

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO EMPRESARIAL



Universitat Autònoma de Barcelona

**LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE,
SUS CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES, Y ESTUDIO COMPARATIVO
DESDE UNA VISIÓN DEL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LA COMUNIDAD ANDINA Y LA LEY DE MARCAS ESPAÑOLA**

**Trabajo de Fin de Máster presentado por Gloria Andrea Navea Sánchez-Cerro,
realizado bajo la dirección de la Dra. María Isabel Martínez Jiménez, Catedrática de
Derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora del
Máster Oficial en Derecho Empresarial.**

Barcelona, 2017

INDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO I.....	9
MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	9
1. Derecho Internacional: Convenio de la Unión de Paris, Reconocimiento conjunto relativo a disposiciones sobre la protección de las marcas notorias, y, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	9
2. Derecho Comunitario Europeo: Directiva 89/104 CEE, de 21 de diciembre de 1988, y Reglamento (CE) num. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993.....	16
3. Derecho Español: Ley 17/2001, de Marcas.	24
4. Derecho de la Comunidad Andina: Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial.	27
5. Derecho Peruano: Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba “Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”	33
CAPITULO II	37
CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS	37
6. Concepto, funciones y características de la Marca	37
7. Importancia y diferencias entre las marcas Notorias y Renombradas	42
7.1. La importancia de las marcas Notorias y Renombradas	42
7.2. Peculiaridades de la Marca Notoria	46
7.3. Peculiaridades de la Marca Renombrada	49
7.4. Breve explicación del deslinde entre la marca Notoria y Renombrada	53
8. Importancia de la distinción entre una marca notoria y renombrada	57
8.1. Rompimiento del Principio de especialidad.....	57
8.2. Protección de las marcas notorias y renombradas	59
CAPITULO III.....	67

TRATAMIENTO DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS BAJO LOS ALCANCES DE: LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS, LA LEGISLACIÓN DE MARCAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, Y EL DERECHO MARCARIO PERUANO.....	67
9. Las marcas Notorias y Renombradas en la Ley Marcaria Española.....	67
9.1. De las marcas Notorias dentro de la Ley 17/2001	67
9.2. De las Marcas Renombradas dentro de la Ley 17/2001.....	72
9.3. Protección de las marcas notorias y renombradas en la Ley de marcas española	76
9.4. Las marcas Notorias y Renombradas a la luz del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso- Administrativo	82
9.5. Otras consideraciones adicionales de las marcas Notorias y Renombradas dentro de la actual Ley de Marcas Española.....	93
10. La marca Notoria y Renombrada en el Régimen común de la Comunidad Andina.	94
10.1. La marca Notoria no registrada en el régimen común de la Comunidad Andina.	98
10.2. La marca Renombrada en el régimen común de la Comunidad Andina.	99
11. La Marca Notoria en el Perú a través del régimen de la Comunidad Andina.	103
11.1. El Precedente de observancia vinculando: Precedente Kent.	103
11.2. Otras consideraciones adicionales de la marca Notoria.....	114
CONCLUSIONES	117
BIBLIOGRAFÍA	127
1. DOCTRINA	127
2. LEGISLACIÓN	133
2.1 Comunidad Andina	133
2.2 Convenios Internacionales	133
2.3 Derecho Comunitario.....	134
2.4 España	135
2.5 Perú	135
3. JURISPRUDENCIA	135
3.1 Comunidad Andina	135
3.2 Derecho Comunitario.....	136
3.3 España	137
3.4 Perú	137
4. OTROS DOCUMENTOS	138

ABREVIATURAS

ANDEMA	Asociación Nacional de la Defensa de la Marca.
APDIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual.
AIPPI	Asociación Internacional para la protección de la propiedad industrial.
CAN	Comunidad Andina.
CCM	Consejo del Comercio de Mercancías.
CE	Comunidad Europea.
CEE	Comunidad Económica Europea.
CSD	Comisión de Signos Distintivos.
CUP	Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.
GATT	Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
IP	Proceso Interno.
Num	Número.
PAG	Página.
PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú.
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC	Organización Mundial del Comercio.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
TLC	Tratado de Libre Comercio.
TLT	Tratado sobre el Derecho de Marcas.
TPI	Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
RMC	Reglamento de Marca Comunitaria.
SAI	Sistema Andino de Integración.
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.

INTRODUCCIÓN

La marca es un signo distintivo de gran importancia a nivel mundial, pues con ella cualquier empresario o conjunto de empresas pueden reforzar su posición en el mercado captando a clientes actuales o potenciales, distinguiéndose de su competencia, y defendiendo los intereses de los empresarios así como de los consumidores quienes del mismo modo podrán verse perjudicados por la confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que con la marca se distinguen.

De este modo es claro que, un signo marcario podría significar un activo imprescindible e importante para las empresas al ser el principal medio de captación y atracción de los diferentes consumidores. Esto último es el caso de las marcas notorias y renombradas, que tienen como especial característica, entre otras, el haberse insertado en el conocimiento de un público de consumidores interesado y sector económico determinado así como dentro del público en general sin importar el sector al que dichos signos pertenecen, y el poder romper toda clase de principios por los que se rige el sistema marcario de los diferentes países, entre ellos España y Perú. De manera que, los titulares de las marcas notorias y renombradas buscaran posicionar dichos signos con el propósito de alcanzar un reconocimiento importante a nivel internacional habiendo para ello invertido considerables cantidades de dinero ya sea en publicidad o mejorando los distintos productos o servicios que con estos signos distintivos cada vez más valiosos se distinguen, y, beneficiando no solo a sus titulares sino también a los consumidores al generar competencia entre los diferentes agentes económicos. Siendo así es un hecho indiscutible que en la actualidad las marcas notorias y renombradas están teniendo una injerencia importante a nivel mundial, siendo por tanto cada día más necesaria su protección frente al intento de aprovechamiento, explotación, y apoderamiento por parte de terceros quienes sin efectuar esfuerzo alguno buscarán obtener un provecho indebido.

Sin perjuicio de ello, dentro de esta clase de signos se esconde una problemática jurídica que radica en la falta de precisión de los conceptos de notoriedad y renombre, los cuáles ni la doctrina ni la jurisprudencia han podido brindar un significado que permita efectuar su diferenciación y por ende determinar su nivel de protección. De este modo es de precisar

que, al existir dentro de un ordenamiento jurídico marcas notorias y renombradas será importante que el juzgador en cada caso concreto señale si se está ante uno u otro signo, ya que así, como se mencionó, se podrá determinar el alcance de protección de cada signo contra el riesgo de dilución, aprovechamiento indebido del prestigio de la marca y el riesgo de confusión, lo que permitirá poder conocer el grado de rompimiento del principio de especialidad. Por lo tanto, en el presente trabajo lo que se buscará será establecer si es o no relevante efectuar una diferenciación entre una marca notoria o renombrada, y si en caso ello sea negativo eliminar la existencia de la marca renombrada colocándola en la misma posición de las marcas notorias, pero teniendo presente su especial posición.

Ahora bien, la absolución de la problemática mencionada se efectuará teniendo presente el marco normativo que dio paso al nacimiento de estas ~~clases de marcas~~, conociendo sus características y particularidades especiales, y ^{en} base a un análisis comparativo entre dos legislaciones, que aunque similares en muchos aspectos relacionados con su tratamiento, diferentes en cuanto a que uno de ellos no contempla en su legislación a las marcas renombradas. Así pues, dentro del primer supuesto se encuentra la normativa española sobre propiedad industrial y en el segundo el régimen de propiedad industrial de la comunidad andina al que pertenece el sistema normativo peruano en materia de propiedad industrial. Por ende, para efectos de la resolución a los cuestionamientos formulados hemos dividido el presente trabajo en tres capítulos.

El primer capítulo se referirá al marco normativo general aplicable a las marcas notorias y renombradas que será trabajado desde distintos planos jurídicos siendo éstos los siguientes: (i) El Derecho Internacional, a la luz de una serie de dispositivos normativos y agentes internacionales en materia de propiedad industrial, tales como, el Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, el Reconocimiento conjunto relativo a disposiciones sobre la protección de las marcas notorias, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que pretende dar reconocimiento a la marca renombrada, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y la Organización Mundial del Comercio; (ii) El Derecho Comunitario Europeo, cuyo fin ha sido buscar un acercamiento y armonización de las leyes nacionales así como de la jurisprudencia de los diversos tribunales de los países que conforman la Comunidad Europea que, con el tiempo

dará nacimiento a una serie de directivas y reglamentos para el acercamiento de las legislaciones de los estados de dicha Comunidad. De tal forma es importante precisar que, será en base a los esfuerzos mencionados que en el año 2001 se dará lugar a la unificación de la actual Ley 17/2001 de Marcas Española con las disposiciones comunitarias de la Unión Europea y con ello a la protección reforzada de las marcas tanto notorias como renombradas; (iii) El Derecho Español, en este acápite se podrán apreciar las razones que justificaron la reforma de la Ley 32/1998, de Marcas, que dio paso a la actual Ley 17/2001, de Marcas, considerada como una de las legislaciones más avanzadas en la protección de las marcas notorias y renombradas que, incluso, establece o intenta establecer una definición de estos conceptos; (iv) El Derecho de la Comunidad Andina en materia de propiedad industrial, cuyas normas son aplicables a todos los países que conforman dicha comunidad, entre el que se encuentra Perú, y que posee una legislación especial en materia de propiedad industrial como lo es la Decisión 486 – Régimen común de la propiedad industrial; finalmente, (v) El Derecho peruano, cuyo dispositivo normativo aplicable en materia de propiedad industrial es el Decreto Legislativo 1075 que complementa la Decisión 486, previamente mencionada.

En el segundo capítulo podrá notarse una explicación clara y detallada de las marcas notorias y renombradas, pudiendo observarse la definición y diferenciación de esta clase de marcas así como su importancia dentro del mercado y lo que significa el rompimiento del principio de especialidad. Del mismo modo, se explicará la protección que reciben las marcas notorias y renombradas contra el riesgo de confusión, dilución de la fuerza distintiva, y aprovechamiento indebido del prestigio adquirido.

En el tercer y último capítulo, una vez explicado el porqué de la importancia de las marcas notorias y renombradas, y con ello los distintos elementos que rodean a estos signos se procederá a indicar el tratamiento de las marcas notorias y renombradas bajo los alcances de la actual Ley de Marcas Española y la legislación de propiedad industrial de la Comunidad Andina que contiene el derecho marcario peruano. En definitiva, lo que se buscará será efectuar un análisis a través de las normas internas de España y Perú y en base a la jurisprudencia de cada país.

