescindible para determinar la notoriedad de una marca es el amplio conocimiento del público del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ella¹⁶. No podría haber notoriedad de un signo no conocido, en otras palabras, no puede existir una marca notoria sobre un signo que nunca fue usado en un mercado determinado. Ese conocimiento se obtiene en gran medida a través de la intensa publicidad que el titular de la marca realice sobre el mismo, lo cual será acompañado, en la mayoría de los casos, de la calidad constante de los productos distinguidos con dicha marca notoria.

¹² BAZ Miguel A. y de ELZABURU A. *La protección de las Marcas Notorias y renombradas en el Derecho Español*, Madrid, 2004, citados por OTAMENDI, Jorge en *Derecho...* p.365

¹³ OJAM, Juan C. y COLOMBO, Rita E. *El requisito legal de uso de las marcas notorias*. Cuadernos de Propiedad Intelectual N° 3. Editorial Ad-Hoc, 1ra edición, Buenos Aires, 2007, p. 65.

¹⁴ CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de Marcas*. Editorial Reus, Buenos Aires, 2007, p. 408.

¹⁵ OTAMENDI, Jorge, *Derecho...* p.363.

¹⁶ BERCOVITZ A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi, Navarra, 2006, p.516.

Otra característica de las marcas notorias es la estrecha vinculación con la función indicadora de la procedencia empresarial, pues a diferencia de otros signos escasamente usados, el uso de una marca notoria implica que la marca es aprehendida por los consumidores como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico, respecto a los productos o servicios de los competidores¹⁷.

Al respecto, al hablar de marcas notorias, si bien el Convenio de Paris, a través del artículo 6bis CUP establece la protección a las marcas notorias sin romper el principio de especialidad, sí rompe con el principio de territorialidad y de inscripción registral¹⁸; sin embargo, los ordenamientos jurídicos de distintos países dan una protección especial a las marcas notorias, siendo común que dicha figura jurídica rompa con el principio de especialidad (lo cual, en nuestro caso, también ocurre conforme lo señalado en la Decisión 486)¹⁹. En este sentido, generalmente, las marcas notorias solicitan que se les declare

¹⁷ MONTEAGUDO MONEDERO. *La protección de la Marca Renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, p. 39.

¹⁸ **Artículo 226.**-Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar 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; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (el subrayado es mío).

¹⁹ **Artículo 226.**-Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar 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; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (el subrayado es mío).

como tal en los países en los cuales no han sido registradas, en la medida que en el país donde se solicita protección dicha marca sea considerada como notoria, por lo que las marcas notorias rompen con el principio de territorialidad, principio marcario que señala que las marcas, al momento de registrarse, solo tienen una protección territorial, es decir, en el país o en la comunidad donde fue registrada.

2.-) Concepto de Marca Renombrada

La protección de la marca renombrada tiene sus orígenes en la jurisprudencia alemana, que desde 1924 ha venido concediendo una especial protección frente al posible riesgo de debilitamiento de la buena fama y carácter distintivo de este tipo de marcas²⁰.

Hoy en día, podemos señalar que, para considerar a un signo distintivo como marca renombrada, ésta ha de cumplir una serie de requisitos: a) como consecuencia de su uso en el tráfico, este signo distintivo posee una extraordinaria fuerza distintiva. A esta marca se le reconoce como el signo que emplea la empresa por la mayor parte del público consumidor de todo el Estado y no únicamente por los destinatarios clásicos de los productos o servicios distinguidos, y b) la marca posee una considerable fama o buen nombre, como consecuencia de la calidad elevada alcanzada por los productos o servicios que diferencia en el mercado. La marca renombrada está muy bien considerada por parte de la gran mayoría de los consumidores²¹.

Sin perjuicio de lo antes señalado, en líneas anteriores se precisó que la marca notoria es aquella que es lo suficientemente conocida por los consumidores de un mercado en específico, determinado; en el presente caso, en la marca renombrada la notoriedad preeminente constituye la condición fundamental para que la marca sea calificada como renombrada²², siendo por ello en muchos casos, lo suficientemente conocida por consumidores de otros mercados distintos al mercado específico al cual se destina la marca.

²⁰ SCHRICKER, G.; *Protection of Famous Trademarks against dilution in Germany*, 11 IIC, 1980, citado por FERNANDEZ NOVOA, C. en *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 290-292.

²¹ BRANDT, D. *La protection élargie de la marque de haute renommée au-dela des produits identiques et similaires*. Ginebra, Droz, 1995, citado por MONTEAGUDO MONEDERO, M. en *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995.

²² PACÓN, Ana María. *Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación*. Revista Derecho N° 47, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, p. 325.

En base a ello, podríamos considerar que la marca renombrada es el signo distintivo con suficiente poder de conocimiento a raíz de su notoriedad preeminente, el cual generalmente no solo es conocido por los consumidores de un mercado en específico, sino en la mayoría de los casos por diversos consumidores en general, merced de su gran calidad, difusión, intensa publicidad y una gran calidad en los productos o servicios que presta.

Sin embargo, adicionalmente a ese conocimiento generalizado de la marca, y gracias al mantenimiento y mejora constante de la calidad del producto o servicio que el titular de la marca renombrada trasmite a través de diversos medios – entre los que destaca la publicidad-, es claro que el público consumidor percibe en la marca renombrada una imagen de prestigio o *goodwill* con la que identifica y relaciona el signo²³.

Dicho esto, las marcas renombradas evocan al público consumidor las cualidades que la caracterizan, y ellas generalmente tienen que ver con la calidad, el prestigio, la elegancia, la distinción, el lujo, etc. De ahí que la información que transmiten este tipo de marcas va más allá que identificar la procedencia empresarial.

Podríamos afirmar entonces que en las marcas renombradas concurren dos requisitos: el primero consiste en que, en la mayoría de los casos, la marca ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel al que originalmente se destinan los productos o servicios ofrecidos por el titular de la marca²⁴(en la mayoría de los casos, es conocida por el público en general, sin embargo, este factor cuantitativo –grado de difusión del signo- no es el único que se toma en cuenta para calificar a una marca como renombrada, ya que a su vez se requiere del *goodwill*, que es el factor cualitativo²⁵; asimismo, en el caso de los bienes de consumo selectivo – como por ejemplo autos de lujo, determinados relojes, trajes de diseñador, entre otros-, la marca solo será difundida en círculos especializados, por lo que será suficiente que la marca haya alcanzado notoriedad dentro de los límites de posibilidades de desarrollo); y el segundo requisito es el concerniente a que la marca renombrada debe de poseer un *goodwill* muy elevado, que se traduce en que los productos o servicios diferenciados por

²³ Cfr. FERNANDEZ-NOVOA C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 76.

²⁴ BERCOVITZ A. *Marca Notoria y Marca Renombrada en el Derecho Español*, en Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a J. Delicado. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, España, 1996, p. 68.

²⁵ GAMBOA VILELA, Patricia. *La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino*. Revista Foro Jurídico 6 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 159.

este tipo de marca deben de ser de excelente calidad y representar un elevado prestigio del signo²⁶.

Baumbach y Hefermehl²⁷ (1985 citados por Ana María Pacón 1993²⁸), señalan que Alemania se exige que por lo menos el 70% del público consumidor conozca la marca para que sea calificada como renombrada. Ernst Moll²⁹ y Lehmann³⁰ (citados también por Ana María Pacón 1993³¹) señalan que en caso que la notoriedad no sea conocida por los tribunales, deberá ser determinada mediante encuestas de opinión.

Al respecto, el conocimiento amplio que requieren las marcas renombradas, en la mayoría de los casos, es de carácter internacional, por lo que dicha notoriedad preeminente es un requisito y un buen indicativo de que una marca es renombrada.

Existen otros requisitos o características de carácter complementario por los cuales una marca puede catalogarse como renombrada, como lo son:

- La posición de exclusividad: Lo cual se encuentra referido a que la marca renombrada debe de ser única y no haya sido utilizada por otra empresa, por lo que si la marca es vista en productos o servicios muy disímiles evocará inmediatamente la marca usada por el titular original y es esto lo que motivará la compra del producto o la prestación del servicio³².

²⁶ Cfr. MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notorias y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, Porrúa México – Universidad Panamericana, México, 2010, p. 8-9.

²⁷ Se parte del hecho de que un 20% de la población total demuestra un desconocimiento o desinterés general, de forma que alcanzar un grado de notoriedad mayor al 80% resulta casi imposible. BAUMBACH y HEFERMEHL, *Warenzeichenrecht*, 12 edición, Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1985 p. 982; SCHRICKER, *Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany*, 11 IIC 1980, p. 169. Sin embargo, de acuerdo con encuestas de opinión realizadas en los últimos años, se ha alcanzado - por lo menos conforme a lo respondido en las encuestas- un grado de notoriedad de casi el 100%. En base a ello, los tribunales alemanes han empezado a exigir un grado de notoriedad mayor a fin de otorgar la protección especial a las marcas renombradas. Ver sentencia del Tribunal de Apelación de Hamburg, de fecha 5 de febrero de 1987, GRUR 1987, p. 401.

²⁸ PACÓN, Ana María. *Marcas notorias...* p.324.

²⁹ ERNST-MOLL, *Die berühmte und die bekannte Marke*, GRUR 1993, p. 10. establece que para determinar el grado de notoriedad de la marca no es suficiente basarse en el conocimiento que los jueces y sus círculos de amigos tengan.

³⁰ Ver LEHMANN, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben - Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland*, GRUR Int. 1986, p. 9. Para ERNST-MOLL (*Die berühmte...*, op. cit., p. 10) los jueces sólo deberán prescindir de una prueba de la notoriedad cuando ella sea un hecho totalmente evidente. Cita como ejemplo la notoriedad de la marca «Coca Cola».

³¹ PACÓN, Ana María, *Marcas notorias...* p.324

³² PACÓN, Ana María. *Marcas notorias...*p.325.

- Originalidad: La jerarquía de las marcas en cuanto a su capacidad distintiva podrían considerarse entre marcas normales, las cuales son las que no tienen un grado mayor o menor de distintividad; marcas débiles, las cuales tienen un bajo nivel de distintividad; y por último, marcas de fantasía, las cuales tienen una distintividad elevada a ser marca sin ningún significado en especial (ejemplo: MARLBORO, ADIDAS, MOTOROLA, SAMSUNG, entre otras), las cuales no se asemejan a otras marcas que pudiesen existir en el mercado, al ser creadas de forma única por el titular de la marca. Al respecto, usualmente las marcas renombradas son marcas de fantasía, toda vez que solo evocan el producto o servicio que distinguen, por lo que su empleo no será necesario por parte de otros competidores al no guardar ninguna relación con los productos o servicios distinguidos³³.

- Especial valoración en el mercado: En casi todos los casos, las marcas renombradas son marcas de gran trayectoria en el mercado, lo cual no solo está asociada con el tiempo que llevan en el mismo sino por la alta calidad de sus productos, siendo que las mismas gozan de la confianza de los consumidores al ser empresas destacadas por los productos o servicios que ofrecen, lo que, en definitiva, se traduce en poseer un *goodwill* alto al ser marcas de gran prestigio. Generalmente, las marcas renombradas están referidas a productos o servicios mediante los cuales los consumidores satisfacen sus deseos de forma directa, como, por ejemplo, comprar un Mercedes Benz, es por ello que es difícil que, por ejemplo, una marca que distingue insecticidas o pinturas lleguen a ser marcas renombradas³⁴.

Generalmente, los requisitos de notoriedad preminente, posición de exclusividad, originalidad y especial valoración en el mercado son comunes en las marcas renombradas, pero a su vez no es necesaria la concurrencia de todos los requisitos antes mencionados al momento de determinar el renombre de una marca, toda vez que pueden darse casos en los cuales existan marcas renombradas que no cumplan con los requisitos antes mencionados pero aun así sean calificadas por las autoridades pertinentes como renombradas.

³³ PACÓN, Ana María. *Marcas notorias...* p.327-328.

³⁴ PACÓN, Ana María. *Marcas notorias...* p.328.