Es de acotar que, el interés por la presente materia de investigación se debió a que en la legislación de la Comunidad Andina, que es directamente aplicable al ordenamiento jurídico peruano, no existe un tratamiento claro sobre el alcance e importancia de las marcas renombradas como si sucede en el Reino de España cuya legislación es considerada como una de las más avanzadas en la protección de las marcas notorias y renombradas. Sin embargo, aun así existe la duda sobre la necesidad de regular de manera distinta a las marcas renombradas en comparación con las marcas notorias. A continuación damos paso al análisis mencionado.

CAPITULO I

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

1. **Derecho Internacional: Convenio de la Unión de Paris, Reconocimiento conjunto relativo a disposiciones sobre la protección de las marcas notorias, y, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual**

Los signos distintivos en general, entre los que se encuentran las marcas, a lo largo de la historia han tenido una importancia trascendental que se remonta desde prácticas muy antiguas. De este modo es posible apreciar como en épocas muy lejanas algunos artesanos firmaban sus productos elaborados a base de cerámica, o al marcado de ganado que dio origen a la palabra "*brand*" cuya traducción al español se deriva del verbo "quemar"; o como a fines de la Edad Media se dio paso a las marcas obligatorias que en dichas épocas sirvieron para identificar a las compañías; o como en la época del renacimiento surgió la práctica de usar marcas¹; entre otros sucesos posteriores que significaron el nacimiento de las marcas, como es el caso de la utilización de estos signos por las monarquías, y tras la revolución industrial por las empresas quienes empezarán a darle nombre a sus productos, un claro ejemplo de esto último se dio en 1875 con el registro de la cerveza inglesa "Bass" bajo la denominación "marca de cerveza"².

Por ello fue que el 20 de marzo de 1883 se adoptó el Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial³ (Convenio de Paris), el mismo que tiene aplicación

¹ Econlink (30 de Mayo de 2014), "1.1. Origen y Evolución Histórica del surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas", en <https://www.econlink.com.ar/marcas-colectivas-1> (visitado el 17 de Mayo de 2017). Es importante acotar que, el Renacimiento es un nombre que tiene sus orígenes en un movimiento cultural nacido en el campo de las artes y las ciencias humanas y naturales en Europa Occidental, específicamente en Italia, entre los siglos XV y XVI, el cual dará paso a la Edad Moderna tras la transformación de la sociedad preindustrial, rural, y tradicional en una sociedad industrial y urbana que tuvo sus orígenes tras la Revolución Industrial y el triunfo del capitalismo. *Vid.* BARBOSA NIÑO, D.F., "Renacimiento y modernidad", publicado el 25 de octubre de 2012, en <http://dabani0806.blogspot.com.es/> (visitado el 17 de mayo de 2017).

² El Mercurio Mediacycenter, "La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno", publicado el 16 de mayo de 2016, en <http://www.elmercuriomediacycenter.cl/> (visitado el 17 de mayo de 2017).

³ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 2 de junio de 1911, La Haya el 06 de noviembre de 1925, Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967, y

en 176 países contratantes, entre los que se encuentran España⁴ y Perú⁵. Con el referido documento se establecieron criterios mínimos de protección en materia de Propiedad Industrial al que deben ajustarse las legislaciones internas de los países a él adscritos. Es de precisar que, de dicho convenio surgieron una infinidad de convenios sectoriales o por materias⁶ que actualmente repercuten en distintos dispositivos normativos a nivel internacional buscando proteger, entre otros, el goodwill y la difusión de las marcas fuera de las fronteras nacionales⁷.

Con relación a las marcas notorias, el artículo 6° bis⁸ del Convenio de París⁹ constituye el primer antecedente seguro, cierto, y firme de protección de las marcas notorias a nivel

enmendado el 28 de septiembre de 1979. (Información extraída del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf. (visitado el 17 de noviembre de 2016). Por otro lado, el Convenio de París tiene disposiciones fundamentales que pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. El trato nacional se refiere a que los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales.

⁴ España firmó el Convenio de París el 20 de marzo de 1883 y lo ratificó el 06 de junio de 1884 entrando en vigor el 07 de julio de 1884. Asimismo, ratificó el Acta de Estocolmo el 10 de enero de 1972, firmó el Acta de Lisboa el 31 de octubre de 1958, se adhirió al Acta de Londres el 20 de diciembre de 1955, y ratificó el Acta de La Haya el 01 de mayo de 1928 sobre registro internacional de modelos y dibujos industriales.

(Información extraída de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (visitado el 17 de noviembre de 2016).

⁵ Perú se adhirió al Convenio de París el 11 de enero de 1995 entrando en vigor el 11 de abril de 1995. Asimismo se adhirió al Acta de Estocolmo el 11 de enero de 1995, que entro en vigor el 11 de abril del mismo año. (Información extraída de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/>. Visitado el 17 de noviembre de 2016).

⁶ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17. La Propiedad Industrial e Intelectual. (I). Teoría General. Signos Distintivos", en URÍA, R. y MENÉNDEZ A., *Curso de Derecho Mercantil I*, Estudio colectivo, Civitas, Madrid, 1999, p. 359.

⁷ VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas en la comunidad andina*, Maestría en derecho de mercado, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2004, p.7, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2613> (visitado el 14 de marzo de 2017). Es de precisar que, la tesis en mención fue publicada pudiendo consultarse dicha obra en: VILLACRESES REAL, F., *La marca notoria en la CAN*, Corporación Editora Nacional, Ediciones Abya- Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, Serie Magister Volumen 84, Quito, 2008, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/> (visitado el 14 de marzo de 2017).

⁸ Según el artículo 6 bis del Convenio de París, los países de la Unión, refiriéndose a la Unión de París, se comprometen, ya sea de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro, así como a prohibir el uso de aquellas marcas de fábrica o de comercio que constituyan la reproducción, imitación o traducción, y que en virtud de ello sea susceptible de crear confusión con una marca registrada en algún país del Convenio o donde se estime su uso. La autoridad competente del país del registro o del uso podrá determinar y estimar la notoriedad de la marca y su utilización por parte de terceros para productos idénticos o similares. Del mismo modo podrá determinar si la parte esencial de la marca constituye la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación que sea susceptible de crear confusión con ésta. La reclamación de la anulación de la marca registrada y confundible con la marca notoriamente conocida deberá efectuarse en un plazo mínimo de cinco años contados a partir de la fecha de registro. Sin perjuicio de ello, no existirá un plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe.

internacional, el cual precisa y reconoce el concepto de notoriedad señalando, a grandes rasgos, que se podrá prohibir, invalidar o rehusar el uso y registro de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, y que sea susceptible de crear confusión con una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare que la misma ^{sea} ~~es~~ allí notoriamente conocida. Del mismo modo, el referido artículo establece que deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de la marca¹⁰. El artículo 6 bis del Convenio de París otorga al titular de una marca notoria tres facultades: (i) poder dirigirse ante la autoridad competente donde la marca es notoriamente conocida para que rechace el registro de una marca solicitada por un tercero que constituya una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria; (ii) solicitar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante a la marca notoria; y, (iii) ejercitar las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de la marca que resulta ser confundible con la marca notoriamente conocida. La norma en cuestión se refiere solamente a las marcas de fábrica y de comercio más no a las de servicio, pero los Estados miembros del Convenio podrán decidir brindarles o no protección. Ahora bien, la protección indicada se limita a los casos en donde se genere confusión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y no para productos diferentes¹¹.

Así pues del Convenio de París y de determinadas revisiones del mismo, como es el caso de la Conferencia de revisión del Convenio de París celebrada en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, se observa que dicho documento solo protege a las marcas notoriamente conocidas y dentro de los límites del principio de especialidad sin haberse introducido ninguna disposición protectora a las marcas renombradas¹². Posteriormente, y

⁹ El texto legal de la norma fue introducido en la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925, modificado posteriormente por las Conferencias de Londres en 1934, Lisboa en 1958 y Estocolmo. La protección del Convenio de París tuvo como propósito evitar que se consolide ilegítimamente un derecho de Propiedad Industrial buscando garantizar al titular del derecho el ejercicio de acciones encaminadas, entre otras, a invalidar el registro, siendo el Convenio una de las primeras legislaciones internacionales en intentar proteger los derechos de los titulares de las marcas notorias. VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...*, op. cit., p.84 (visitado el 14 de marzo de 2017).

¹⁰ Vid. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (visitado el 18 de noviembre de 2016).

¹¹ PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación", en *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, n° 47, 1993, pp. 313 y 314.

¹² SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid, 2001, p. 30. La catedrática Etienne Sanz de Acedo precisa que las tentativas de protección de la marca renombrada se remonta al Congreso de la AIPPI (Asociación Internacional para la

Ver revisión de
propiedades

SIN embargo

debido

antes ultimas

conexion competitiva

lo que no guardan relacion con

si no poseen aquellos los mismos o similares

tenian la posibilidad o
potestad de

de mercancías
ambos son signos
se combinaron de
signos que se utilizan
para distinguir
los bienes o
servicios de una
empresa o de
los de otras

con la asimilación del Convenio de París en los diferentes ordenamientos jurídicos surgieron una serie de dispositivos normativos dotándole a la Unión de París una Asamblea y un Comité Ejecutivo, y, correspondiéndole a la primera establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en lo que respecta a la Unión de París.

Por otra parte, la OMPI constituye un foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, siendo un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado que cuenta con 189 Estados miembros cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual. De igual manera, la OMPI es el organismo responsable de registrar las marcas internacionales¹³, al cual se adhirió España¹⁴ en 1970 y Perú¹⁵ en 1980, encargándose de administrar 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI, el Convenio de París, entre

protección de la propiedad industrial o su traducción en inglés International Association for the Protection of Intellectual Property) celebrado en Bruselas en 1954, en donde se habría adoptado una Resolución por la cual se proponía la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 6 bis del Convenio de París tendente a proteger las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad en aquellos casos en los cuáles el uso del signo por un tercero pudiera generar confusión, aprovechamiento indebido o perjuicio efectivo al carácter distintivo o del poder atractivo de la marca anterior. Asimismo, se propusieron y discutieron tres opciones para: 1) introducir la protección de las marcas renombradas en el artículo bajo comentario, 2) introducir un nuevo apartado en el artículo 10 bis del Convenio de París, o, 3) crear un nuevo artículo. Sin embargo, pese a que el Comité de Redacción llegó a proponer un nuevo artículo 10 ter, la propuesta de protección de la marca renombrada no llegó a prosperar.

¹³ El autor CASADO CERVIÑO indica que, a nivel internacional a través del sistema de registro internacional de marcas previsto en el Arreglo de Madrid y su Protocolo, los nacionales de los países firmantes o las empresas establecidas pueden presentar una solicitud de protección de su marca en cualquiera de los países signatarios de dicho Arreglo o de su Protocolo y así beneficiarse de dicho sistema internacional. *Vid.* CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 36.