Por estas razones, la marca renombrada es un instrumento generador y comunicador ante el público consumidor de la fama y prestigio que condensa, y por ello está dotada de una especialmente intensa fuerza atractiva.

3.-) Diferencias entre la Marca Notoria y la Marca Renombrada

Establecer la distinción entre estos dos tipos de marcas no es pensar en dos figuras o categorías autónomas o contrapuestas, sino en diferentes grados de niveles de un mismo fenómeno: la mayor protección que la marca merece a medida que su difusión o reputación aumenta.

Se puede establecer que una primera diferencia entre ambas radica en el grado de conocimiento que tienen los consumidores sobre ellas: Mientras las marcas notorias son conocidas por los consumidores de un sector de mercado específico al cual se dirige la marca, esto es, consumidores en dicho rubro del mercado (como por ejemplo, técnicos o ingenieros en construcción respecto de una marca de ladrillos o arena para construcción); las marcas renombradas gozan de un grado de conocimiento mayor y amplio respecto de las marcas notorias, en la cual el conocimiento no solo se circunscribe a un grupo de consumidores de un mercado específico, sino generalmente también a consumidores de mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos distinguidos por la marca³⁵, los cuales incluso en algunos casos no han adquirido productos con una marca renombrada (como por ejemplo un auto marca PORSCHE, un reloj marca ROLEX o ropa marca VERSACE), sino que han tomado conocimiento de aquellas por la intensa publicidad y el gran prestigio que éstas contienen.

Asimismo, una segunda diferencia entre ambas radica en la calidad de los productos / servicios que ofrecen, toda vez que mientras en las marcas notorias una de sus características es la calidad estándar de sus productos, esto es, que los consumidores, en cada nueva adquisición esperan obtener la misma calidad de los productos de como cuando los compraron por primera vez sin necesidad de probar el producto cada vez que lo compran³⁶ (lo cual no siempre se traduce en una calidad óptima o elevada de los mismos); en las marcas renombradas es común que los productos que distinguen gocen de una alta u óptima calidad, los cuales se mantienen a la vanguardia de la moda, tecnología, entre otros, siendo por ello referentes en cuanto a términos de calidad para sus competidores (como por ejemplo la tecnología que los BMW incluyen en sus autos, lo

³⁵ FERNANDEZ NOVOA, C., *Fundamentos...* p. 33

³⁶ MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A., SOUCASSE, Gabriela M. *Derecho de Marcas*. Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 33.

cual es replicado por sus competidores), por lo cual están asociados a productos de alto prestigio o *goodwill*.

De esta manera, la marca notoria y la marca renombrada comparten una característica en común y un rasgo diferenciador: la característica en común es que ambas marcas son ampliamente conocidas por el público consumidor, y a su vez, el rasgo diferenciador es que mientras las marcas notorias son conocidas por los consumidores a donde se dirigen los productos o servicios de dicho signo, las marcas renombradas, aparte de ser conocidas en el mercado al cual se destina la marca, son conocidas por consumidores de mercados diversos distintos a dicho mercado. De lo anterior se colige que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria, de por sí, es renombrada³⁷.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, es necesario precisar (como se analizará más adelante) que la Decisión Andina 486 no hace una distinción entre marcas notorias y renombradas, utilizando el término “Marca Notoriamente Conocida” para referirse a ambas. En cambio, si existen distintos ordenamientos jurídicos marcarios en los cuales, sí se hace una diferencia expresa entre ambas, tal y como sucede por ejemplo en la Ley 17/2001, Ley Española de Marcas, en la cual en su artículo 8.2³⁸ define a las marcas notorias y en el artículo 8.3³⁹ a las marcas renombradas, la cual toma en cuenta a su vez al Reglamento (CE) 40/94, modificado por el Reglamento (UE) 3825/424 sobre la Marca Comunitaria, en la cual también se hace una distinción entre marcas notorias y renombradas⁴⁰.

³⁷ MASSAGUER J. y MONTEAGUDO M. “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio en el acuerdo sobre los ADPIC” en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio*, Madrid, 1997, p. 175.

³⁸ **Artículo 8.2:** “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”.

³⁹ **Artículo 8.3:** “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”.

⁴⁰ La versión española del Reglamento de la Marca Comunitaria, debido a un desafortunado defecto en la traducción, no distingue expresamente entre la marca notoria y la renombrada, mientras las versiones en idioma francés e inglés sí hacen una distinción expresa entre ellas, por ejemplo, la versión en inglés de los artículos 8.5 y apartado c) del artículo 9.1 señalan a la marca notoria como la marca que *has a reputation*

III. La Protección de las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional

A continuación, señalaremos aquellos tratados internacionales que protegen a la marca notoria y a la marca renombrada, lo cual da a notar que ambas revisten una importancia intrínseca por su significado.

1.-) El Convenio de la Unión de Paris, de 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de la Unión de Paris (CUP) fue el primer gran acuerdo internacional de carácter multilateral, donde se trataron de solucionar los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial.

1.1 Regulación de la marca notoria

En cuanto a la marca notoria, el CUP no la define, no desarrolla un concepto de ella, lo cual ha sido criticado⁴¹, pero sí la protege y le otorga una protección especial en su artículo 6 bis⁴².

in the Community (tiene una reputación en la Comunidad) y a la marca renombrada como *well know* (bien conocida). MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notorias...* p. 150-151

⁴¹ En su ejercicio bienal 1994-1995, la oficina internacional de la OMPI criticó la falta de una definición clara en el CUP de la marca notoria, así como de criterios orientativos para determinar la existencia de la misma, señalando que dichas carencias provocan una gran inseguridad en los titulares de las marcas, ya que no conocen con precisión las circunstancias en las que pueden invocar el artículo 6bis. MAGAÑA RUFINO. p. 53 citando a GARCIA VIDAL A. *Los trabajos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas*, en ADI, tomo XVII, Madrid, 1996, p. 1119.

⁴² **Artículo 6bis CUP:**

- 1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*
- 2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*
- 3) *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

El apartado 1 del artículo 6bis del CUP permite inferir tres conclusiones:

a) Se refiere específicamente a marcas notorias no registradas, con anterioridad a la solicitud de la marca por un tercero, en el país donde se pide la aplicación del Tratado. En este caso se considera que, si la marca notoria hubiese estado registrada con anterioridad a la solicitud de registro de marca por un tercero, la oficina nacional competente le otorgaría los medios necesarios para su defensa, en base a los principios de territorialidad, especialidad y confusión y siguiendo el procedimiento de registro de marca aplicable a marcas comunes.

b) La protección que brinda la CUP a las marcas notorias no rompe con el principio de especialidad, es decir solo protege a las marcas notorias en relación a productos iguales o similares. No protege a las marcas notorias para todos los productos o servicios de las 45 clases de la Nomenclatura Oficial.

c) La marca notoria debe ser reconocida como tal en el país donde se solicita la protección, para que pueda ser finalmente protegida.

El artículo 6 bis del CUP también establece que en caso una oficina nacional otorgase un registro de marcas en contravención al apartado 1 de dicho artículo, se podrá solicitar su nulidad en un plazo no inferior a 5 años contados desde la fecha de registro de dicha marca; pero en casos en los cuales el tercero obtuvo el registro de mala fe, en perjuicio de la marca notoria, el CUP señala en el apartado 3 de dicho artículo que no habrá un plazo perentorio para solicitar su nulidad, es decir, la acción de nulidad en este caso sería imprescriptible.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, existen nuevas tendencias comerciales que no pueden ser atendidas por el artículo 6bis de la CUP, dada su redacción tan limitada y aplicación restrictiva en muchos países, como por ejemplo el hecho que en algunos países se exige para la aplicación del artículo 6bis que la marca sea conocida en todos los círculos de consumidores. Tampoco es posible a través del artículo 6bis extender la protección más allá de los productos idénticos o similares que distingue la marca notoria para evitar un aprovechamiento de su reputación o un riesgo de dilución de su fuerza atractiva, por lo cual no contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes⁴³.

⁴³ Ver PACÓN, Ana María. *Implicancias de TRIPS en el Derecho de Marcas*. Revista Themis N° 36 p. 182

Es importante precisar que, el artículo 6bis del CUP presenta algunos problemas, como por ejemplo no establece los parámetros del sector pertinente a tomarse en cuenta a fin de determinar la notoriedad de una marca, solamente señala que se podrá rehusar o invalidar el registro de una marca “*que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida*”. De esta forma, la norma no establece si la marca deba de ser conocida por el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos iguales o similares. De la misma manera, dicha norma solo protege a marcas notorias no registradas sobre otras marcas que versen sobre productos iguales o similares a estas, por lo que la misma no es de aplicación para marcas de servicio. Asimismo, dicha normativa no precisa como la marca notoria puede o debe hacerse conocida en el país en el cual solicita protección.

En conclusión, el CUP a través del artículo 6 bis faculta al titular de una marca notoria a las siguientes acciones: En primer lugar, solicitar a la oficina nacional donde la marca es notoria, deniegue el registro de marca de un tercero que distinga los mismos productos o similares, y que consista una reproducción, imitación o traducción de la marca notoriamente conocida. En segundo lugar, a solicitar la nulidad del registro de una marca registrada por un tercero, que sea igual o similar a la marca notoria para productos idénticos o similares que proteja dicha marca notoria, en cualquier Estado miembro del Tratado. En tercer lugar, el titular de una marca notoria podrá ejercer las acciones pertinentes a fin de prohibir el uso que un tercero no autorizado de una marca idéntica o confundible a la marca notoria⁴⁴. Por ejemplo, una de las acciones que puede ejercitar el titular de una marca notoria es el embargo de productos que ilícitamente contengan la marca notoria, en conformidad con el artículo 9 del CUP⁴⁵.

⁴⁴ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Las Marcas Notorias...* p. 56.

⁴⁵ *Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial*

1) *Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.*

2) *El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.*

3) *El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.*

4) *Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.*

5) *Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.*

6) *Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.*

1.2 Regulación de la marca renombrada

El CUP no otorga una protección especial a la marca renombrada.

2.-) El Acuerdo, de 15 de abril de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (TRIPS).

El 15 de abril de 1994 se firmó en Marruecos el Acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), que contiene como anexo (1C), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido por sus siglas en inglés como TRIPs. ADPIC forma parte obligatoria del tratado de la OMC por lo que la adhesión al primero conlleva a la adhesión automática al segundo, en consecuencia, ADPIC no puede ser ratificado separadamente. La OMC empezó a ejercer sus funciones el 01 de enero de 1995⁴⁶, y ADPIC entró en vigor un año después.

2.1 Regulación de la marca notoria

La protección de la marca notoria ha sido integrada en ADPIC a través de la obligación impuesta a los Países Miembros de cumplir con lo dispuesto en el artículo 6bis del CUP⁴⁷. Sin embargo, ADPIC busca superar algunas deficiencias señaladas en el 6bis CUP⁴⁸.

Es necesario precisar previamente que, la parte inicial del artículo 16 párrafo 2 de ADPIC soluciona la polémica suscitada en relación a que el artículo 6bis CUP solo se refiere a las marcas de producto, al mencionar que dicha norma se aplicará a las marcas de servicio:

El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

⁴⁶ Información obtenida de la página web de la Organización Mundial de Comercio: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm

⁴⁷ Al respecto, el artículo 2.1 de ADPIC vincula a los signatarios de este convenio con las disposiciones contenidas en el CUP, entre las que se encuentra la tutela de la marca notoria del artículo 6bis CUP, por lo que el titular de una marca notoria y nacional de un país signatario de ADPIC encuentra tutela jurídica

⁴⁸ PACÓN, Ana María. *Implicancias ...*, p.183

Asimismo, de la continuación de la lectura del anterior precepto, se puede concluir que ADPIC tampoco define qué se debe de entender por marca notoria ni los pasos a seguir para lograr acreditarla, dejando esto a las legislaciones de los Países Miembros a fin que sean ellos mismos quienes definan el concepto de marca notoria y los medios para calificar la existencia de notoriedad. Sin embargo, a través del artículo antes mencionado, ADPIC establece algunos criterios adicionales a los previstos en el art. 6bis CUP, por ejemplo, señala que la notoriedad de la marca debe de ser acreditada en el sector pertinente de los productos que distingue la marca y no en otros sectores; y que la notoriedad puede ser probada a través de su promoción independientemente de que el producto o servicio distinguido con la misma se venda efectivamente en el mercado.

De la misma forma, dicho cuerpo normativo amplía la protección a las marcas renombradas en su artículo 16 párrafo 3:

El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

En dicho apartado, ADPIC permite el quiebre del principio de especialidad en la tutela de la marca registrada. Se debe de rehusar el registro de una marca y asimismo se debe de impedir su uso –independientemente de los productos o servicios que distinga– si del otorgamiento del registro o del uso de la misma se pueda establecer una conexión (asociación) con la marca notoria registrada, con la posibilidad de lesión de los intereses del titular de esta última⁴⁹. Lo mencionado en dicho artículo, se puede considerar de aplicación a la marca renombrada, como así lo consideran autores como Fernández-Novoa y Monteagudo.

Al respecto, Fernández-Novoa señala que la disposición contenida en el artículo 16.3 de ADPIC es aplicable a la marca renombrada⁵⁰. Igualmente Monteagudo acepta la aplicación exclusiva de esta disposición a la marca renombrada, afirmando que las referencias al uso de la marca para productos o servicios distintos que puedan indicar una conexión con el titular de la marca registrada, y por ende lesionar sus intereses, suponen un aumento considerable respecto al ámbito tradicional del riesgo de confusión

⁴⁹ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Las Marcas Notorias...* p. 93.

⁵⁰ Cfr. FERNANDEZ-NOVOA C. *Fundamentos...*, p. 734.

provocado por la utilización de un signo idéntico o similar a otro preexistente, para productos o servicios idénticos o similares⁵¹.

2.2. Regulación de la marca renombrada

ADPIC prevé una protección especial a la marca renombrada aunque no la mencione como tal, toda vez que va más allá del principio de especialidad. José Manuel Magaña Rufino afirma que si bien es cierto ADPIC obliga la observancia de los artículos 1 a 12 y 19 CUP, la marca renombrada, al ser también notoria, se beneficia de la protección otorgada a la marca notoria en el 6bis CUP, norma relativa a la prohibición de registro y uso de un signo notorio por parte de terceros en productos iguales o similares, cuando estas conductas puedan causar confusión en el consumidor⁵².

Adicionalmente, la marca renombrada registrada, a diferencia del CUP, encuentra asidero en el artículo 16.3 toda vez que dispone que debe de protegerse a la marca registrada frente a otra que distinga productos o servicios diferentes cuando el uso por parte de un tercero implique una conexión con el titular de la marca registrada, que pueda lesionarlo. Como bien se aprecia, se puede deducir la tutela sobre la marca renombrada registrada de forma indirecta, no así es el caso de la marca renombrada no registrada, pues la protección del artículo 16.3 se refiere exclusivamente a marcas registradas.

⁵¹ MONTEAGUDO M. *La protección de la ...* p. 109

⁵² MAGAÑA RUFINO, Jose Manuel, *Las Marcas Notorias...* p. 94.

IV. La Protección de la Marca Notoria en la Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina de Nacional (CAN) es una organización de carácter regional, económica y política creada el 26 de mayo de 1969. La integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Es una entidad jurídica internacional que consta de un Consejo Andino de Ministros, una Secretaría General, una Comisión, un Tribunal de Justicia y un Parlamento Andino. La misma vierte su normativa a través de Decisiones, entre las cuales actualmente se encuentra la Decisión 486 que es el Régimen Común sobre Derechos de Propiedad Industrial, vigente desde el 14 de setiembre del año 2000.

La CAN cuenta con una institución jurisdiccional propia, que es parte integrante del Sistema Andino de Integración, pero a la vez independiente de otras instituciones y de los Países Miembros. Esta es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena fue aprobado inicialmente por la Decisión 85 de la Comisión del mismo Acuerdo, luego se expidió la Decisión 311. Posteriormente, la Decisión 313 y 344, por último, la Decisión 486. Cada una de ellas sustituyó a la anterior. Actualmente la Decisión 486 cuenta con un par de modificatorias, las Decisiones 632 y 689. La extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado los alcances y la forma de interpretación de la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, incluyendo los criterios para el análisis de confundibilidad marcaria en los cuatro Países Andinos, los criterios para la determinación de una marca genérica, descriptiva, de uso común, los alcances de las prohibiciones absolutas de registro, la prueba de la notoriedad, entre muchos aspectos.

Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia, si bien toman sus decisiones de otorgamiento o denegatoria de registros marcarios de forma discrecional e independiente, pueden solicitar interpretaciones prejudiciales sobre determinados artículos de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objetivo de poder contar con una interpretación auténtica de la norma al decidir un caso específico. Asimismo, también pueden tomar en cuenta la jurisprudencia que día a día emite el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La normativa andina se rige por el sistema atributivo en virtud del cual solo las marcas que acceden al registro pueden ser protegidas, también sobre el principio de especialidad mediante el cual las marcas van a ser protegidas en relación con determinados productos o servicios en el mercado, y sobre el principio de territorialidad mediante el cual la protección que se le da a las marcas se encuentra restringido por los límites del territorio del país que otorga el registro. Las marcas notorias tienden a superar determinados principios para evitar que terceros registren en un país una marca impidiendo el acceso al mercado del legítimo titular de la marca notoria, y para evitar que terceros se aprovechen del prestigio y reputación de la marca notoria, así como impedir su dilución⁵³.

1.-) Definición de la Marca Notoria en la CAN

A diferencia de otros cuerpos normativos internacionales, la Decisión 486 se aventura a dar una definición de marca notoria a través del artículo 224⁵⁴ en la cual menciona que “*es aquella que sea reconocida como tal en cualquier país miembro, dentro del sector pertinente, independientemente del medio por el cual hubiese adquirido tal connotación*”.

Desde el punto de vista jurisprudencial, se puede señalar como antecedente para definir la marca notoria lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso N° I-IP-87, en dicho proceso la marca notoria es considerada como “*aquella que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate*”⁵⁵. Siguiendo la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó aún más dicha definición en el proceso N° 5-IP-94 al señalar que “*la marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo*”⁵⁶. Luego, en el proceso N° 20-IP-97 el mencionado Tribunal señaló como criterio para considerar que una marca tiene la categoría de notoria, tomando en cuenta el conocimiento de la misma en un grupo o público relevante, no se puede aceptar un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que

⁵³ Cfr. VILLACRESES, Francisco, “*La Marca Notoria en la CAN*”, Ediciones Abya-Yala, Corporación Editora Nacional, Serie Magister Volumen 84, Quito, 2008. p. 15.

⁵⁴ Artículo 224- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*

⁵⁵ Información obtenida de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/01-ip-87.doc>

⁵⁶ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/05-ip-94.doc>

puede variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una marca que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje puede ser mayor⁵⁷. Es preciso señalar que este último no es un criterio vinculante para los países de la CAN al momento de reconocer la notoriedad de una marca⁵⁸.

2.-) El sector pertinente

La Decisión 486, en su artículo N° 230, señala que, al momento de evaluar la notoriedad de una marca, se considerará como sector pertinente a:

- a) *“Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios que distinga la marca.*
- b) *Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios que distinga la marca.*
- c) *Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios que distinga la marca”.*

En relación a lo mencionado en el punto b), es criticable que la CAN señale como sector pertinente a efectos de evaluar la notoriedad de una marca a los círculos empresariales, o a la actividad del empresariado, pues como indica Bercovitz⁵⁹ las actividades económicas del empresariado se realizan a través de otros signos distintivos como es el caso del nombre comercial, el cual distingue la actividad del empresariado frente a sus competidores; de este modo, se podría entender que la CAN otorga funciones a la marca que son propias de los nombres comerciales.

⁵⁷ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-ip-97.doc>

⁵⁸ Al respecto, el artículo 122° de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina, contempla la potestad de impulsar consultas *facultativas* de la interpretación prejudicial del Tribunal, cuando se conozca de un proceso en el cual se precisa interpretar el alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a fin de asegurar la aplicación uniforme de las normas comunitarias andinas. Es de señalarse que, si bien el artículo 122° de la citada norma andina prevé que los Jueces nacionales (que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina) ostentan la *potestad* de solicitar Interpretaciones Prejudiciales, tenemos que en el Perú, el INDECOPI debido a su condición de Autoridad Nacional competente que tiene a cargo –por competencia primaria atribuida por Ley- la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra *facultado* a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁵⁹ BERCOVITZ, A. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 231.

La inclusión del concepto de sector pertinente implica que la notoriedad no solo pueda ser demostrada en base a los consumidores reales o potenciales del producto o servicio sino que además son considerados quienes participan en los canales de distribución y comercialización de los productos o servicios identificados por el signo notorio y en los circuitos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los cuales se aplique, como puede ser el caso de los proveedores, bancos o socios que están relacionados con la actividad económica que se desarrolla alrededor de la marca notoria.

Ricardo Metke realiza una crítica a la frase “sector pertinente” ya que señala que carece de entidad propia para reconocer la notoriedad de una marca⁶⁰, posición que es compartida por Otero Lastres, quien manifiesta que la Decisión 486 parece que a primera vista no sigue fielmente el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que hace descansar el reconocimiento de la notoriedad de una marca en la “autoridad” y no en la “autocalificación” de cada interesado ni el reconocimiento de un grupo determinado de consumidores⁶¹.

En este sentido, a fin de determinar quién es el que otorga la calidad de notoria a una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente manera:

¿Quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria⁶².

⁶⁰ METKE, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Baker & McKenzie, Bogotá, 2001, p. 140.

⁶¹ LASTRES, Otero. *Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*, p. 63.

⁶² VILLACRESES, Francisco, *La Marca Notoria...* p. 29.

3.-) Factores para determinar la notoriedad

La Decisión 486, a través de su artículo 228, a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, toma en cuenta los siguientes factores:

“a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Dichos factores son tomados en cuenta por los Países Andinos a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, por lo que la persona que solicite la notoriedad de un signo deberá probarlo o acreditarlo en el expediente pertinente, siendo la solicitud de notoriedad un factor probatorio a analizarse por las oficinas de marcas de los países antes mencionados.

La mayor parte de los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486 son información que se encuentra en poder del titular de la marca notoria, por lo que no pueden surgir dudas respecto de los documentos que deben ser aportados al procedimiento. Sin embargo, existen algunos factores que son difíciles de demostrar, tales como el grado de distintividad adquirido, la duración amplitud y extensión geográfica del reconocimiento del signo.

En este sentido, las encuestas de mercado son importantes para medir el conocimiento de la marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina. Asimismo, la inversión en publicidad realizada por el titular es importante como indicador de los esfuerzos del mismo por difundir el signo en el mercado.

De la misma forma, las facturas, documentos contables, de exportación o importación, contratos de licencia o pedidos, volúmenes de producción, publicidad escrita, radial o televisiva y títulos de registro tienen relevancia para dotar a la autoridad de mayores elementos al momento de resolver.

Finalmente, aspectos como el origen, historia, difusión de la marca (duración, amplitud y extensión geográfica), junto con un listado de países en donde está protegido el signo, independientemente de la posibilidad de adjuntar títulos de registro al proceso, pueden concretarse con declaraciones juradas o publicidad (reportajes) acerca de la importancia y difusión de la marca. En síntesis: la información requerida en el artículo 228 de la Decisión 486 puede complementarse con la información antes mencionada a efectos de crear certeza a la autoridad respecto de la notoriedad de un signo.

4.-) La manera o el medio en el que se hubiere hecho conocido el signo

El artículo 229 de la Decisión 486 señala que no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,*
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.*

En relación al primer supuesto del artículo antes señalado, en cuanto a que no se negará la calidad de notorio a un signo por el hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero, ello se explica porque en un mundo

como el de ahora, en donde el internet es la fuente de información de todo lo que sucede, ello no es ajeno al derecho de marcas, toda vez que por ese medio conocemos de marcas que quizá nunca hayan sido comercializadas en nuestro mercado ni en ningún otro mercado de los Países andinos, y por ende en base a ello no se encuentren registradas o nunca hayan solicitado inscripción, por lo que como podría pensarse ¿cómo puede ser un signo notorio en la Comunidad Andina si no está siendo comercializado de manera efectiva, y por ello no haya sido registrado o haya solicitado inscripción? Podríamos contestar esa pregunta citando como ejemplo a la marca de autos LAMBORGHINI la cual tiene una comercialización escasa o nula en la Sub región, pero sin embargo es conocida por su valor comercial, calidad, prestigio, o la marca de telecomunicaciones VODAFONE, líder del mercado europeo de telefonía celular.