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (visitado el 18 de noviembre de 2016). Cabe mencionar que, España se adhirió a los siguientes tratados de propiedad industrial en materia de marcas administrados por la OMPI: Convenio de París en vigor el 7 de julio de 1884; Arreglo de Madrid (marcas) en vigor el 15 de julio de 1892, relativo al registro internacional de marcas; Arreglo de Niza en vigor el 08 de abril de 1961; Convenio de la OMPI en vigor el 26 de abril de 1970; Protocolo de Madrid en vigor el 01 de diciembre de 1995, relativo al Registro internacional de marcas; Tratado de Singapur en vigor el 18 de mayo de 2009, sobre el Derecho de marcas; Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) en vigor el 17 de marzo de 1999; entre otros.

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (visitado el 18 de noviembre de 2016). Cabe mencionar que, Perú se adhirió a los siguientes tratados de propiedad industrial en materia de marcas administrados por la OMPI: Convenio de la OMPI en vigor el 04 de septiembre de 1980; Convenio de París en vigor el 11 de abril de 1995; Tratado de Nairobi no se menciona fecha de vigor, sobre la protección del signo olímpico; Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) en vigor el 06 de noviembre de 2009; entre otros.

¿Qué dice? Su objetivo es armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, por lo que se establece procedimiento simplificado y unificado relativo a la presentación de solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones que resulten menos complejos y más previsibles. Vid. www.wipo.int/treaties/es/ip/TLT/summary_TLT.html.

otros¹⁶. Por consiguiente, el objetivo común tanto del personal de la OMPI, los Estados miembros, y los sectores interesados fue lograr y alcanzar un sistema de Propiedad Intelectual eficiente y accesible que genere un beneficio para todos¹⁷.

Sin perjuicio de las normativas a las que se han hecho referencia, los sistemas marcarios han tenido que modificar sus legislaciones internas a éstas normas internacionales, siendo ese el caso de España y Perú quienes además de tener en consideración las disposiciones del Convenio de París y los tratados internacionales diversos han tenido presente, entre otros, la Recomendación conjunta relativa a disposiciones sobre la protección de las marcas notorias reconocidas¹⁸ (Recomendación OMPI), el cual fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI¹⁹. En la referida Recomendación OMPI se establecieron una serie de consejos y/o sugerencias propuestas por las Asambleas mencionadas para que sean adoptadas por los estados miembros para la protección de las marcas notoriamente conocidas, así pues, dentro de la Recomendación OMPI se encuentran: los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida y los alcances de protección que deben recibir las marcas notoriamente conocidas²⁰. La Recomendación OMPI propone que se tenga presente cualquier circunstancia de la que se infiera que una marca es notoriamente conocida y sugiere que la autoridad respectiva y competente tome en cuenta la particular información relativa a una serie de factores que se

¹⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (visitado el 18 de noviembre de 2016). En la página materia de consulta se podrá observar que la OMPI administra, entre otros, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

¹⁷ *Vid.* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en <http://www.wipo.int/portal/es/> (Visitado el 16 de enero de 2017).

¹⁸ Según la Recomendación OMPI es la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de propiedad industrial, y considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados.

¹⁹ LEMA DEvesa, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad y Renombre de la Marca", en: FERNANDEZ LOPEZ, J. M. (Dir.), *Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho Judicial 49-2003, Consejo General del Poder Judicial Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2004, p. 293. Cabe señalar que, la regulación contenida en la Decisión 486 del Régimen Común de la Comunidad Andina, cuya explicación se dará a conocer más adelante, tiene como fundamento de manera general el ADPIC y particularmente la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que como se indicó fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en 1999, en la que un Comité de Expertos delineó los parámetros sobre los alcances y limitaciones de las marcas notoria. *Vid.* VILLACRESES RÉAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...*, *op. cit.*, p. 11 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁰ Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente Conocidas, en: <http://www.wipo.int>. También se puede consultar en: FERNANDEZ- NOVOA, C., y GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de Marcas. Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*. Marcial Pons, Madrid, 2001.

Sobre el particular,

pueden observar en el artículo 2° del referido instrumento. ~~Dichos autores establecen también que algunas legislaciones de marcas introducen parámetros para la determinación de marcas notorias que suelen ser transcripciones íntegras de la Recomendación OMPI, y, otras legislaciones incorporan distintos parámetros a los indicados en la Recomendación OMPI.~~ Asimismo afirman ~~que, de acuerdo a las Recomendaciones~~ ^{OMPI} ~~el conocimiento de la marca no es un posible resultante del alcance geográfico del uso o de otras causas sino que aquí pasa a ser un factor más a considerar para la determinación de la condición de marca notoria.~~ ~~X~~ Por último indican que, la Recomendación OMPI no llega a definir qué es notoriedad y no utiliza el término renombre²¹.

Sin perjuicio de lo expuesto y siguiendo con la asimilación de las normas internacionales, en el plano jurídico la adhesión de los países a la Organización Mundial del Comercio²² (OMC), cuyo responsable es el Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) y que además se encuentra integrado por representantes de todos los países miembros²³ de la mencionada Organización²⁴, en la Ronda de Uruguay iniciada en 1986 y concluida con el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio celebrado el 15 de abril de 1994 en Marrakesh se abordó el estudio de una regulación conjunta para los más de 100 países miembros bajo la denominación unitaria sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual (APDIC) cristalizado en un Código o instrumento internacional que contiene los derechos de propiedad intelectual e industrial llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (Acuerdo APDIC), relacionados con el Comercio²⁵. A todo ello, en el particular sobre marcas notorias y renombradas, el Anexo 1 C del Acuerdo APDIC

²¹ NOMEN CALVET, E., y MONTAÑA MATOSAS, J., *Evaluación del renombre y la notoriedad de marcas*. Instituto de análisis de intangibles, Madrid, 2007, pp. 26 a 30.

²² Antes conocido con el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT. Al respecto, a decir de VILLACRECES, una de las finalidades del GATT 1994 fue la adopción de medidas que reduzcan las barreras en el comercio y las distorsiones que afectan la competencia internacional, siendo uno de los pilares fundamentales del GATT el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). *Vid.* VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit.*, p. 72 y 93 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²³ España 1° de enero de 1995 (GATT: 29 de agosto de 1963) y Perú 1° de enero de 1995 (GATT: 7 de octubre de 1951). Consultar en: <https://www.wto.org/spanish/>. Visitado el 21 de noviembre de 2016.

²⁴ *Vid.* Organización Mundial del Comercio, en: <https://www.wto.org>. Visitado el 21 de noviembre de 2016. La Organización Mundial del Comercio funciona desde el año 1995, y es el resultado de la Ronda de Uruguay, la que concluyó en Marruecos en el año 1994 en donde se consolidó el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio - GATT - 1994, como un tratado multilateral del que forman parte la gran mayoría de países del mundo. *Vid.* VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit.*, p. 93 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁵ PÉREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17. La Propiedad industrial e Intelectual...*op. cit.*, p. 355.

buscó otorgar mayor protección a las distintas modalidades de propiedad intelectual respecto de convenios y tratados anteriormente suscritos conociéndosele como PARIS PLUS²⁶.

Por otro lado, el Acuerdo APDIC obligó a los países miembros de la OMC a promulgar normas internas que se ajusten a sus estándares o lineamientos mínimos exigidos debiéndose tutelar los derechos de propiedad industrial²⁷. La marca notoria se encuentra regulada en el numeral 2 y 3 del artículo 16^o²⁸ y en el numeral 7 del artículo 24^o, como se puede observar de dichos artículos el Acuerdo APDIC no hace mención alguna a las marcas renombradas ni tampoco define qué debe entenderse por marca notoria, pero, sí representa un avance de las disposiciones del Convenio de Paris. Asimismo, en las disposiciones del artículo 6^o bis del Convenio de Paris se ven confirmadas y ampliadas por el numeral 2 del artículo 16^o del Acuerdo APDIC, que junto con el numeral 3^o del artículo 16^o del mismo cuerpo normativo reconocen una protección que va más allá de los límites del principio de especialidad. De este modo, el precepto merecería ser valorado positivamente por cuanto supone el reconocimiento de la protección de la marca renombrada en el plano internacional²⁹.

Por lo expuesto, es evidente que la asimilación de normas internacionales e incluso recomendaciones sobre temas marcarios se ha hecho importante y patente dentro de varias legislaciones a nivel internacional debiendo las legislaciones internas encontrarse acordes con las exigencias de origen extraterritoriales. No obstante ello, un punto importante a

²⁶ Vid. VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...* op. cit. p. 9.

²⁷ VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...* op. cit., pp. 9 y 72 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁸ Según los numerales 2 y 3 del artículo 16^o del Anexo 1 C del Acuerdo APDIC, sobre Derechos conferidos, el artículo 6 bis del Convenio de Paris de 1967 es aplicable mutatis mutandis a: (i) los servicios. De modo que, al determinarse si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida los Estados miembros deberán tomar en cuenta dicha notoriedad en el sector pertinente del público, e incluso tener en consideración la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de la marca notoria, y; (ii) a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuáles una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada con la condición de que el uso de la marca en relación con los bienes o servicios indique una conexión entre los 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.

²⁹ SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet...*, op. cit., p. 31. El mismo razonamiento ha sido efectuado por VILLACRECES, quien mencionad que el ADPIC garantiza la protección de las marcas notoriamente conocidas pretendiendo también proteger los derechos de las marcas renombradas en contra del aprovechamiento del prestigio y la dilución del signo. Vid. VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...* op. cit., p. 96 (visitado el 14 de marzo de 2017).

resaltar es que ni la Recomendación OMPI, ni el Convenio de París, y, ni el Acuerdo ADPIC llegan a definir qué debe entenderse por marca notoria ni tampoco a utilizar el término renombre³⁰.

2. Derecho Comunitario Europeo: Directiva 89/104 CEE, de 21 de diciembre de 1988, y Reglamento (CE) num. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993³¹.

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado 1 precedente sobre el tratamiento internacional de las marcas, en concreto de las marcas notorias y renombradas, otro tema de gran relevancia es el referido a la europeización del Derecho de marcas o sistema de la marca comunitaria o Derecho de marcas en la Unión Europea³². Sobre ello se señala que, la europeización del Derecho de marcas es una realidad inminente que se ha buscado a lo largo de los últimos decenios y que ha generado un proceso de acercamiento y armonización de las leyes nacionales de marcas de los países miembros de la Unión Europea así como de la jurisprudencia dictada por los Tribunales de los diversos estados de la Unión Europea en materia de propiedad industrial. Así pues, la progresiva europeización en materia de marcas fue naciendo gracias a tres vías: 1. La jurisprudencia del Tribunal de

³⁰ NOMEN CALVET, E., y MONTAÑA MATOSAS, J., *Evaluación del renombre y la notoriedad... op. cit.*, p. 27.

³¹ Los dispositivos aquí mencionados se encuentran actualmente derogados. No obstante ello, en el caso de la Directiva, su importancia radica al ser la primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Vid.* ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., "Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en materia de propiedad industrial: Análisis de tres cuestiones prácticas", en Fernández-López, J.M., (Dir.), *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial Centro de documentación judicial, Estudios de Derecho Judicial 99-2006, Madrid, pp. 239 a 240.

³² Es importante establecer que, la Unión Europea constituye una asociación económica y política compuesta por veintiocho (28) países europeos que abarcan en su conjunto una gran parte del continente, encontrándose su origen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las primeras acciones de la Unión consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, conforme aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuiría las posibilidades de conflicto. De este modo, en el año 1958 se creó la Comunidad Económica Europea, la cual desde un inicio establecía una cooperación económica más cercana entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Luego, con el tiempo fue que se creó un gran mercado único que sigue avanzando. Información extraída de: <http://europa.eu/european-union> (visitado el 28 de noviembre de 2016). De acuerdo con la información que figura en la página de la Unión Europea los países que integran la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia. Es de acotar que, si bien en la lista de los países miembros figura Reino Unido, dicho país solicitó retirarse de la Unión Europea. *Vid.* Noticias Parlamento Europeo, "Las líneas rojas en la negociación del Brexit" (05 de abril de 2017), en <http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/> (visitado el 13 de junio de 2017).

Justicia de las Comunidades Europeas; 2. La aprobación de la Directiva 89/104 CEE, de 21 de diciembre de 1988, de Marcas, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas; y, 3. La implantación del sistema comunitario de marcas emanado del Reglamento (CE) num. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993³³.

De este modo es de saber que, la Unión Europea tuvo como fin la creación de un mercado único debiendo para ello adoptar toda clase de medidas específicas con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la prestación de servicios debiendo crearse y mantenerse las condiciones jurídicas necesarias para que las empresas puedan adaptar sus actividades de fabricación y comercialización a una dimensión unitaria del mercado comunitario. Entre los medios que precisan las empresas para alcanzar los objetivos trazados figuran los derechos de propiedad industrial que vendrían a ser una herramienta para actuar de manera unitaria en toda la Unión Europea siendo las marcas una de ellas y debiendo, por tanto, elaborarse un sistema de marcas en el ámbito europeo. Por consiguiente, la marca comunitaria debía ser vista como un título encaminado a la protección de las empresas que permita la identificación de los productos o servicios de forma igualitaria en toda la comunidad europea y sin necesidad de tener en cuenta las fronteras en las que cada país se encuentra³⁴, por lo que, la Directiva 89/104/CEE³⁵

³³ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p. 50.

³⁴ CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas... op. cit.*, p. 33. El sistema comunitario de marcas inicio su operatividad desde el 1 de abril de 1996 surgiendo a partir de dicha fecha un nuevo sistema regional que permite registrar una misma marca en todo el territorio comunitario, y prevé la creación de una única Oficina comunitaria de marcas con autonomía propia. Asimismo, el Reglamento sobre la marcas comunitaria (Reglamento núm. 40/94 - RMC) permite al solicitante recurrir las decisiones de la Oficina mediante la interposición de recursos ante las Salas creadas. *Vid.* CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas... op. cit.*, pp. 55 a 56. Por otro lado, entre las principales características de la marca comunitaria, según el autor CASADO CERVIÑO, se encuentra: a) Toda persona o empresa de prácticamente cualquier lugar del mundo puede solicitar una marca comunitaria, b) la marca comunitaria supone un sistema de tasa única, c) una empresa que desea presentar una solicitud de marca comunitaria no necesita haber solicitado o registrado previamente una marca nacional, d) todo lo que pueda ocurrir con una marca comunitaria registrada tendrá el mismo efecto en toda la comunidad, e) la obligación de uso establecida en la norma se satisface siempre que la marca sea efectivamente usada en "algún lugar" de la Comunidad, f) con el fin de asegurar la defensa de la marca comunitaria, el RMC prevé la creación de Tribunales de marcas comunitarias, dichos Tribunales serán designados entre los Tribunales nacionales de los Estados miembros. Las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias producirán efecto y se extenderán al conjunto de la Comunidad. Para mayor información sobre la marca comunitaria véase el Capítulo II del libro: CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas... op. cit.*

³⁵ De conformidad con la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; las legislaciones que se aplican a las marcas de los Estados Miembros contienen algunas disparidades que pueden obstaculizar: la

constituye la “*piedra angular del Derecho europeo de marcas*”³⁶ que busca la unificación sustancial de las leyes nacionales de marcas de los estados de la Unión Europea.

Respecto a España la unificación de la normativa española con la Directiva en mención se produjo recién con la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas alcanzando la armonización que incluso se buscó con la Ley de Marcas de 1988 derogada. A saber que, la Ley 17/2001 tuvo por finalidad completar la adaptación del régimen de propiedad industrial española a la Directiva comunitaria. Entre las cuestiones que fueron adaptadas en la actual Ley de Marcas Española gracias a la Directiva se encuentran, entre otras, las siguientes: a) La noción de marca contenida en el artículo 4 de la Ley actual se asemeja con el artículo 2 de la Directiva haciéndose alusión a que la marca constituye un signo “susceptible de representación gráfica”; b) La Ley de 1988 no incluía la protección más extensa a las marcas renombradas. Con la actual Ley de Marcas Española se reguló de manera clara y detenida los derechos atribuibles a las marcas notorias y renombradas en sus diferentes artículos como son: artículo 8 y 34.2.c) y 5; c) Se adecuó las disposiciones en materia de limitaciones al derecho de marca condicionando las mismas a que el uso del signo se realice conforme a las prácticas leales tanto en materia industrial como comercial, y ya no en base a la buena fe (artículo 37 de la Ley de Marcas Española); d) Sobre el agotamiento del derecho de la marca este se producirá para productos que se hubieran comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento que no deberá ser necesariamente expreso (artículo 36 de la Ley de Marcas Española)³⁷. Del mismo modo, se menciona que dentro de la Directiva existen normas imperativas que deben ser trasladadas a los estados miembros y otras de carácter facultativo cuya incorporación no es obligatoria³⁸.

libre circulación de mercancías, la libre prestación de los servicios, y, falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por dicho hecho es necesario, en aras del establecimiento y el funcionamiento del mercado, acercar las legislaciones de los Estados miembros. Del mismo modo, se considera fundamental, para efectos de facilitar y agilizar la libre circulación de los productos y la prestación de los servicios, que las marcas registradas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin perjuicio que dichos Estados tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre. *Vid.* Eur-Lex Access to European Union law, en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content> (visitado el 28 de noviembre de 2016).

³⁶ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, *op. cit.*, p. 51.

³⁷ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de 2001”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 75 a 77.

³⁸ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, *op. cit.*, p. 51.

Posteriormente se implementó el Reglamento (CE) 40/1994³⁹ cuyo fin fue la creación de una marca de dimensión comunitaria⁴⁰ habiéndose dado nacimiento a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con ello surgió la necesidad de que las leyes nacionales de marcas de los estados de la Unión Europea establezcan normas de conexión con la marca comunitaria. Ahora bien se dice que, la regulación de la marca comunitaria es autónoma de la regulación de las normas internas de los países de la Comunidad Europea, de modo que, el reglamento comunitario no necesitará de norma interna alguna para su aplicación, entre ellas la Ley de Marcas Española. Sin embargo, con la actual Ley de Marcas se adecuó el ordenamiento jurídico interno al Reglamento en mención existiendo una coordinación entre las marcas nacionales y las marcas comunitarias⁴¹.

Con relación a la normativa española, una solicitud de marca comunitaria podrá ser presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) así como ante el servicio central de la propiedad industrial de cualquiera de los Estados miembros. La presentación de la solicitud de una marca comunitaria ante la oficina española surtirá los

³⁹ Dicho Reglamento fue completado y desarrollado por tres Reglamentos posteriores y por un conjunto de Decisiones, Comunicaciones y Directrices. Vid. CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario...*, op. cit., p. 36

⁴⁰ Entre los principios de la marca comunitaria se encuentra: a) El principio de la unidad de la marca comunitaria: La marca comunitaria tan solo puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea, si la solicitud de una marca fracasa por una oposición entablada por el titular de una marca nacional anterior, la marca comunitaria será denegada, asimismo, una vez concedida la marca comunitaria ésta solamente podrá ser cedida, anulada o caducada en relación con todos los Estados de la Unión Europea. De ello se desprende que, la marca comunitaria produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, salvo disposición contraria del Reglamento. También se puede prohibir el uso de la marca comunitaria en base a un signo distintivo de alcance local; b) El principio de la autonomía de la marca comunitaria: De acuerdo a este principio la marca comunitaria está sometida a las normas del Derecho Comunitario pero no a las normas nacionales de los Estados Miembros; c) El principio de la coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales: El Sistema comunitario de Marcas coexiste con los Sistemas nacionales de Marcas, aunque con distintos matices; y, d) El principio de la permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional paralela: Se establece cierta permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional que es antecesora o sucesora de la misma. Vid. FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, op. cit., pp. 57 a 59.

⁴¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., "Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de 2001", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp. 78 y 79. Según BERCOVITZ en la normativa actual se regula: a) aquellos supuestos en los que se solicita una marca comunitaria reivindicando la antigüedad de la marca española, pudiendo declararse la nulidad o caducidad de la marca española cuya antigüedad se reivindicó por la marca comunitaria; b) el procedimiento para la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de una marca española; c) la norma más importante que fue incorporada en la Ley de Marcas fue la incorporación de la denominada "restablecimiento del derecho", con ello se busca dar inicio a un procedimiento cuyo fin es restituir los derechos a un solicitante o titular de una marca que por causas que escapan a su voluntad no hubiera respetado un plazo ante la Oficina correspondiente. *Ibidem*.

mismos efectos que si se hubiera presentado ante la OAMI⁴². Sin perjuicio de ello, la OAMI, con sede en Alicante, desempeña funciones de gran importancia que no solamente se circunscriben a la concesión de la marca (examinadores) puesto que también es el organismo competente para declarar la nulidad y caducidad de la marca comunitaria contando con una serie de organismos administrativos, como son: las Divisiones de Oposición; la División de Administración de marcas y cuestiones jurídicas; las Divisiones de Anulación (caducidad y nulidad); destacando las Salas de Recursos, que resuelven los recursos formulados contra los organismos antes mencionados. Cabe señalar que, las resoluciones de las Salas de Recursos podrán ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). No obstante, en caso de acciones por violación del derecho de la marca comunitaria será aplicable el derecho interno para todo lo relativo a legitimaciones, acciones, e indemnizaciones⁴³. En virtud de lo indicado es que, el sistema de la marca comunitaria expuesto se ha convertido en el principal sistema de derechos de propiedad intelectual que brinda una protección unitaria en toda la Unión Europea siendo un sistema regional comprendido por sus estados miembros, lo que supone que dichos estados sean tratados como un territorio único. Asimismo, dicho sistema regional permite a los nacionales y a las empresas de todo el mundo proteger sus marcas en el conjunto de la Unión Europea siendo el núcleo operativo la OAMI⁴⁴.