En cuanto al segundo supuesto del mencionado artículo, en el cual se señala que no se negará la calidad de notorio a la marca que no haya sido usada o no se esté usando en el País Miembro, cabe precisar que el uso de la marca tampoco es decisivo. Una marca no siempre depende de su uso intenso a efectos de considerarse notoria. Claro ejemplo de ello son las marcas de autos BENTLEY o BUGATTI, dichas marcas deben de ser adquiridas por pocas personas en los Países Andinos y no deben de tener un uso real en el mercado, sino que los consumidores la conocen a través de su publicidad, por lo que igual gozan de la calidad de marcas notorias⁶³.

En cuanto al tercer supuesto del artículo analizado, podríamos señalar los casos en los cuales existen marcas notorias en uno de los países de la Comunidad Andina que no tengan dicha calidad en otro país de la Sub-región o fuera de ella. En el caso del Perú, podríamos señalar, por ejemplo, a marcas como GLORIA o INKA KOLA las cuales son notorias en Perú, pero no necesariamente en el extranjero, lo cual no sería un obstáculo para que puedan considerarse como notorias en otro País andino, en caso de acreditarlo.

5.-) Alcance de la protección

Como bien menciona el artículo 225 de la Decisión 486, un signo notoriamente conocido será protegido contra todo uso o registro no autorizado. En ambos casos, la autorización debe de venir del legítimo titular de la marca.

Mencionado esto, el artículo 226 de dicho cuerpo legal establece el alcance de la protección diferenciando dos supuestos:

⁶³ Cfr. OTAMENDI, Jorge, “*Derecho de Marcas*”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p. 343.

“Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar 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; o,*
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.*

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

Bajo el primer supuesto, se protege la figura de la notoriedad en base al principio de especialidad de marcas, pues se prohíbe el uso no autorizado de un signo notorio en relación a actividades, establecimientos, productos o servicios similares.

En el segundo supuesto, la protección alcanza la totalidad de los productos o servicios a condición que se genere riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, daño económico o moral al mismo o aprovechamiento injusto de su prestigio.

Al respecto, podría entenderse que ambos supuestos están destinados a proteger distintos niveles de notoriedad: el primer supuesto a la protección de las marcas notorias como tales, y el segundo a la protección de lo que parte del derecho comparado conoce como las marcas renombradas (aunque para nuestra normativa andina no existe el concepto de marca renombrada como tal), aun cuando la Decisión 486 no haga una distinción entre ambas.

Asimismo, el artículo 155 de la Decisión 486 en su inciso f) señala que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, usar públicamente sin su consentimiento, un signo idéntico o similar a una marca notoria, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiere causar dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o un aprovechamiento de su prestigio.

De lo mencionado, se aprecia que, si la marca notoria se encuentra registrada en cualquier País Miembro de la CAN, el titular tendrá una protección adicional contra el uso público no comercial de la misma por parte de un tercero.

Por otro lado, en cuanto al registro no autorizado de un signo notorio, la Decisión 486 le da una quintuple protección:

- 1) Por un lado, el inciso h) del artículo 136 así como el artículo 227 impiden a un tercero registrar una marca para cualquier clase de productos o servicios, cuando tal marca constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de una marca considerada notoria en cualquier País Miembro de la CAN, y pueda causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
- 2) Por otro lado, el artículo 155 inciso e) señala que el registro de una marca confiere a su titular, impedir a cualquier tercero a usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar en el titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio del titular.
- 3) Paralelamente, el segundo párrafo del artículo 172 faculta la nulidad relativa de oficio o de parte de un registro de marca cuando se hubiere concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiere realizado de mala fe, supuesto en donde encaja lo dispuesto en el inciso h) del artículo 136 en cuanto al registro no autorizado de un signo considerado notorio. Dicha acción prescribe a los 5 años contados desde el momento en que se concedió el registro impugnado.
- 4) De la misma forma, el artículo 235 prevé la posibilidad que el legítimo titular de un signo notorio pueda solicitar ante la oficina nacional competente, la cancelación del registro de la marca notoria, otorgada a un tercero sin su consentimiento. La diferencia entre este supuesto con el anterior, es que,

en el numeral 3 la nulidad viene dada por una prohibición relativa de registro, mientras en el presente caso, se trata del caso en que una marca supero las prohibiciones absolutas y relativas de registro, solo que el registro de la marca se dio sin el consentimiento del titular de la marca notoria.

- 5) Finalmente, el artículo 233 faculta al legítimo titular de una marca notoria para ejercer la acción de cancelación o modificación de la inscripción de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico, cuando un signo considerado notorio haya sido inscrito indebidamente como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafo del artículo 226.

Como vemos, es amplia la protección que le da la CAN a la marca notoria, tanto en el uso como en el registro no autorizado.

La Marca Renombrada en la Decisión 486

Si bien es cierto, la Decisión 486 no hace una distinción entre marcas notorias y marcas renombradas (ya que utiliza el concepto de marcas notoriamente conocidas para referirse a ambas), eso no significa que no proteja a éstas últimas. Por ello, no es preciso señalar que la Decisión 486 no protege a las marcas renombradas, cuando sí las protege, pero las encuadra dentro de la denominación “Marcas Notoriamente Conocidas”.

El poder de las marcas y su grado de protección radica en el grado de conocimiento que el público pueda tener sobre ella, por lo que mientras más difundida se encuentre la marca, mayor protección alcanzará. Aquellos signos conocidos en diferentes grupos de consumidores pueden elevar a la marca por encima de la notoriedad para alcanzar el grado de renombrada.

La protección más amplia que se les da a las marcas renombradas tiene dos razones:

En primer lugar, evitar la dilución de la marca (tal y como lo hace la Decisión 486) en sus artículos 155 incisos e) y f) y 226 inciso b) e impedir que terceros se aprovechen de manera parasitaria del prestigio de dicho signo, entendiendo a la dilución como señala Otamendi, al “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva y única es la marca, más profunda es su impresión

en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado”⁶⁴.

En segundo lugar, la necesidad de impedir que terceros se aprovechen del prestigio adquirido por los titulares de estas marcas. Se podría decir que este tipo de protección se sustenta en que las marcas renombradas tienen mayor difusión que otras marcas incluso para diferentes consumidores.

Las marcas renombradas, a pesar de no haber sido expresamente mencionadas en la Decisión 486, sí tienen protección, toda vez que la mencionada normativa protege a las marcas notorias también de la dilución y del aprovechamiento del prestigio adquirido, y en virtud de que toda marca renombrada es notoria, el signo que tiene renombre también es protegido por las disposiciones a la protección de las marcas notorias contempladas en la CAN. Como claro ejemplo de lo antes mencionado, el artículo 136 literal h)⁶⁵ de la Decisión 486 prohíbe el registro de marcas que puedan ocasionar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario así como también que impliquen un aprovechamiento del prestigio de signos distintivos notoriamente conocidos; en este caso, la tutela rebasa de manera absoluta el principio de especialidad a condición de que el signo solicitado induzca al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación, que exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o una dilución del mismo. De la misma manera, el artículo 226⁶⁶ al regular el uso no autorizado de signos distintivos

⁶⁴ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. 2002. p. 353.

⁶⁵ **Artículo 136:** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

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

⁶⁶ **Artículo 226:** *Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.*

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar 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; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (el subrayado es mío).

notoriamente conocidos, parecería que establece una distinción entre marcas notorias y renombradas, pues en el primer inciso considera que existe utilización indebida únicamente cuando el signo infractor se aplique para productos o servicios idénticos o similares a los identificados por el signo notorio; sin embargo, la protección contemplada en el inciso segundo supera totalmente el principio de especialidad al mencionar que también constituirá uso no autorizado del signo notorio, aún respecto de productos o servicios diferentes, si tal uso pudiese causar riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento del goodwill o pérdida del poder distintivo del signo notoriamente conocido.

Asimismo, desde el inicio de la evolución jurisprudencial en la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de las marcas de renombre, a pesar de no tener una tradición normativa que regule expresamente este tipo de hechos; es así que en el proceso N° 1-IP-87 se tiene la siguiente concepción respecto a la marca renombrada *“debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”*.

En posteriores interpretaciones prejudiciales, como por ejemplo los procesos de interpretación prejudicial N°17-IP-96 y N° 20-IP-97, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reafirma esta distinción afirmando que la difusión está encaminada a determinar la notoriedad de una marca mientras que el prestigio se relaciona con el renombre, mencionando además que éstas últimas deben tener un nivel de conocimiento de alrededor del 80% del consumidor en general a diferencia de las notorias que se restringirían al 60% del público relevante⁶⁷.

⁶⁷ VILLACRESES, Francisco, *La Marca Notoria...* p. 23.

V. Actual Precedente de Observancia Obligatoria en el Perú sobre Marcas Notorias

Como bien relatamos en el punto I del presente trabajo, con fecha 09 de noviembre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (más conocido como el caso KENT), la cual constituye Precedente de Observancia Obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Algunas legislaciones y autores, consideran a las marcas notorias y renombradas como dos figuras diferentes, ello determinado por el grado de conocimiento de ambas. Al respecto, como ya se ha dicho, la Decisión 486 considera a dicha figura como una sola: “Marca Notoriamente Conocida”, la cual también protege, sin decirlo de forma directa, a lo que en la doctrina y el derecho comparado conoce como “Marca Renombrada”.

Como se desarrollará en líneas posteriores, consideramos que el precedente tuvo la oportunidad de abordar de mejor manera cuestiones vinculadas con la aplicación del artículo antes mencionado, como por ejemplo la protección más amplia a las marcas notorias, la aplicación de los principios de territorialidad y especialidad respecto a ellas, y la aplicación de la dilución y del aprovechamiento injusto del prestigio.

Mencionado lo anterior, pasaremos a analizar el precedente punto por punto:

1.-) La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente que se invoca:

De acuerdo con el Precedente, quien alega la notoriedad de un signo debe de probar tal situación, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca. En este caso, el precedente afirma que la parte que invoca la notoriedad de un signo será la primera interesada en aportar medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad Administrativa (en este caso, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI) respecto de notoriedad invocada.

Al respecto, lo antes señalado se aleja del denominado “hecho notorio”, concepto aplicado en algún momento por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el Proceso N° 1-IP-87, el Tribunal aplicó el concepto de hecho notorio para la demostración de la calidad de marca notoria, con lo cual otorgaba la posibilidad de que una persona se exima de su obligación jurídica de demostrar este hecho. En concreto el Tribunal sostuvo que:

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por «hecho notorio» debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinado. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una «notoriamente conocida y registrada en el exterior», así no cuente con un registro nacional válido”.

Otamendi comparte esta posición al considerar que la notoriedad no requiere prueba, ya que si fuese necesario hacerlo, entonces tal notoriedad no existe⁶⁸. En nuestra opinión, consideramos que esta conclusión otorga facultades excesivas al juzgador quien en base a su conocimiento interno de la marca decide si es notoriamente conocida; por suerte se contempla una excepción en el caso que el hecho notorio sea discutido por la otra parte; en este supuesto existe la obligación de demostrar la notoriedad del signo.

Este criterio fue evolucionando en posteriores interpretaciones prejudiciales, por lo que, en el Proceso N° 28-IP-96 se estableció que se requiere demostrar probatoriamente la notoriedad de un signo:

“La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria”.

⁶⁸ OTAMENDI, Jorge, *Derecho ...*, p. 351.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97 (Marca Manolita), encontró un punto de equilibrio entre marcas notorias o mejor aún, renombradas y el hecho notorio, al no exigir pruebas (sólo) en el caso de marcas “verdaderamente renombradas”:

“Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio "notoria non egent probatione" no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas «verdaderamente renombradas», como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria”.