Ahora bien, la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, de Marcas, estableció que los estados miembros de la comunidad europea tienen la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre o sean notoriamente conocidas. Así pues, de acuerdo al literal d) del numeral 2 del artículo 4º de la Directiva, el registro de una marca será denegado o se podrá declarar su nulidad cuando las marcas sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de Paris. Por el contrario, con respecto a las marcas renombradas el numeral 3 del artículo 4º de la Directiva señala que el registro de una marca se denegará o podrá declararse su nulidad si es idéntica o similar a una marca comunitaria anterior y si está destinada a ser registrada o ha sido registrada para productos o servicios que no son

⁴² FERNÁNDEZ -NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho...*, op. cit., pp. 59 y 60.

⁴³ BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho Mercantil*, editorial Tecnos, 22 va edición, pp. 280 y 281.

⁴⁴ CASADO CERVIÑO, A. *El Sistema Comunitario...*, op. cit. p. 36

similares aquellos en los que la marca comunitaria anterior esté registrada cuando la marca comunitaria anterior goce de un renombre en la comunidad, y si el uso sin motivo justificado pueda originar un aprovechamiento desleal o un perjuicio de aquella distintividad o renombre de la marca. Por otro lado, si bien el citado precepto posee una redacción confusa ha reforzado la protección de las marcas renombradas comunitarias al romper el principio de especialidad por el hecho de no exigirse la similitud de productos⁴⁵. Del mismo modo, el literal a) numeral 4 del artículo 4º y el numeral 2 y 5 del artículo 5º del dispositivo normativo arriba comentado hacen mención expresa a la protección de las marcas notorias y renombradas. Por su parte, el Reglamento (CE) 40/1994 reconoce la existencia de las marcas notorias y renombradas, encontrándose éstas reguladas en el literal c) numeral 2, el numeral 5 del artículo 8º, y el literal c) numeral 1) del artículo 9º del Reglamento en mención. Con relación a las marcas renombradas dicho concepto se hace referencia en las notas de pie de página 23 y 25 del Reglamento (CE) 40/1994. Lo último mencionado se debe a la existencia de un error de traducción de la versión española recaída en el Reglamento dado que se estaría haciendo un uso incorrecto del término notoriamente conocido cuando debió decirse renombrado⁴⁶.

Por cierto, es importante acotar que el TJUE tiene entre sus funciones la de interpretar la legislación de la Unión Europea, entre ellas la Directiva y el Reglamento de Marcas antes expuesto, con el propósito de garantizar que en todos los países miembros de la Unión se aplique la misma legislación y se resuelvan materias litigiosas pudiendo también los particulares, empresas y organizaciones que vean vulnerados sus derechos por una institución de la Unión Europea acudir a dicho Tribunal. Adicionalmente, el TJUE consta de dos órganos siendo el Tribunal General quien resuelve los recursos de anulación que interpongan ya sea particulares, empresas, o gobiernos nacionales, sobre marcas comerciales⁴⁷. Un ejemplo de lo señalado es la STJUE de 10 de mayo de 2012, asunto C-100/11 P, Rubinstein y L'Oréal/OAMI⁴⁸. Como se ha visto existe una evidente protección de la marca renombrada que se extiende de la regla de especialidad constituyendo una

⁴⁵ LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad industrial*, La Ley, Madrid, 2002, pp. 86, y 87.

⁴⁶ CASADO CERVIÑO, A. *El Sistema Comunitario...*, op. cit., p. 87.

⁴⁷ Vid. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es (Visitado el 16 de enero de 2017).

⁴⁸ Vid. <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cp120059es.pdf> (Visto el 16 de enero de 2017). En la referida Sentencia el TJCE confirma la anulación de las marcas comunitarias «BOTOLIST» y «BOTOCYL» por la existencia de la marca notoria constituida por la denominación «BOTOX».

pieza actual clave del Derecho europeo de marcas siendo posible hablar de un modelo europeo de protección de la marca renombrada⁴⁹. Por cierto, no debe dejarse de lado la importancia e interés que deben tener los Estados miembros de las Comunidades Europeas por aquellas jurisprudencias dictadas por el TJCE, entre dicha jurisprudencia y para el caso de la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas se puede hacer mención a la STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, "General Motors Corporation contra Yplon, S.A."⁵⁰.

⁴⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho...*, op. cit., pp. 394 y 396.

⁵⁰ BARBERO CHECA, J.L., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombradas registradas", en: GONZALES - BUENO, C. (Cord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 182-183. De conformidad con el considerando 19 de la STJUE del caso General Motors Corporation contra Yplon, la Comisión propuso interpretar el concepto de «marca renombrada» refiriéndose por tal a una marca que goce de una reputación entre el público interesado. Añadiendo que dicho concepto es menos exigente que el de marca «notoriamente conocida», el cual debe ser interpretado en sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. De manera que, para que estemos ante una marca renombrada bastará con que la misma lo sea en una parte sustancial del territorio del Benelux, puesto que las marcas que gozan de renombre regional merecen tanta protección como las que tienen renombre en todo ese territorio. Además según los considerandos 23, 24, 25, 26, 28, 30, y 31; a diferencia del artículo 5 apartado 1, el artículo 5 apartado 2 de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios que no sean similares, siendo el primer requisito impuesto la existencia de un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. Por consiguiente, sólo en el supuesto en que la marca sea conocida en grado suficiente el público, confrontado con la marca posterior, podrá incluso para productos o servicios que no sean similares establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, resultar perjudicada la marca anterior. De modo que, el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca pudiendo tratarse del gran público o de un público más especializado, como por ejemplo un sector profesional determinado; sin que sea necesario exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido. Según la Sentencia, el grado de conocimiento necesario se alcanzará cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce dicha marca. Sobre el ámbito territorial, el requisito se cumplirá cuando, según los términos del artículo 5 apartado 2 de la Directiva, la marca adquiera renombre dentro del Estado miembro, por lo que, al no proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido no será posible exigirse que el renombre exista a lo largo del territorio del Estado miembro bastando con que exista en una parte sustancial de éste. Por lo tanto, el Juez al momento de analizar el cumplimiento del requisito referente al renombre, tanto en lo que respecta al público interesado como al territorio de que se trate, deberá proceder a analizar el examen del segundo requisito previsto en el artículo 5 apartado 2 de la Directiva como es la existencia de un perjuicio a la marca anterior registrada sin justa causa. Al respecto debe observarse que, entre mayor sea el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior más fácilmente podrá admitirse la existencia del perjuicio mencionado. En conclusión y en base a lo expuesto, para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares deberá conocer dicho signo marcario una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella en el territorio del Estado miembro, bastando con que la marca sea conocida por una parte significativa del público interesado en una parte sustancial del territorio que corresponda, o en otro caso en una parte de uno de los países que lo componen. Como se puede apreciar en la Sentencia se rechazó que fuera necesario un conocimiento generalizado para que se reconozca el carácter renombrado de la marca. *Vid.* ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal, del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas", en FERNÁNDEZ-LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Estudios de Derecho Judicial 99-2006, Madrid, p. 286. Asimismo de acuerdo con FERNÁNDEZ-NOVOA, de la Sentencia se desprende que no sería exigible que la marca renombrada deba ser conocida por el público en general, sino que dicho requisito únicamente deberá concurrir cuando la marca que pretenda obtener el carácter de renombre diferencia productos o servicios en de los cuáles el "gran público" o público en general se

Una consideración adicional a mencionar es que, la Directiva 89/104/CEE fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, la misma que fue publicada el 8 de noviembre de 2008, y cuyo literal d), numeral 2 del artículo 4⁵¹ sobre marcas notorias es similar al de la Directiva derogada. Del mismo modo, la Directiva actual manifiesta lo mismo que la Directiva derogada sobre las marcas renombradas, como puede observarse en el numeral 3 y 4 del artículo 4⁵² arriba señalado, así como en el numeral 2 y 5 del artículo 5⁵³. Por otro lado, el artículo 166 del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, derogó el Reglamento (CE) 40/94 el cual quedó modificado por los actos enumerados en el anexo I. Consecuentemente respecto a las marcas notorias y renombradas, el Reglamento actual no ha modificado el literal c) del numeral 2, el numeral 5 del artículo 8, ni el artículo 9 del Reglamento derogado. No obstante ello, posteriormente el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre

encuentre interesado. En virtud de ello, el artículo 8.3 de la Ley de Marcas Española para FERNANDEZ-NOVOA resultaría criticable al no haber contenido en su intento de definición de marca renombrada el rasgo esencial para ésta clase de marca que se vincularía con el alto prestigio o goodwill y fuerza atractiva de la misma basada en la alta calidad de los productos o servicios, en la política publicitaria del titular, y en la posible fuerza atractiva que podría poseer. Por lo tanto, el no haberse incluido el prestigio como rasgo definidor de la marca renombrada, y por el contrario constituir éste como un factor determinante de la notoriedad, debe ser considerado un grave error al que habría incurrido el legislador. *Vid.* FERNANDEZ-NOVOA, F., "Capítulo XXXIII La protección reforzada de... *op cit.*, p. 624.

⁵¹ El artículo bajo comentario establece, entre otras, que una de las causas de denegación o de nulidad de marcas relativas a conflictos de marcas con derechos anteriores se generará cuando la marca solicitada o registrada sea idéntica a una marca anterior y cuando los productos o servicios para los que fue solicitada o registrada sean idénticos con aquellos a los que la marca anterior protege, asimismo, cuando exista un riesgo de confusión o asociación por parte del público. Las marcas con derechos anteriores comprenden las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marcas o, en su caso, en la fecha de prioridad que haya sido invocada en apoyo de la solicitud de registro sean notoriamente conocidas en un Estado miembro, de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París.

⁵² Se denegará el registro de la marca o su nulidad, en caso la marca haya sido registrada, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior y para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que fue registrada, siempre que la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y cuando con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio. De igual modo, cualquier Estado miembro podrá disponer la denegación del registro o declarar su nulidad en la medida que suceda los hechos indicados en el presente párrafo.