Según se aprecia en lo establecido en la interpretación judicial antes mencionada, la utilización del concepto “verdaderamente renombradas”, en nuestra opinión, le da una peligrosa discrecionalidad al examinador a fin de determinar, para él, cuando está frente a una marca “verdaderamente renombrada” o ante una marca “notoriamente conocida”.

Actualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 06-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca, precisó que *“resulta inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”.* Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de una marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba”. Este es el criterio actualmente utilizado en el Perú por parte de la Dirección de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI⁶⁹.

En el INDECOPI, al momento de solicitar se declare la notoriedad de una marca, la cual necesariamente se solicita dentro de un proceso de oposición (a diferencia de por ejemplo lo que sucede en México, donde su legislación prevé un procedimiento unilateral especial de declaratoria de marcas notorias), se requiere acreditar que efectivamente la marca es notoria, por más que el examinador se encuentre frente a una marca “verdaderamente renombrada”, aplicando los requisitos señalados en el artículo 228 de la Decisión 486. Este criterio nos parece acertado al dejar de lado el carácter subjetivo para

⁶⁹ Como por ejemplo, la declaración de notoriedad de las marcas CAT (Resolución N° 1016-2017/CSD-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2017), y NIKE (Resolución N° 1058-2017/CSD-INDECOPI de fecha 02 de mayo de 2017), entre otros.

acreditar la notoriedad de un signo, pasando a evaluar aspectos probatorios lo cual hace más objetiva la evaluación.

2.-) Los criterios para evaluar el riesgo de confusión entre marcas cuya notoriedad se acredite y marcas comunes deben ser más estrictos:

El Precedente también señala que, si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.

Esto significa que, una vez acreditada y reconocida la marca como notoria en una resolución, los criterios (vinculación de productos y servicios) a fin de evaluar un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una marca notoria deben de ser más estrictos, toda vez que la marca notoria goza de una protección más amplia que una marca común, sobre todo respecto al principio de especialidad, por lo que al ser un tipo especial de marca, los productos que distingue pueden ser susceptibles de vinculación con otros no necesariamente de la misma naturaleza.

En nuestra opinión, lo antes mencionado no se realizó de manera correcta en el precedente comentado, toda vez la Sala luego de haber reconocido la notoriedad de la marca KENT, no realizó un examen estricto y exhaustivo respecto a la vinculación de los productos de la clase 32 y 34 de la Clasificación Internacional. Sobre este punto, nos pronunciaremos de forma detenida en las críticas al precedente.

3.-) La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe con el principio de especialidad:

La resolución señala que, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

En cuanto al principio de especialidad, la titularidad sobre una marca y consecuentemente el *ius prohibendi* ligado a ella se instrumenta a partir del signo y su conexión con determinado producto o servicio. Esta función emana de la función inherente a toda marca, esto es, que la marca identifique determinados productos o servicios en el mercado, y de esta forma también se conozca el origen empresarial de la misma.

Como bien lo veremos más adelante, el precedente termina analizando el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada como si fueran marcas comunes, sin realizar ningún cambio sustancial en dicho análisis.

4.-) La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe con el principio de territorialidad:

El Precedente señala también, en cuanto al principio de territorialidad, que debe tenerse en cuenta que para determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada. Asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro.

Al respecto, el principio de territorialidad, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, es la limitación territorial de los efectos de los derechos subjetivos de Propiedad Intelectual. Dicho principio también implica la independencia de dichos derechos obtenidos en un país determinado. Conforme a otras opiniones, el principio establece que el contenido de un derecho de Propiedad Intelectual se rige por el país donde el titular puede excluir a todo tercero de utilizar el mencionado derecho.

Asimismo, el principio de territorialidad supone que las marcas que merecen una protección en el Perú gozan de esta protección en todo el territorio de la República. Dicho esto, las marcas (en el caso de la legislación andina) nacen con el registro o inscripción registral (el registro es constitutivo de derechos, a diferencia del nombre comercial, en el cual el registro es solo declarativo de derechos), otorgándosele la propiedad al titular sobre la marca inscrita por un periodo de 10 años, los cuales pueden ser renovados sucesivamente.

En referencia a lo señalado, en cuanto a que para determinar si una marca es notoria, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, esto podría interpretarse como una contradicción precisamente a la forma de acreditar el uso de dicha marca, ya que para demostrar el conocimiento y la difusión de una marca notoria se necesitará de la presentación de pruebas en donde se acredite la comercialización de productos bajo dicha marca así como el uso de la publicidad en torno a ella, lo cual de alguna manera demuestra también el uso real de dicho signo, por lo que ésta afirmación (señalada en el artículo 229 inciso b) de la Decisión 486 y en el precedente en estudio), parecería una contradicción.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, es importante señalar que en la actualidad, el conocimiento de una marca ya no se da solo con la comercialización de los productos que distingue, ya que vivimos en un mundo interconectado gracias al internet y demás medios de comunicación mediante los cuales muchas veces una marca es conocida antes que sus productos sean efectivamente comercializados en un país, como por ejemplo pasa con las marcas LAMBORGHINI y VODAFONE, las cuales tienen una comercialización o prestación nula en muchos países, y una publicidad escasa en los mismos, pero sin embargo son conocidos en nuestra región.

5.-) La figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria:

El Precedente señala que, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución solo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe de ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria.

La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva y única es la marca, más profunda es su impresión en la mente del consumidor y mayor su necesidad de protección⁷⁰. Esta figura se asocia a lo que en el derecho comparado y doctrina se conoce como marcas renombradas, las cuales necesitan de una protección mayor para evitar que terceros se aprovechen de manera parasitaria del signo y lo debiliten.

Lo que se busca proteger a través de esta figura es la función publicitaria que cumplen aquellas marcas que tienen una amplia difusión y un alto grado de implantación en la mente de los consumidores y que por lo tanto llegan a publicitar y vender por sí solas el producto o servicio que identifican⁷¹.

De lo mencionado, podemos inferir que el nivel de protección de las marcas notoriamente conocidas se encuentra justificada y se sustenta en la mayor difusión de la marca, incluso para consumidores diferentes a los sectores interesados.

Por otro lado, el Precedente señala también que la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca-producto o marca-servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos

⁷⁰ OTAMENDI, Jorge, *Derecho ...* p. 353

⁷¹ GAMBOA VILELA, Patricia. *La Protección de las...* p. 165

o servicios de distinta naturaleza. En efecto, como señala Patricia Gamboa⁷², se define a la dilución como el rompimiento de la asociación marca-producto, lo cual solo se va a producir cuando exista esa asociación, es decir, cuando el consumidor acostumbrado a relacionar una marca con un producto determinado, de pronto se encuentre en el mercado con otro producto o servicio que lleva la misma marca, como por ejemplo, la marca COCA COLA que es exclusivamente para distinguir bebidas gaseosas y sus características particulares (bebida gaseosa de color negro).

En conclusión, las marcas notoriamente conocidas de la Decisión 486 tienen protección contra la dilución, lo cual se encuentra materializado en los artículos 136 inciso h) y 226 de dicha Decisión.

6.-) La figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria:

El Precedente considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

Al respecto, existe la necesidad de impedir que terceros se aprovechen del prestigio adquirido en el mercado a través de un evidente esfuerzo del titular, lo que le ha significado un valor, imagen positiva o *goodwill* de la marca, lo que Fernández-Novo denomina como riesgo de envilecimiento de la marca renombrada, el cual surge cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para usarlo con productos o servicios de inferior calidad⁷³.

Asimismo, según Patricia Gamboa, el aprovechamiento indebido puede presentarse tanto si el tercero pretende registrar la marca notoria para los mismos productos o servicios a los que distingue la marca notoria, como en el caso que se pretendan distinguir productos totalmente distintos. Claro está que en este último caso, la marca notoria solo merecerá protección si su notoriedad ha traspasado el sector pertinente de consumidores, toda vez que si la marca no es conocida por el consumidor del producto que pretende distinguir el tercero, en estricto, no existiría un aprovechamiento indebido⁷⁴.

⁷² GAMBOA VILELA, Patricia. *La Protección de las...* p. 166

⁷³ BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS Guillermo, *Derecho de Marcas*, tomo II, Buenos Aires, Heliasta, 1989. p. 257

⁷⁴ GAMBOA VILELA, Patricia, *La Protección de las...* p. 165.

De manera paralela, dentro de la protección especial que merecen las marcas notorias en nuestra legislación, se encuentra el interés de proteger a los consumidores, quienes pueden verse inducidos a error acerca de la naturaleza y origen empresarial de los productos a través de actos desleales perpetrados por terceros, que puedan estar destinados a reproducir o imitar una marca notoria. Queda claro que es más fácil para algunos comerciantes tratar de imitar la marca de un producto conocido en el mercado para usarlo en sus propios productos y beneficiarse indebidamente de ello.

VI. Criticas al fallo

El presente fallo, el cual es el fallo de aplicación actual en el Perú referente al tratamiento de las marcas notorias, tiene algunos puntos que quizá se pudieron analizar mejor a efectos de contar con un fallo más sólido y que armonizara de forma más clara lo mencionado en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC, en lo referente al análisis de las marcas notorias.

Al respecto, es necesario precisar como antecedentes internacionales a la Decisión 486, respecto a marcas notoriamente conocidas, a la Convención de París (la que a través de su artículo 6 bis protege a las marcas notorias dentro del principio de especialidad) y al Acuerdo sobre los ADPIC (la que a través de su artículo 16.3 protege a las marcas notorias más allá del principio de especialidad), cada una con matices adicionales. Asimismo, existe también la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas⁷⁵ en la cual se señala que la protección se debe de dar por dentro o fuera del principio de especialidad cuando se pueda producir un vínculo entre productos o servicios, un menoscabo o dilución del carácter distintivo o un aprovechamiento desleal del carácter distintivo.

En ese sentido, de la Decisión 486 respecto a las marcas notorias, se puede mencionar que la mayor notoriedad o implantación hace más propensa la confusión, incluso frente a productos o servicios distintos, por lo que la protección podría entenderse también fuera de los límites clásicos del principio de especialidad (no identidad o similitud entre productos o servicios). En el mercado actual se da la posibilidad de expansión o tendencia a la diversificación a mercados distintos, por lo que, lo que se busca, entre otros, con la protección a las marcas notorias es evitar error en cuanto al origen empresarial. En todos estos casos, se debe de dar el uso del signo a título de marca. Ejemplo: cuando la marca COCA COLA publicita su famosa bebida gaseosa no solo mediante publicidad televisiva o radial, sino a través de productos que no guardan

⁷⁵ La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, que se realizó del 20 al 29 de setiembre de 1999. La misma tiene por objeto aplicar una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la Propiedad Industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Información obtenida de: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

relación con las bebidas gaseosas como mediante polos (camisetas), lapiceros, destapadores, coolers, entre otros.

Siguiendo la línea de lo antes mencionado, existe la tendencia de ciertas empresas hacia la diversificación (incursión) en mercados distintos al de origen, lo cual es propio de las marcas notorias, por ejemplo: de la industria textil a la industria de los perfumes (LACOSTE, ADIDAS), de la industria de electrodomésticos a la industria de los teléfonos celulares (SAMSUNG, LG, SONY), entre otros⁷⁶.

Ahora bien, como se estudió en líneas anteriores, el Precedente señaló respecto a la protección excepcional a las marcas notoriamente conocidas:

- 1) La no vigencia del principio de inscripción registral para las marcas notorias, al protegerse marcas notorias no inscritas en el territorio peruano (independientemente de los productos o servicios para los que se solicita la protección).
- 2) Rompe el principio de especialidad al señalar que la protección a las marcas notorias se extiende a los productos o servicios con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos o servicios de los signos
- 3) Reiteró que, a efectos de acreditar la notoriedad de una marca, quien alega dicha notoriedad debe de probar tal situación en el expediente que lo invoca.
- 4) Reiteró la protección a las marcas notoriamente conocidas del aprovechamiento injusto del prestigio o renombre, tal y como lo señala la Decisión 486.
- 5) Reiteró la protección a las marcas notoriamente conocidas contra la dilución tanto del valor comercial como de su fuerza distintiva, tal y como lo señala la Decisión 486.