⁵³ Según los numerales 2 y 5 del artículo bajo comentario son derechos que se confieren por la marca: prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de la misma dentro del tráfico económico de aquellos signos idénticos o similares a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que fue registrada y siempre que la marca goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa que pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la misma, o se obtenga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, o cuando le cause algún perjuicio.

Ventaja desleal del carácter distintivo o del nombre de la misma o se cause perjuicio o si obtenga un aprovechamiento del carácter distintivo o nombre

de 2015 modificará las disposiciones del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo y el Reglamento (CE) 40/94, entre las que se encuentra el numeral 5⁵⁴ del artículo 8 y el literal c)⁵⁵ del numeral 2 del artículo 9, al hacerse mención expresa a las marcas renombradas.

3. Derecho Español: Ley 17/2001, de Marcas.

De acuerdo con la exposición de motivos⁵⁶ de la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas (Ley de Marcas Española y/o Ley 17/2001), que derogó la Ley 32/1988⁵⁷, de 10 de noviembre, de Marcas (Ley de Marcas 32/1988), son tres las razones que justificaron la reforma de la Ley de Marcas 32/1988 siendo éstas las siguientes⁵⁸: 1. Dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional de España 103/1999⁵⁹. 2. Incorporar a la

⁵⁴ De acuerdo con el numeral 5 del artículo 8 en cuestión se señala que de solicitar oposición el titular de una marca registrada se denegará el registro del solicitante cuando la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de los productos o servicios para los que la marca fue solicitada y la marca anterior registrada, que la marca de la Unión o nacional anterior gozara de renombre en la Unión o en el Estado miembro, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se buscara obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o si dicho uso fuera perjudicial para el carácter distintivo o del renombre.

⁵⁵ Son derechos conferidos por la marca de la Unión, sin perjuicio de los derechos adquiridos por sus titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud o fecha de prioridad de la marca de la Unión, prohibir a cualquier tercero sin su consentimiento e uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando, entre otros, el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión e independientemente si los productos o servicios sean idénticos o no a los de la marca registrada en la Unión, si es que goza de renombre en ésta última, y si con el uso sin justa causa se obtenga una ventaja desleal o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca.

⁵⁶ Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de marcas, publicada en *BOE* núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, en <https://www.boe.es/>

⁵⁷ Sin perjuicio de la Ley 32/1988, la primera regulación moderna sobre marcas del ordenamiento español fue el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, el cual fue posteriormente derogado por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, cuyo nacimiento tuvo lugar por la existencia de la Convención de París de 1883 y el Arreglo de Madrid de 1891 así como su Protocolo. La Ley de Propiedad Industrial de 1902 fue derogada en su totalidad por el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto – ley de 26 de julio de 1929 que fue el antecedente de la Ley de Marcas Española actualmente derogada por la Ley de Marcas ahora vigente. *Vid.* PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...”, *op. cit.*, p. 360.

⁵⁸ BROSETA PONT M. y MARTINEZ SANZ F. *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, p. 262. En el referido libro podrán apreciarse las razones por las cuáles se derogó la Ley de Marcas de 1988.

⁵⁹ De conformidad con el Fundamento Jurídico 7 de la Sentencia 103/1999, de 03 de junio, los numerales 2 y 3 del artículo 15 y el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 32/1988 resultan contrarios a la Constitución Española en razón a que: i) se invadirían las competencias de las Comunidades Autónomas que han asumido la ejecución en materia de propiedad industrial (entre ellas las de recepción de solicitudes), ii) las solicitudes puedan seguir siendo presentadas a través del Registro nacional; sin perjuicio que siga siendo posible que el Estado, en el ejercicio de la distribución legislativa, determine los puntos de conexión necesarios para el ejercicio de la distribución de competencias diseñadas. Del mismo modo, según el Fundamento Jurídico 9, deberá estimarse la impugnación contra los artículos 24.1 y 45.1 de la Ley de Marcas en cuestión sobre los defectos en la documentación de las solicitudes de Registro de Propiedad Industrial las cuáles serían formales y separables de la resolución de fondo acerca de la concesión o denegación de la inscripción sin que la facultad de declarar en suspenso la inscripción por parte de las Comunidades Autónomas sea la consecuencia

legislación marcaría de España las disposiciones de carácter comunitario e internacional al que estaría obligado o se habría comprometido. 3. La conveniencia de introducir en su ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental aconsejadas por la experiencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones y la necesidad de adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias actuales. A propósito de lo mencionado en el punto 2 precedente, la exposición de motivos de la Ley de Marcas Española menciona que la derogación de la Ley 32/1988 se produjo por la necesidad de adecuar y armonizar la legislación interna de propiedad industrial con los compromisos que había asumido el estado español frente a la normativa de la Comunidad Europea e Internacional previamente indicadas⁶⁰. En vista de ello, el artículo 8º de la Ley 17/2001, dicho artículo no sólo se remite a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que fueron contraídas por España, sino además armoniza la legislación interna con las normas de la comunidad europea e internacional generando que la legislación española se sitúe en el grupo de cabeza de las legislaciones más avanzadas en materia de protección de las marcas notorias y renombradas⁶¹.

De este modo, entre las medidas específicas que fueron adecuadas por la Ley 17/2001 se encuentra la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. En concordancia con ello, la exposición de motivos señala que por primera vez la Ley de Marcas Española establece una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada⁶², fijando así el

necesaria de la competencia para examinar si existe o no defectos de forma, por lo que no concurriría ninguna razón que justifique la atribución competencial a una instancia unitaria. Por su parte, el Fundamento Jurídico 12 establece que deberá declararse inconstitucional el artículo 45.1 y el párrafo segundo del artículo 85 de la Ley de Marcas en la medida que atribuye al Estado competencias ejecutivas que corresponden a la Comunidad Autónoma. En vista de ello, el Tribunal Constitucional de España decidió estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña frente a la Ley 32/1988, y en consecuencia: 1º declaró que corresponde a las Comunidades Autónomas recurrentes las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial de los artículos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, párrafo segundo de la mencionada Ley; y, 2º desestimó el recurso en todos los demás extremos. *Vid.* Sentencia del Tribunal Constitucional de España, Sentencia 103/1999, de 03 de junio, en <http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3845> (Visto el 13 de marzo de 2017).

⁶⁰ La Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, al Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, al Acuerdo APDIC que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la OMC, así como al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento adoptado en el marco de la OMC de la Propiedad Intelectual.

⁶¹ BARBERO CHECA, J.L., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... *op. cit.*, p. 184.

⁶² Autores como MARÍA LUISA LLOBREGAT HURTADO consideran que la ventaja de la actual Ley de Marcas Española radica en la definición del concepto de marca notoria y renombrada, así como al haberse establecido las características del nombre, evidenciándose con ello que la nueva Ley refuerza de manera considerable la protección de esta clase de signos que en la ley derogada solamente se encontraban tutelados. *Vid.* LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad...*, *op. cit.*, p. 90. La misma línea de

alcance de su protección y superando la deficiencia técnica de la legislación anterior al otorgar un mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas tal y como figura en el inciso c) del literal 2 del artículo 6º, artículo 8º, 9º, 34º, literal 2 del artículo 42º, y en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 17/2001.

A modo de resumen, la nueva regulación realizada por el sistema marcario español respecto de los signos notorios y renombrados merece una valoración positiva dado que⁶³:

(i) Constituye un enorme acierto que el legislador haya decidido dar un concepto de lo que debe entenderse por notoriedad y renombre. Es de destacar que, la Ley de 32/1988 solo recogía el concepto de marca notoria haciendo caso omiso a la marca renombrada⁶⁴, (ii) La materia ha sido regulada con gran generosidad colocándose a la cabeza de los ordenamientos jurídicos, donde con mayor intensidad se manifestaría la regulación de las marcas renombradas, (iii) La nueva normativa supera desde el punto de vista de la técnica legislativa las grandes deficiencias de la Ley 32/1988 pues dota de un régimen completo a las marcas renombradas; y, (iv) Se superó la anomalía consistente en que la legislación derogada facultaba al titular de una marca notoria o renombrada registrada a oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para productos o servicios no similares pero no para ejercitar ante los Tribunales las pertinentes acciones que pusieran fin a un uso en el mercado de signos idénticos o semejantes para productos o servicios no similares.

A ello se debe sumar que, en España la doctrina mayoritaria consideraba que la marca notoria era por definición una marca no registrada a la cual le era de aplicación el principio de especialidad, mientras que, la marca renombrada era una marca registrada para ciertos productos o servicios pero cuya protección trascendía de los sectores en los que se encontraba registrada debido a su conocimiento generalizado por el público en general. Dichas creencias, como bien se señaló, serán modificadas por la actual Ley de Marcas

pensamiento puede observarse en HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, Aranzadi & Thomson, Navarra, 2002.

⁶³ GONZALES - BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas*, en *La Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005, pp. 39 a 40.

⁶⁴ DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución del tratamiento jurisprudencial", en FERNÁNDEZ LOPEZ J.M. (Director), *Propiedad Industrial II*. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p.253. DE JAVIER menciona que la ausencia de doctrina respecto del alcance de protección de las marcas notorias y renombradas fue producto de la ausencia de conceptos legales claros, así como por la inexistencia de marcas notorias y renombradas españolas, siendo limitada la protección de la marca notoria y renombrada dispuesta por la Ley de Marcas de 1988 respecto de la Directiva de la Unión Europea de marcas.

Española dado que ésta distingue entre marcas notorias no registradas, marcas notorias registradas, y marcas renombradas. Del mismo modo, es de agregar que con la actual Ley de Marcas Española se reconoce al usuario de la marca notoria no registrada la facultad de oponerse al registro de otras marcas, y se otorga un *ius prohibiendi* pleno al titular de la marca notoria no registrada, asimismo que, se aporta un nuevo régimen para las marcas notorias y renombrada más fortalecido y estructurado⁶⁵. Cabe resaltar que, la actual Ley 17/2001 trasladó a su regulación interna las previsiones que se encontraban contenidas en la Directiva 89/104/CEE así como en el Reglamento (CE) 40/1994⁶⁶.

Por otro lado, y no menos importante a ser manifestado es que en el sistema interno español la OEPM⁶⁷ es el organismo encargado de la concesión de signos distintivos careciendo de competencia para declarar la caducidad y nulidad de una marca, siendo el ente responsable de ello los Tribunales ordinarios⁶⁸.

4. Derecho de la Comunidad Andina: Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad de países que se unieron con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo a través de la integración andina suramericana y latinoamericana. Dicha comunidad en la actualidad se encuentra conformada por cuatro países suramericanos como lo son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quienes se han trazado una serie de objetivos y metas comunes⁶⁹. Asimismo, la

⁶⁵ LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas Ediciones, Madrid, 2002, pp. 314 y 315.

⁶⁶ Según LLOBREGAT la diferencia entre el artículo 8.1 de la nueva Ley de Marcas Española y el artículo 8.5 del Reglamento (CE) núm. 40/1994 radica en el ámbito de aplicación de la norma, esto quiere decir que, si se solicita una marca en España dicho signo no deberá ser igual o semejante a una marca o nombre comercial notorio en España, mientras que en el caso de la marca comunitaria no deberán existir signos distintivos que sean iguales o semejantes a marcas notorias o renombradas en varios países integrantes de la Unión Europea. Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad...*, op. cit., p. 90.

⁶⁷ La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo encargado de impulsar y apoyar el desarrollo tecnológico y económico, otorgando así protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de: patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Entre sus misiones se encuentra la de conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes. Vid. Oficina Española de Patentes y Marcas, en http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/

⁶⁸ BROSETA PONT M. y MARTINEZ SANZ F. *Manual de Derecho...*, op. cit., pp. 280 a 281.

⁶⁹ Comunidad Andina, en <http://www.comunidadandina.org> (visitado el 19 de diciembre de 2016).

Comunidad Andina tuvo su origen en el año 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena de los países previamente indicados junto con Chile. La finalidad del Acuerdo fue mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y cooperación económica y social entre todos los países miembros, y crear así un mercado común que trascendiera de la zona de libre comercio⁷⁰ poniéndose en marcha el proceso andino conocido como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena, al cual se adhirió Venezuela en el año 1973, se retiró Chile en el año 1976 y posteriormente Venezuela en el 2006⁷¹. En julio de 2011, en la Cumbre de Lima, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú acordaron fortalecer y renovar el proceso andino de integración, para ello, emprendieron un proceso de revisión de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). Asimismo, en el mes de noviembre de ese mismo año acordaron ratificar dicho acuerdo en la Cumbre de Bogotá⁷². Otro logro de gran envergadura de la Comunidad Andina que completó el Acuerdo de Cartagena, y a través del cual fue posible alcanzar los objetivos propuestos, fue la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tribunal Andino) a través del llamado Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal Andino fue creado el 28 de mayo de 1979 mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dicho Tribunal inició sus actividades el 02 de enero de 1984 y recibió el referido nombre mediante el Protocolo de

⁷⁰ Los países se comprometieron en alcanzar una tarea ambiciosa como fue conformar un arancel externo común acompañado de cuatro libertades fundamentales: libre circulación de mercancías, de servicios, capitales y personas. *Vid.* FARIAS MATA, L. H. "Importancia de la Regulación de la Propiedad Intelectual por el Derecho Comunitario Andino", en *Juris Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia*, n° 4, 2001, p. 64, en <http://vlex.ec/vid/> (visitado el 18 de Enero de 2017).

⁷¹ Comunidad Andina, en <http://www.comunidadandina.org> (visitado el 19 de diciembre de 2016). La salida del gobierno venezolano de la CAN fue anunciada el 22 de abril del 2006, habiendo sido calificada por algunos analistas como un "golpe mortal" para el bloque del Grupo que conformaba la Comunidad Andina de Naciones, significando dicha salida para Venezuela, según el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), el Sr. Luis Alberto Russián, una incertidumbre puesto que de haber tenido un esquema avanzado como es el de la CAN, "(...) con normas originarias, y normas de derechos derivado, un esquema profundo, con institucionalidad (...)" entrará a algo que no saben hacia donde va. *Vid.* El Tiempo.com.ve., "Análisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre", 21 de abril de 2011, en <http://eltiempo.com.ve/venezuela/economia/analisis-ap-venezuela-deja-la-can-en-medio-de-incertidumbre/19268> (Visitado el 18 de enero de 2017). En una publicación del Diario La Nación se señala que el presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirarse de la CAN porque Colombia y Perú suscribieron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. *Vid.* Diario La Nación, "Venezuela y la CAN", 27 de febrero de 2015, en <http://lanacionweb.com/columnas/opinion/venezuela-y-la-can/> (visitado el 18 de enero de 2017).

⁷² Comunidad Andina, en <http://www.comunidadandina.org> (visitado el 19 de diciembre de 2016).

Cochabamba del 28 de mayo de 1996⁷³. El Tribunal Andino es un órgano supranacional y jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter permanente, supranacional y comunitario, fue creado, entre otras razones para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su interpretación y aplicación igualitaria en todos los Países Miembros. Asimismo, cuenta con competencia territorial en los cuatro países para conocer controversias, efectuar interpretaciones prejudiciales⁷⁴ del ordenamiento jurídico comunitario, y aplicar así el Derecho Comunitario. Se ubica como la tercera corte internacional más activa luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el TJCE⁷⁵. Con la creación del órgano judicial de la Comunidad Andina, dicho organismo regional encontró la forma de poder acercar las normas jurídicas de su creación a los países miembros de la comunidad, lo que dio lugar a que las instancias judiciales nacionales colaboren con el Tribunal en cuanto a la aplicación normativa. Así pues, fue gracias a la Comunidad Andina que los países miembros sufrieron un cambio importante e impactante en sus ordenamientos jurídicos internos, toda vez que dicho organismo regional transfirió, enriqueció y unificó a los ahora cuatro países que lo conforman con sus normas comunitarias y jurisprudencia producida por el Tribunal Andino. De forma que, las normas comunitarias tienen sobre los países miembros una aplicación directa en cada uno de sus ordenamientos nacionales, no ingresando a éstos sino primando sobre ellos, pudiendo además desplazar aquellas normas que se le opongan y ocupando un lugar en los sistemas normativos nacionales con carácter principal siendo posible hablar de la primacía de la normativa comunitaria. De este modo, la regulación comunitaria se volvió común para los países de la comunidad creando derechos y obligaciones para los particulares quienes no podrán oponerse a su cumplimiento. Con respecto al ámbito de la propiedad intelectual las normas comunitarias andinas también se han trasladado a los ordenamientos jurídicos internos de los países miembros surgiendo así súper leyes comunitarias como son las Decisiones, las cuáles han sido dotadas de características, recursos y acciones (medios procesales) utilizados por los particulares para la defensa de sus derechos de propiedad

⁷³ *Ibidem* (visitado el 20 de diciembre de 2016).

⁷⁴ Hasta el año 2015 el Tribunal Andino ha conocido de 3460 interpretaciones prejudiciales solicitadas por los jueces nacionales. *Vid.* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en <http://www.tribunalandino.org.ec/> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

⁷⁵ Comunidad Andina, en <http://www.comunidadandina.org/> (visitado el 20 de diciembre de 2016).

industrial⁷⁶. Con relación a las Decisiones y a las vías de acceso al Tribunal Andino, dicho organismo emite interpretaciones prejudiciales⁷⁷ previa solicitud efectuada por los jueces nacionales de los países miembros, siendo la finalidad de ellas garantizar la adecuada aplicación e interpretación del derecho andino por parte de los jueces nacionales de los países miembros con el propósito de resolver los conflictos internos de manera uniforme⁷⁸.

Respecto a las interpretaciones prejudiciales, de acuerdo con el Proceso N° 157-IP-2004, de 2 de febrero de 2005, se debe tener en cuenta: Primero, que la interpretación prejudicial es un mecanismo de gran importancia del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina ya que con el Tribunal Andino no solo asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento andino, sino también convierte de forma automática a los jueces nacionales en jueces comunitarios. Segundo, que la interpretación del Tribunal Andino únicamente se limita a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto, no pudiendo interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni mucho menos calificar los hechos materia del proceso. Tercero, que todo aquello que se resuelva con la interpretación prejudicial tendrá carácter obligatorio y deberá ser adoptado por el juez consultante y por todos aquellos que conozcan del caso en el marco de sus competencias. Y por último, que la consulta prejudicial podrá ser facultativa u obligatoria: (i) En la consulta facultativa, los jueces nacionales que conocen un proceso en el que debe aplicarse o se controvierta alguna norma comunitaria del ordenamiento jurídico andino podrán solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del Tribunal Andino acerca de dichas normas siempre y cuando la sentencia sea susceptible de recurso en

⁷⁶ FARIAS MATA, L. H. "Importancia de la Regulación de la Propiedad Intelectual...*op. cit.*, pp. 65 y 66 (visitado el 18 de Enero de 2017). A mayor abundamiento, de acuerdo con FARIAS MATA, son vías de acceso al Tribunal: el recurso de anulación, la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso de omisión, lo atinente a la jurisdicción laboral y la posibilidad de acudir a arbitraje.

⁷⁷ Debe entenderse por interpretación prejudicial a la interpretación de las normas que son parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuyo fin es asegurar su aplicación en el territorio de los Países Miembros. *Vid.* Tribunal Andino de Justicia, en <http://www.tribunalandino.org.ec/> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

⁷⁸ *Ibidem* (visitado el 21 de diciembre de 2016). FARIAS en su artículo sobre "Importancia de la Regulación de la Propiedad Intelectual por el Derecho Comunitario Andino" señala que las interpretaciones prejudiciales están reservadas para los jueces nacionales con el fin de crear una especie de diálogo entre éstos últimos con el Tribunal Andino desentrañando el sentido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario y logrando la uniformidad en la aplicación del ordenamiento, siendo obligación de los jueces nacionales acatar las sentencias del Tribunal en materia de interpretación emitida por el Tribunal Andino. *Vid.* FARIAS MATA, L. H., *Importancia de la Regulación de la Propiedad Intelectual...*, *op. cit.*, p. 66. (visitado el 18 de Enero de 2017).

derecho interno. De no recibir el juez nacional la interpretación, y llegado el tiempo de dictar la correspondiente sentencia, el juez podrá y deberá decidir la resolución del proceso, y, (ii) La consulta obligatoria se produce cuando de oficio o a petición de parte el juez nacional conoce de un proceso en el que la sentencia es de única o última instancia, no susceptible de recurso de derecho interno, y a través del cual se aplica o contravenga alguna norma de la Comunidad Andina. En este caso el juez deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del Tribunal Andino⁷⁹. De modo que, en la consulta obligatoria el proceso interno quedará suspendido hasta que se reciba la interpretación prejudicial solicitada.