Después de lo señalado, las críticas que se tratan de exponer en el presente trabajo respecto del precedente de observancia obligatoria son las siguientes:

⁷⁶ SCHIANTARELLI, Juan Pablo, “*La Problemática en torno a la Notoriedad: El Precedente de INDECOPI sobre marcas notoriamente conocidas*”, Diplomado en Propiedad Intelectual y Competencia, Lima, Perú, 04 de mayo de 2011.

1.-) No aborda cuestiones terminológicas (Notoriedad/Renombre) a fin de dilucidar las características de dichos signos:

La Decisión 486 no hace distinción o aclaración entre las características de las marcas notorias o renombradas, como sí se entiende que lo hacen los artículos 6 bis del CUP y 16.3 del ADPIC, respectivamente. Dentro de este contexto, hubiese sido recomendable que el precedente partiese por aclarar las características de las marcas notorias y renombradas (por más que la terminología utilizada por la Decisión para referirse a las ellas sea signos notoriamente conocidos), ello con la finalidad de comprender el nivel de armonización entre los mencionados convenios y la norma andina.

Al respecto, es necesario precisar que otras legislaciones realizan este tipo de diferenciación expresa a fin de brindar una protección adecuada y acorde a las características de cada signo. Ese es el caso por ejemplo de la actual Ley de Propiedad Industrial Mexicana, la cual hace una distinción en cuanto a las características y ámbito de protección entre la marca notoriamente conocida (marca notoria), definida en el primer párrafo del artículo 98bis, y la marca famosa (renombrada), definida en el segundo párrafo del mencionado artículo⁷⁷. Dicha ley confiere una protección diferenciada a los titulares de dichas marcas. En efecto, dicha ley a través del artículo 90 fracción XV⁷⁸ delimita el ámbito de protección de las marcas notorias, mientras a través de la fracción XVbis⁷⁹ del mismo artículo delimita el ámbito de la protección de las marcas renombradas. Sin

⁷⁷ **Artículo 98bis:** “Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor”.

⁷⁸ **Artículo 90:** “No serán registrables como marca:

XV. “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida”

⁷⁹ **XVbis.** “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa”.

embargo, es preciso mencionar que, como señala José Manuel Magaña Rufino, la ley mexicana otorga protección a la marca notoria no registrada de manera excesiva. Al respecto, el mencionado autor señala que no parece apropiado otorgar protección a la marca notoria no registrada en supuestos que le son propios de la marca renombrada, toda vez que la quiebra de la regla de especialidad en los casos de menoscabo o dilución del carácter distintivo de una marca, aplicado a toda clase de productos o servicios, debe dirigirse exclusivamente a la tutela de la marca renombrada, que es conocida por la generalidad del público, por lo que dicha normativa desconoce el artículo 6bis CUP el cual dispone que sólo se debe de proteger a la marca notoria no registrada, cuando la marca que se pretende registrar distingue productos o servicios iguales o similares⁸⁰.

Sin perjuicio de la crítica antes mencionada, la ley mexicana ha establecido distintos ámbitos de protección para las marcas notorias y renombradas, lo cual en mi opinión, pudo haberse realizado también de forma expresa en nuestra legislación andina, toda vez que el artículo 226 de la Decisión 486, en su primer párrafo, protege contra el uso no autorizado al signo notoriamente conocido, susceptible de crear confusión en relación con productos o servicios idénticos o similares; mientras que el segundo párrafo de dicho artículo establece que un uso no autorizado del signo notoriamente conocido se puede dar aun respecto de productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, si tal uso pudiese causar alguno de los siguientes supuestos: riesgo de confusión, daño económico por razón de una dilución de la fuerza distintiva y aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del mismo. Consideramos que, ya de forma tácita, mas no expresa, la Decisión protege contra un uso no autorizado a las marcas notorias y renombradas, a través del primer y segundo párrafo del artículo 226, respectivamente, pero considera a ambos como signos notoriamente conocidos.

Si bien sería recomendable que una exigencia así venga de una iniciativa legislativa, es necesario precisar que quizá tratar de plantear dicha diferenciación a través de un precedente de observancia obligatoria hubiese sido un buen comienzo para una iniciativa legislativa que proponga dicho cambio o precisión.

Al respecto, parecería que la Decisión 486 ha querido seguir cierta corriente de doctrina especializada⁸¹, la cual precisa que las marcas notoriamente conocidas constituyen un género, y como especies de ésta se encuentran las marcas notorias, aquellas marcas no registradas en el país donde se invoca protección pero fuertemente arraigadas al tráfico comercial que son protegidas dentro del principio de especialidad

⁸⁰ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *La Marca Notoria...* p. 207-208.

⁸¹ Cfr. FERNANDEZ-NOVOA C. *Tratado...*, p. 405.

(riesgo de confusión respecto a los productos o servicios idénticos o similares) en el sentido del artículo 6 bis del CUP; y las marcas renombradas, las cuales detentan un atributo cualitativo como el prestigio y la buena reputación, en la línea de lo señalado en el artículo 16.3 de ADPIC, lo cual justifica su protección más allá del principio de especialidad.

2.-) No se precisa porque se realiza una protección privilegiada a las marcas notorias sobre el Principio de Inscripción Registral:

Uno de los pilares más importantes dentro del sistema de marcas es el Principio de Inscripción Registral. Este supone el nacimiento del derecho de propiedad sobre una marca a partir de su inscripción en el registro. Este principio brinda seguridad jurídica. Dicho registro es administrado por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al respecto, es necesario precisar que, el nacimiento del Principio de Inscripción Registral, a su vez, había dado cabida a un problema, por ejemplo, cuál era la protección que se le debía de dar a una marca no inscrita, por lo que el sistema de marcas creó a la marca notoriamente conocida, capaz de superar dicho límite tradicional aplicado a marcas comunes, inicialmente en el sentido del artículo 6bis del Convenio de París para evaluar marcas que distinguen los mismos productos dentro del Principio de Especialidad⁸². Al respecto, en el alcance de protección conferida en el Convenio de Paris ha primado el criterio de la notoriedad, esto es, de cuan conocida es una marca para considerarla notoria frente al riesgo de confusión, pero solo para productos idénticos o similares, por lo que la notoriedad se encuentra ligada a la protección de la función distintiva o indicadora del origen empresarial, pero a su vez, la notoriedad (bajo el punto de vista del CUP) presenta la desventaja de ser rígida.

Mencionado esto, el Precedente no aborda ni realiza un estudio de la excepción del Principio de Inscripción Registral respecto con la Notoriedad. En nuestra opinión, hubiese sido conveniente dedicar algunas líneas en explicar el por qué se realiza una protección privilegiada a las marcas notorias sobre el principio de inscripción registral ya que el precedente en estudio sí realiza un análisis de la notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad, mas no sobre el principio de inscripción registral.

⁸² COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECUAL, “Comentario al Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 09 de noviembre de 2009, referido a ciertos aspectos vinculados con la notoriedad de las marcas a la luz de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, Lima, Perú, pág. 245.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe precisar que, si bien los principios de territorialidad e inscripción registral se encuentran íntimamente ligados, ello en base a que la inscripción registral de un signo en el registro dota de protección al mismo solo en el territorio en el cual se registró, el Precedente estudiado no desarrolla la justificación de una protección privilegiada de las marcas notorias específicamente respecto al principio de inscripción registral.

Mencionado el principio de territorialidad, es necesario precisar que la Decisión 486, respecto al país en donde se reclame la protección de la marca notoria, acoge la hipótesis de la notoriedad comunitaria al establecer en el artículo 224 que se entiende por signo notoriamente conocido al que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro, lo cual no solo se limita al país donde se solicita protección, sino a cualquier País miembro de la Comunidad Andina, pues para efectos de integración, el mercado andino es visto como uno solo; por lo que en consecuencia una marca notoria que es originaria en un tercer país, y tenga notoriedad en Colombia, Ecuador o Bolivia, por más que no sea conocida, no se esté usando o no tenga un registro en Perú, puede ser reconocida como notoria en nuestro país en virtud debido a que tiene dicho reconocimiento en la sub región.

Sobre este punto, cabe señalar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI llegó a establecer en algunas resoluciones⁸³ que, a la luz del citado artículo 224, el reconocimiento formulado por cualquiera de las oficinas de los otros países miembros de la CAN, respecto a la notoriedad de un signo, podría ser considerado como prueba suficiente para reconocer la notoriedad de un signo en Perú. No obstante ello, el reconocimiento efectuado por la autoridad competente de alguno de los países miembros, no exonera al INDECOPI de analizar sobre las pruebas aportadas, dentro de las cuales pueda considerarse como una más a la resolución emitida por una oficina andina, si efectivamente un signo tiene la calidad de notorio⁸⁴. Al respecto, lo expresado es de aplicación actual, toda vez que la Dirección de Signos Distintivos en primera instancia, y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en segunda instancia, del INDECOPI, pueden reconocer la notoriedad de un signo no solo en base al reconocimiento de la

⁸³ Resolución 153-2002/TPI-INDECOPI, de fecha 10 de diciembre del 2002, la Sala estableció que: “ii) sin ser la única prueba posible, la mejor manera de demostrar que el sector pertinente de un país miembro de la Comunidad Andina reconoce la notoriedad de un signo, es que la autoridad nacional de dicho país lo haya declarado así.

iii) Para que esta prueba sea aceptada, debe cumplir con lo menos con los siguientes requisitos: a) ser emitida por la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial o por el Poder Judicial, b) ser emitida como resultado de un procedimiento administrativo y/o judicial”.

⁸⁴ GAMBOA VILELA, Patricia. *La Protección de las...* p. 161.

notoriedad de un signo en otro país de la Comunidad Andina, toda vez que dicha prueba solo es una más, la cual junto a otras pruebas, deben crear convicción en la autoridad a fin de declarar la notoriedad de un signo.

Sin perjuicio de lo antes señalado, las mencionadas instancias (Dirección de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual) sí reconocen la notoriedad de un signo cuando ellas previamente ya la han reconocido, por lo que es práctica difundida que al presentarse una resolución expedida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en la cual declaró la notoriedad de un signo, ante la Dirección de Signos Distintivos, ésta última, en base a ello, reconoce la notoriedad de dicho signo. Dichas resoluciones que declaran la notoriedad de un signo deben de tener una antigüedad máxima de 5 años.

3.-) La Notoriedad solo se declaró en el mercado de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional:

En la resolución materia del presente análisis, la notoriedad solo fue declarada para el mercado de origen, esto es, que los medios probatorios presentados por British American Tobacco (Brands) Inc. acreditaron que la marca KENT es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Clasificación Internacional), además de ser una marca de uso constante y extendida a nivel nacional.

Al respecto, cabe precisar que lo más recomendable hubiese sido que se declare también la notoriedad para el mercado en el cual el signo solicitado KENT solicitaba protección, esto es, para productos de la clase 32, ya que de esta forma el análisis de riesgo de confusión y de asociación a fin de vincular los productos de las clases 32 y 34 hubiese sido realizado de una forma distinta a como se realizó en la presente resolución, en la cual se concluyó que no existe vinculación competitiva entre los productos de las clases 32 y 34 de la Clasificación Internacional.

Era necesario establecerse si la implantación ganada en el mercado de origen (clase 34 de la Clasificación Internacional) se extendía al de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, y si, en base a ello, los productos de las clases 34 y 32 de la Clasificación Internacional podían considerarse vinculados al punto de generar problemas de confusión, no concluyendo (como lo hace el precedente objeto de estudio) que no existía vinculación entre los productos de las clases 34 y 32, por lo que no era relevante que se reconociera la notoriedad de la marca KENT para su mercado de origen “*los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado N° 90976*”

es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida”, sino por lo menos para el mercado de los productos de la clase 32, donde British American Tobacco (Brands) Inc. solicitaba protección⁸⁵. En nuestra opinión, hubiese sido saludable que el precedente materia de estudio hubiese podido extender su análisis al reconocimiento de la notoriedad para los productos de la clase 32, de esta manera se hubiera podido justificar la protección de la marca KENT en dicha clase, concluyéndose a su vez la existencia de conexión competitiva entre los productos de la clases 32 y 34.

También es necesario precisar, como una crítica a la parte opositora, que los medios probatorios presentados por British American Tobacco (Brands) Inc. solo estaban dirigidos a demostrar la notoriedad de la marca KENT para productos de la clase 34, mas no en la clase 32, por lo que si la opositora quería era demostrar la vinculación competitiva entre los productos de dichas clases lo recomendable hubiese sido presentar medios probatorios a fin de demostrar la notoriedad en el mercado de los productos de la clase 32.

4.-) Principio de Especialidad ha sido insuficientemente motivado respecto a las marcas notorias:

El principio de Especialidad evita que terceros puedan registrar marcas idénticas o similares para distinguir los mismos productos o servicios que distingue otra marca; pero a su vez, la aplicación de este principio no resuelve el problema que surge cuando un tercero trata de registrar una marca idéntica o muy similar a otra marca registrada para productos o servicios diferentes. A fin de contrarrestar ello y superar el Principio de Especialidad, el derecho de marcas acuñó tradicionalmente el concepto de Marca Renombrada para designar a aquella marca que cuenta con una dosis elevada de reputación y prestigio⁸⁶, y que a diferencia de la marca notoria, la cual requiere un determinado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el cual se desenvuelve, es de pleno conocimiento por el público de diferentes sectores del mercado. Al respecto, el ámbito de protección del artículo 16.3 de ADPIC abarca el riesgo de confusión, pero frente a productos y servicios distintos, las conductas perjudiciales para el renombre, la dilución de la fuerza distintiva y el aprovechamiento de la reputación ajena.

⁸⁵ COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, p, 249.

⁸⁶ COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, p, 245.

De lo antes mencionado, conviene señalar que el Precedente materia de análisis incurre en error, toda vez que si bien establece con carácter general que la protección de las marcas notoriamente conocidas no se encuentra limitada por la aplicación del Principio de Especialidad, ello no equivale necesariamente a decir que el examen comparativo de los signos en conflicto (para efectos del examen de confusión) deba realizarse de forma independiente al examen de vinculación de los productos o servicios que distingan los mismos, mucho menos significa que para tales efectos basta únicamente evaluar si los signos confrontados resultan ser similares o no, sino que debió, aparte de establecer una semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto, realizar un examen más profundo de la conexión competitiva de los productos que distinguían los signos en conflicto.

5.-) No se aplican los criterios de confusión de forma más estricta respecto al riesgo de confusión entre marcas comunes y marcas notoriamente conocidas:

La resolución bajo análisis establece que *“las marcas cuya notoriedad se acredite, deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta”*.

Al respecto, cuando exista una lejanía competitiva entre los productos y servicios que ni incluso pueda ser compensada por la implantación de la marca notoria, es posible que el riesgo de confusión no sea posible ya que el consumidor no podrá verse inducido a error sobre el origen empresarial de los productos o servicios. En estos casos, es necesario realizar un análisis de la figura del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 136 inciso h) de la Decisión 486), por lo que la protección ya no se enfocará sobre el origen empresarial sino sobre la apropiación del valor, del renombre de la marca notoria.

Ahora bien, si el examen de confundibilidad que se estaba llevando a cabo era el del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, el examen de conexión competitiva entre los productos no debía ser el mismo que se realiza sobre marcas comunes, en el cual solo se evalúa si los productos o servicios son los mismos, unos se encuentran comprendidos en otros o si se encuentran vinculados (conexión competitiva), si son complementarios, sustitutos o si cuentan con los mismos canales de comercialización.

En este punto, lo que debió de realizarse era un examen de conexión competitiva más exhaustivo en el cual se hubiera podido establecer la vinculación competitiva de los productos de las clases 32 y 34 tomando en cuenta otros factores a los comúnmente utilizados, como por ejemplo la tendencia a la diversificación de los productos de British American Tobacco (Brands) Inc., su práctica comercial respecto a la concesión de licencias hacia distintos mercados, su merchandising el cual podría realizarse a través de prendas de vestir de la clase 25 o bebidas no alcohólicas de la clase 32 (mercado donde solicitaba protección) donde se podrían haber realizado franquicias o situaciones de auspicio ligadas con este tipo de productos; de esta forma se hubiera podido analizar de una forma realista si la presencia de la marca KENT en el mercado de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional hubiera podido generar problemas respecto al riesgo de confusión con los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional que detentaba el solicitante.

Lo antes mencionado hubiese servido para que, en posteriores casos, cada vez que se declare notorio un signo, se verifique además que los productos que distingue el mismo pueden evidenciar, por ejemplo, una tendencia hacia la diversificación en base, entre otros, a la expansión tecnológica hacia otro mercado, entre otras causas.

Al respecto, la diversificación de marcas es una estrategia a la que las empresas acuden con frecuencia para maximizar sus beneficios. Adecuarse al cambiante entorno del mercado, a unos consumidores más exigentes y estar en forma para competir con las empresas emergentes es todo un reto. En estos tiempos, las razones para que los productos de determinada empresa sean escogidos es ofrecer algo que marque la diferencia y no permitir que la diversificación diluya la imagen que proyecta.

En ese sentido, en los últimos años esa ha sido una nueva tendencia en el sector de los productos de lujo. Las marcas de lujo han ido diversificando su actividad para responder a nuevas necesidades. Esto les ha permitido extenderse a otros mercados con diversos productos o servicios, consiguiendo así superar las adversidades económicas que azotan al mundo entero⁸⁷.

⁸⁷ JARDON CRESPO, Almudena. *Diversificación de marcas de lujo. El caso Armani*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2014. p.3.

6.-) No se explica por qué se consideró que la marca KENT merecía ser protegida por el cauce de la figura de la dilución ni por la del aprovechamiento injusto del prestigio del signo

En este punto, el precedente bajo análisis señala *“La Sala advierte que la marca KENT posee un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de fantasía, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado – conformado únicamente por la denominación KENT – puede diluir la fuerza distintiva de la marca KENT, o su valor comercial o publicitario”*.

Al respecto, sobre el riesgo de dilución, hubiese sido recomendable que se explicase cuáles eran las razones por las cuales correspondía una protección extraordinaria de la marca KENT y no solo tomar como fundamento de dicha protección únicamente que dicha marca era de fantasía⁸⁸. Asimismo, señalar que la marca KENT es una marca de fantasía y que por ello merecía una protección excepcional, en este punto lo consideramos un argumento incompleto, ya que este puede ser solo uno de los requisitos a fin de proteger una marca contra la figura de la dilución.

Sobre este punto, es necesario precisar que, como señala Patricia Gamboa Vilela, el riesgo de dilución se va a presentar cuando estemos frente a marcas que sean conocidas fuera del sector pertinente, pudiendo ser conocidas incluso por el público en general, es decir, las marcas que la doctrina denomina “renombradas”. Ello es necesariamente así toda vez que si consideramos que el valor publicitario de la marca notoria se va a diluir por el hecho que un tercero utilice dicho signo en un producto totalmente distinto a aquel que identifica la marca notoria, la marca debe de ser conocida en el sector al que pertenece el producto ofrecido por el tercero. Si la marca no es conocida en este sector distinto, no habrá nada que proteger porque el consumidor de ese sector no va a establecer asociación alguna con la marca notoria⁸⁹. Ello, en mi opinión, no ocurrió en el precedente materia de estudio, toda vez que la Sala sólo declaró la notoriedad respecto al mercado de origen, es decir, solo en el mercado de los cigarrillos y artículos para fumadores de la clase 34 de la Clasificación Internacional, y por consiguiente estableció que no existe vinculación entre los productos de la clase 32 y 34, por lo que al no existir vinculación entre los productos

⁸⁸ Cfr. COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, p. 250.

⁸⁹ GAMBOA VILELA, Patricia, *La Protección de las...* p. 165.

de dichas clases no se puede concluir que se puede diluir la fuerza distintiva de la marca KENT en la clase 34.

Asimismo, respecto al aprovechamiento injusto del prestigio del signo, el precedente bajo análisis solo señaló *“en el presente caso, el registro del signo solicitado configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT”*, luego de consignar algunas consideraciones doctrinarias respecto al aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

Para la determinación de esta figura, juega un rol importante el renombre de la marca, ya que con ello la marca se hará conocida por terceros los cuales estarán interesados en aprovechar deslealmente la capacidad de demanda sobre los consumidores de una marca renombrada. Existirán casos en los cuales cuanto más próximas sean las áreas de influencia de las marcas confrontadas, más evidente será la intención de la explotación del prestigio del signo.

En nuestra opinión, consideramos que faltó señalar las razones por las cuales se consideró que la marca KENT debía protegerse en base al aprovechamiento injusto del prestigio del signo, por lo que hubiese sido necesario, por ejemplo, que se defina si los productos que distingue la marca KENT en el mercado de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional eran especialmente valorados por los consumidores de los productos de dicha clase o de otras clases, o que debiera sopesarse, de las pruebas presentadas por British American Tobacco (Brands) Inc., consideraciones cualitativas, en cuanto a la imagen, el renombre y otras cualidades subjetivas que podían ser apreciadas por los consumidores sobre dicho signo, y ya no tanto consideraciones cuantitativas.

Asimismo, consideramos que al haberse demostrado que la marca KENT solo era notoria para el mercado de los cigarrillos y artículos para fumadores, de la clase 34 de la Clasificación Internacional, mas no para el mercado donde solicitaba protección (bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Clasificación Internacional), no existía un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, toda vez que una marca notoria solo merecerá protección contra dicho aprovechamiento si es que su notoriedad ha traspasado el sector pertinente de consumidores del mercado de origen, lo cual no fue acreditado por la autoridad en el precedente materia de estudio al concluir que la marca KENT solo era notoria en la clase 34, por lo que, al no haber traspasado el sector pertinente de los consumidores de dicha clase, no se puede concluir que se ha realizado un aprovechamiento indebido del prestigio lo cual afectará a los consumidores de la clase 32, consumidores del mercado en donde la marca no es notoria.

7-) No desarrolla los supuestos en los cuales se deba de probar nuevamente la notoriedad de un signo cuando este ya ha sido declarado notorio con anterioridad

El Precedente de observancia obligatoria materia de análisis desaprovechó la oportunidad a fin de señalar los supuestos en los cuales se deba de probar nuevamente la notoriedad de un signo cuando este ya ha sido declarado notorio con anterioridad, o si es necesario que deba de acreditarse la notoriedad nuevamente respecto de un signo que ha sido declarado notorio anteriormente y la forma de hacerlo.

Al respecto, si bien la Decisión 486 señala la oportunidad en la cual deba de acreditarse la notoriedad de un signo en un procedimiento de registro de marca, tal y como lo ha recogido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante la Resolución N° 0260-2006/TPI-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2006, recaída en el expediente N° 198573-2003, en la cual señaló que “(...) *la Sala considera que (...) no corresponde – en un procedimiento de registro de marca como el presente – evaluar si el signo de la solicitante es o no notoriamente conocido. Dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, en virtud a lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre (...) en el presente caso” (el subrayado es nuestro), no señala las veces que debe de acreditarse la notoriedad de un signo en un cierto período de tiempo.*

En ese sentido, es práctica de la Dirección de Signos Distintivos, en los casos en los cuales ya se ha acreditado previamente la notoriedad de un signo (3 o 4 años previos aproximadamente a la nueva solicitud de declaratoria de notoriedad), que cuando se solicite de nuevo acreditar la notoriedad del mismo signo, que ello se pueda acreditar ya no en base a lo señalado en el artículo 228 de la Decisión 486 sino en base a resoluciones previas de una antigüedad de 3 o 4 años al momento en el cual se solicita la notoriedad, en las cuales ya se haya reconocido a dicho signo como uno notorio, generalmente resoluciones de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual.

En base a ello, hubiese sido recomendable que el Precedente materia de análisis hubiera formalizado la práctica realizada por la primera instancia, esto es, por la Dirección de Signos Distintivos, o que establezca si es necesario probar nuevamente la notoriedad de un signo, tomando en cuenta cierto período de tiempo, o señalar otros supuestos en los cuales es necesario probar nuevamente, o no, la notoriedad de un signo.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, consideramos que dicha problemática se hubiera podido solucionar con la creación de un procedimiento de declaración de notoriedad de marcas, tal y como lo contempla, por ejemplo, la Ley Mexicana de Propiedad Industrial, la cual concede al titular de una marca notoria registrada en México, la certeza de que su signo es poseedor del carácter notorio en dicho país⁹⁰. A fin de obtener la Declaratoria de Notoriedad, el titular de una marca notoria o renombrada puede presentar toda clase de pruebas (excepto la testimonial o confesional) tendientes a demostrar la notoriedad de su marca. Si dicha solicitud cumple con los requisitos relativos a la Declaratoria de Notoriedad consagrados en la Ley de Propiedad Industrial⁹¹, el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial) emite un fallo, el cual en caso resulte ser favorable, expedirá un documento oficial acreditando la Declaratoria de Notoriedad. Otorgada la Declaratoria de Notoriedad, el IMPI presumirá (salvo prueba en contrario) que las circunstancias que originaron la notoriedad subsisten por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición. Al respecto, José Manuel Magaña Rufino señala que el plazo de 5 años otorgado por la Ley de Propiedad Industrial a la vigencia de la Declaratoria de Notoriedad es un período muy corto de tiempo⁹².

En nuestra opinión, consideramos que con ello se hubiera podido cubrir un vacío legal respecto a si es necesario probar nuevamente la notoriedad de una marca a la cual se le reconoció el carácter de notoria previamente, ya que una declaratoria de notoriedad hubiera podido ser suficiente, como medio probatorio, a fin que cualquier persona pueda oponerse en base a una marca que fue declarada notoria previamente, teniendo la certeza que ello ocurrió.

⁹⁰ La fracción III del art. 6 de la Ley de Propiedad Industrial dispone: “*El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelo de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas...*”

⁹¹ Conforme al artículo 98 bis-2 LPI, el solicitante de la Declaratoria de Notoriedad debe aportar los siguientes datos: a) el sector del público que conoce la marca, integrado por los consumidores reales o potenciales; b) los círculos comerciales que identifican la marca; c) la fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero; d) el tiempo de uso continuo de la marca en México; e) los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero; f) los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero; i) el área geográfica de influencia efectiva de la marca; j) el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios distinguidos con la marca durante los últimos 3 años.

⁹² Señala que, en efecto, el artículo 98 bis-3 LPI, para renovar la Declaratoria de Notoriedad, el titular de una marca notoria debe de acreditar nuevamente todos y cada uno de los extremos exigidos en el artículo 98 bis-2 LPI. Señala que esta demostración conlleva un elevado gasto para el solicitante. Por esa razón, considera más adecuado que la vigencia de la Declaratoria de Notoriedad se otorgue por un período de 10 años, renovables. MAGAÑA RUFINO, Jose Manuel, *La Marca Notoria...* p. 225.

Se debe de tener en cuenta que lo antes señalado en cuanto a una declaratoria de notoriedad, si bien no puede ser implementado a través de un precedente de observancia obligatoria, el mismo si puede ser implementado por ley, a través de una iniciativa legislativa.

8-) Participación de la Gerencia de Estudios Económicos respecto de la prueba denominada “Encuesta General al Consumidor de Lima”.

El Precedente materia de estudio, señaló, entre otros, que de la revisión de las pruebas presentadas por la BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., se advierte que:

“Mediante informe N° 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI señaló que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor de Lima” presentado por la opositora no incluye aspectos metodológicos y, además, su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicación de la encuesta.

Al respecto, cabe precisar que un informe como el elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos solo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida, puesto que es la autoridad competente la encargada de decidir sobre ella.

En el presente caso, la encuesta presentada por la opositora, y que fue realizada por APOYO a 2000 fumadores entre 18 y 64 años, muestra que el conocimiento y la recordación de la marca KENT por parte de los consumidores se ha incrementado entre el año 2003 y 2007, lo cual sería consecuencia de la amplia inversión en publicidad y promoción. En tal sentido, queda demostrada la implantación de la marca KENT en los consumidores”. (el subrayado es mío).

Como bien se señala en los hechos del presente Precedente materia de análisis, la Oficina de Signos Distintivos (hoy Dirección de Signos Distintivos), solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI emitir un informe respecto del documento denominado “Encuesta General al Consumidor de Lima” a fin de conocer una opinión previa respecto de dicho medio probatorio. Una vez la Gerencia de Estudios Económicos emitió el informe, la Oficina de Signos Distintivos emitió la resolución de primera instancia donde señaló que de la evaluación conjunta de los medios probatorios presentados (entre ellos la mencionada encuesta), se advirtió que éstos resultaban

insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT tenga la calidad de notoriamente conocida.

Al respecto, consideramos que la Dirección de Signos Distintivos hizo lo correcto al solicitar un informe a la mencionada gerencia, toda vez que nada obsta a la autoridad competente a solicitar información u opinión a los órganos de apoyo de dicha institución respecto de la validez de algún medio probatorio o para poder apreciar de mejor modo determinadas pruebas que por su contenido técnico requieran de una lectura apropiada de especialistas en ese tema, lo cual a su vez conllevará a realizar un mejor análisis sobre la prueba presentada.

Por el contrario, no consideramos correcto que la Sala de Propiedad Intelectual haya desvirtuado el informe realizado por la Gerencia de Estudios Económicos, solo señalando que *“solo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida”* sin alguna motivación adicional que permita comprender realmente por qué dicha prueba debía ser tomada en cuenta.

En nuestra opinión, dicha encuesta no debió ser tomada en cuenta en el análisis que realizó la Sala de Propiedad Intelectual a fin de, entre otros medios probatorios presentados, declarar la notoriedad de la marca KENT, toda vez que era evidente que dicho medio probatorio no había sido realizado sobre evidencia confiable que refleje de modo indubitable la forma de pensar de los consumidores y el comportamiento de un mercado determinado, así como no incluir aspectos metodológicos necesarios para analizar los resultados estadísticos presentados, además de ser imprecisa al no reportar el margen de error.

Consideramos que, si es que se solicita opinión a otra área del INDECOPI respecto de determinado tema, dicha opinión deba servir de fundamento a fin de poder resolver de forma válida determinado caso, ya que no tendría sentido solicitar informes para luego prescindir de los mismos.

VII. Conclusiones

El Precedente materia de análisis, es el precedente actual en el Perú sobre los criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como se debe de aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Al respecto, la línea jurisprudencial de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha tratado, a través de los Precedentes de Observancia Obligatoria, resolver problemas particulares interpretando de carácter general el sentido de la norma a fin de tomar en cuenta la interpretación y aplicación de ciertas normas de Propiedad Intelectual, como es el caso de la interpretación y aplicación de nuestra norma respecto a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Cabe precisar que, actualmente el INDECOPI, en materia de marcas, cuenta con 08 precedentes de observancia obligatoria (incluyendo el último precedente – Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2016- respecto a la nueva interpretación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 referido a la cancelación parcial de productos o servicios de una marca la cual modifica parcialmente el precedente de observancia obligatoria emitido mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 08 de noviembre de 2005), siendo el precedente de observancia obligatoria materia del presente análisis, uno de ellos.

Sin embargo, es necesario precisar que, al evaluar y decidir que determinada resolución emanada de la autoridad del país en materia de Propiedad Intelectual será la que sirva como directriz al momento de analizar la norma a efectos de resolver problemas particulares, requiere que dicha resolución sea una que establezca, de forma general, cómo se debe de realizar la interpretación de la norma, agregando elementos de juicio o precisándolos a fin de poder resolver un problema específico en futuros casos.

Al respecto, consideramos que si bien el Precedente de observancia obligatoria materia del presente análisis, ha intentado establecer una estructura de análisis de los criterios que deben de tomarse en cuenta a fin que una marca pueda ser considerada como notoriamente conocida, así como interpretar el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pudo realizar una mejor motivación respecto a algunos aspectos importantes en el análisis de una figura tan compleja como la marca notoria, como por ejemplo, una mejor motivación respecto a la dilución y al aprovechamiento injusto del

prestigio de los signos, o plantear una forma de realizar un examen de vinculación competitiva diferente respecto de productos o servicios que no se consideren vinculados, dentro del contexto del reconocimiento de una marca como notoria, para lo cual se pueda valer de otros aspectos como las tendencias a la diversificación de determinados productos o servicios en el mercado actual, el merchandising, las eventuales franquicias o potenciales situaciones de auspicio de determinado tipo de productos o servicios, o en que supuestos se debe de probar nuevamente la notoriedad cuando esta ya ha sido declarada (por ejemplo el tiempo máximo y circunstancias que deben de verificarse desde su declaratoria hasta la nueva fecha en que sea exigible la demostración de que sigue gozando de esa calidad), entre otros.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe precisar que el Precedente analizado establece importantes criterios como por ejemplo, señalar expresamente que la notoriedad debe de ser acreditada en el expediente en el que se invoca, la prueba de notoriedad, las definiciones de reproducción, imitación, traducción, transcripción y transliteración respecto a las marcas notorias, señalar de forma expresa que los criterios para evaluar un posible riesgo de confusión entre un signo común y una marca notoria son los mismos pero tales criterios deben de ser aplicados de forma más estricta (por más que no lo aplicó en el presente caso), reitera lo señalado en la Decisión 486 respecto a que a fin de declarar una marca como notoria, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, siendo tampoco necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro peruano.

BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ A. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi, Navarra, 2006.

BERCOVITZ A. *Marca Notoria y Marca Renombrada en el Derecho Español*, en Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a J. Delicado. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, España, 1996.

BERCOVITZ, A. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Navarra, 2002.

BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS Guillermo, *Derecho de Marcas*, tomo II, Buenos Aires, Heliasta, 1989.

CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de Marcas*. Editorial Reus, Buenos Aires, 2007.

COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE PROPIEDAD INTELECUAL “Comentario al Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 09 de noviembre de 2009, referido a ciertos aspectos vinculados con la notoriedad de las marcas a la luz de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, Lima, Perú.

FERNANDEZ NOVOA, C.; *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.

FERNANDEZ-NOVOA C. *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Barcelona, 2004.

GAMBOA VILELA, Patricia. *La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino*. Revista Foro Jurídico 6 de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

JARDON CRESPO, Almudena. *Diversificación de marcas de lujo. El caso Armani*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2014.

LASTRES, Otero. *Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notorias y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, Porrúa México – Universidad Panamericana, México, 2010.

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A., SOUCASSE, Gabriela M. *Derecho de Marcas*. Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000.

MASSAGUER J. y MONTEAGUDO M. “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio en el acuerdo sobre los ADPIC” en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio*, Madrid, 1997.

METKE, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Baker & McKenzie, Bogotá, 2001.

MONTEAGUDO M. *La protección de la Marca Renombrada*, Civitas, Madrid, 1995.

OJAM, Juan C. y COLOMBO, Rita E. *El requisito legal de uso de las marcas notorias*. Cuadernos de Propiedad Intelectual N° 3. Editorial Ad-Hoc, 1ra edición, Buenos Aires, 2007.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo- Perrot, 2da edición, Buenos Aires, 1995.

OTAMENDI, Jorge, “*Derecho de Marcas*”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.

PACÓN, Ana María. *Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación*. Revista Derecho N° 47, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.

PACÓN, Ana María. *Implicancias de TRIPS en el Derecho de Marcas*. Revista Themis N° 36.

SCHIANTARELLI, Juan Pablo, “*La Problemática en torno a la Notoriedad: El Precedente de INDECOPI sobre marcas notoriamente conocidas*”, Diplomado en Propiedad Intelectual y Competencia, Lima, Perú, 2011.

VILLACRESES, Francisco, “*La Marca Notoria en la CAN*”, Ediciones Abya-Yala, Corporación Editora Nacional, Serie Magister Volumen 84, Quito, 2008.