Por otro lado y como ya fue mencionado, la Comunidad Andina posee una normativa especial en materia de Propiedad Industrial habiendo formado parte de ella como primera de las normas la Decisión 85 del año 1979, la cual fue reemplazada por la Decisión 311 cuya vigencia solo duro dos meses hasta la entrada en rigor de la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992, la que del mismo modo fue sustituida por la Decisión 344 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”⁸⁰ y ésta a su vez por la norma comunitaria actual como lo es la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486) cuya vigencia data del 01 de diciembre del 2000. La Decisión 486 regula los conocimientos tradicionales, diseños industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, indicaciones geográficas, información no divulgada (secretos comerciales), marcas, modelos de utilidad, nombres comerciales, observancia de las leyes de Propiedad Industrial y leyes conexas, patentes (invenciones), propiedad industrial, y, recursos genéticos; teniendo como tratado conexo el Convenio de París⁸¹.

Con la aprobación de la Decisión 486 no solo se dio una “buena señal” a los inversionistas nacionales y extranjeros, sino también se estableció una mejor protección a los derechos de propiedad industrial y se constituyó procedimientos ágiles y transparentes para los

⁷⁹ Vid. Proceso N° 157-IP-2004, de 2 de febrero de 2005, y Tribunal Andino de Justicia, en <http://www.tribunalandino.org.ec/> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

⁸⁰ KRESALJA ROSELLÓ, B., “Modificaciones al Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, en: *Themis Revista de Derecho*, n° 27-28, 1994, p.7, en *Dialnet*, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109827> (visitado el 20 de diciembre de 2015).

⁸¹ World Intellectual Property Organization, en <http://www.wipo.int/> (Visitado el 19 de diciembre de 2016).

registros de marcas y el otorgamiento de patentes⁸². La Decisión 486 en la Comunidad Andina, vigente en la actualidad, vincula y afirma sus raíces sobre el sistema atributivo en razón del cual: a) el registro confiere derechos sobre una marca, b) el principio de especialidad garantiza el registro de signos idénticos o similares a otros protegidos con anterioridad siempre y cuando no se genere riesgo de confusión en el mercado, y, c) el principio de territorialidad, el cual reconoce la vigencia de los registros dentro de un país determinado. Como se apreciará más adelante, la figura de las marcas notorias y renombradas superan los tres pilares antes señalados⁸³. Por otro lado, de acuerdo con el Informe Andino, la aprobación de la Decisión 486 reforzó la capacidad negociadora andina con terceros países, y tuvo como propósito adecuar el régimen común con lo estipulado en el Acuerdo APDIC relacionados con el Comercio, habiendo sido las marcas notoriamente conocidas⁸⁴ uno de los temas sustantivos que tuvieron que ser modificados para adecuarse a la normativa internacional. Con relación a las marcas notoriamente conocidas, la evolución sufrida de estos signos a lo largo de la normativa comunitaria ha sido notable toda vez que en la Decisión 313 no se contemplaba esta clase de signos los cuáles fueron recién reconocidos y protegidos a partir de la Decisión 344 hasta el surgimiento de la Decisión 486, disposición última que estableció un título independiente para su tratamiento⁸⁵.

Es importante precisar que, las marcas notoriamente conocidas se encuentran reguladas en el inciso j) del artículo 135°, inciso h) del artículo 136, incisos e) y f) del artículo 155°, y en los artículos 224° al 236° del Título XIII de la Decisión 486. De dichos artículos se debe destacar la definición del signo notoriamente conocido, el sector pertinente, el uso no autorizado del signo, y, los criterios para determinar su notoriedad.

⁸² Vid. Comunidad Andina, en <http://www.comunidadandina.org/> (visitado el 19 de diciembre de 2016).

⁸³ VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit.*, p. 10 (visitado el 14 de marzo de 2017).

⁸⁴ HERZKA, C., y ARAOZ M., "Informe Andino No.1", en TACCONE, J.J. y NOGUEIRA, U. (Dirs.), *Informe Andino, Intal, Buenos Aires, 2002, p.116*, en <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35311235.pdf> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

⁸⁵ PUIG, F., "Régimen común sobre Propiedad Industrial. Análisis Comparativo entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones", en *Juris Dictio*, n° 4, vol. 2, 2001, p. 60, en <http://revistas.usfq.edu.ec/> (visitado el 20 de diciembre de 2016).

5. Derecho Peruano: Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba “Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

El 28 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 1075- Decreto Legislativo que aprueba “Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial” (Decreto Legislativo 1075), la misma que entró en vigencia a partir del 01 de febrero del 2009 en razón a la entrada en vigor en esa misma fecha del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos de Norteamérica habiéndose, por consiguiente, derogado el Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823)⁸⁶.

A saber el objetivo fundamental del Decreto Legislativo 1075 es facilitar el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y dinamizar sus procedimientos y/o trámites, así como adecuar la normativa a lo dispuesto en el Acuerdo de Promoción Comercial mencionado en el párrafo precedente⁸⁷. En vista de ello, el Decreto Legislativo 1075, actual y vigente, tiene en consideración todas las disposiciones contenidas en la Decisión 486 resultando una norma complementaria a la Decisión señalada⁸⁸. Asimismo, en el Decreto Legislativo 1075 se suprimieron las disposiciones del Decreto Legislativo 823, cuyas disposiciones ya se encontraban reguladas en la Decisión 486, entre ellas, la regulación específica para las marcas notorias⁸⁹. De este modo, la marca notoriamente

⁸⁶ ZAMBRANO ZEGARRA, J., *Novedades del Decreto Legislativo 1075 relativas a signos diferenciadores*, en: BARDALES MENDOZA, E., *Blog de Enrique Bardales Temas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia*, 17 de Agosto de 2009, en <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/> (visitado el 20 de diciembre de 2016).

⁸⁷ *Ibidem*. Consultar la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1075, en el cual se establece, entre otros, que resultará necesario generar un marco normativo a través del cual: (i) se facilite el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial, (ii) se dinamice los trámites establecidos para ello, con el fin u objetivo de generar procedimientos efectivos, y (iii) se posibilite una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial otorgando a las autoridades las facultades necesarias para ello. Asimismo, el Decreto Legislativo tiene en cuenta las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la cual establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial resultando una norma complementaria a ésta última.

⁸⁸ *Vid*, Decreto Legislativo N° 1075.

⁸⁹ BARDALES MENDOZA, E., “Comentarios a último disparate jurídico contenido en el precedente de observancia obligatoria: caso Kent”, en *Blog de Enrique Bardales Temas de Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia*, 2010, en <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/> (visitado el 31 de marzo de 2017).

conocida se encuentra contemplada entre otros, en el literal b) del artículo 89°, inciso h) del artículo 99° del Decreto Legislativo 1075.

Cabe mencionar que, con fecha 09 de noviembre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Tribunal de Indecopi) emitió, en el Expediente N° 288129-2009, la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI⁹⁰ que constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que la autoridad marcaría deberá tener en cuenta al momento de 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.

En el ordenamiento jurídico peruano la entidad encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de productos o de servicios, nombres y lemas comerciales y de cualquier otro signo distintivo es la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)⁹¹. Dentro del INDECOPI es la Comisión de Signos Distintivos quien tiene la responsabilidad de conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos contenciosos relacionados con los derechos sobre marcas y los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos⁹².

⁹⁰ Constituye un precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas en relación a: la carga de la prueba para demostrar la notoriedad de un signo, la protección amplia que deben recibir dichos signos, el principio de especialidad y territorialidad frente a las marcas notorias, el riesgo de dilución del poder distintivo de las marcas notorias, y el aprovechamiento de su reputación. Vid. Indecopi, en <https://www.indecopi.gob.pe/es/> (visitado el 26 de mayo de 2017).

⁹¹ De conformidad con el numeral 2, 4 y 5 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1309 – Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutorios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), vigente el 01 de enero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos es el órgano competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia que son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos. Del mismo modo, la Dirección de Signos Distintivos tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de transferencia de tecnología. Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. En aquellos casos contemplados en los numerales 4.3. y 4.4 del Decreto Legislativo 1309 las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones agotan la vía administrativa.

⁹² Vid. Indecopi, en <https://www.indecopi.gob.pe/> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

Ahora bien, el Tribunal de Indecopi⁹³, a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (Sala Especializada), es el órgano funcional encargado de resolver en última y definitiva instancia administrativa las apelaciones de los procesos seguidos ante la Dirección y Comisiones de Signos Distintivos. Cabe indicar que, dicha Sala se encuentra conformada por cinco vocales y tiene entre sus atribuciones establecer precedentes de observancia obligatoria a través de las resoluciones que expide en casos concretos⁹⁴. Sobre el particular, se menciona que con la modificación del Decreto Legislativo 1075 por el Decreto Legislativo 1309 - Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Decreto Legislativo 1309), en particular el artículo 4.4 lo que busca es la celeridad en la emisión de las resoluciones en casos de recursos de apelación en procedimientos no contenciosos; así, mientras que la Sala Especializada contará con un plazo de 180 días hábiles para resolver apelaciones, la Comisión de Signos Distintivos, que resolverá en segunda instancia las apelaciones en procedimientos no contenciosos, deberá resolver los recursos en un plazo de 30 días hábiles; siendo así, las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos se efectuarán en segunda y definitiva instancia y agotarán la vía administrativa siendo posible únicamente interponer contra ellas una acción en la vía judicial. En consecuencia, los recursos emitidos contra las demás resoluciones no contempladas en el artículo aquí comentado del Decreto Legislativo 1309 se seguirán resolviendo por la Sala Especializada en segunda y última instancia⁹⁵.

Finalmente, como puede notarse, en el Perú es la autoridad administrativa la encargada de velar por los derechos de los particulares en materia de propiedad industrial pudiendo expedir resoluciones administrativas con calidad de cosa juzgada. Ahora bien, contra dichas resoluciones se podrá interponer una acción contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, la cual tiene por finalidad el control

⁹³ De conformidad con el numeral 6 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1309 – Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi, con la salvedad de lo señalado respecto a los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 de la norma en cuestión, conocerá y resolverá en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

⁹⁴ Vid. Indecopi, en <https://www.indecopi.gob.pe/> (visitado el 21 de diciembre de 2016).

⁹⁵ Vid. Barreda Moller escribe, en <http://www.barredamoller.com/2017/05/decreto-legislativo-1309-algunas-modificaciones-al-decreto-legislativo-1075/> (visitado el 19 de mayo de 2017).

jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo para así velar por la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados⁹⁶.

⁹⁶ Artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.

CAPITULO II

CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

6. Concepto, funciones y características de la Marca

La marca⁹⁷ a lo largo de la historia ha tenido y sigue teniendo en la actualidad un papel trascendental en todos los diferentes ordenamientos jurídicos normativos, ello debido a que éste signo inmaterial⁹⁸ y distintivo de las mercaderías y de los servicios posee dos características básicas: la primera, la de ser un signo aplicable a un objeto o servicio con el propósito de distinguirlo; y, la segunda, la de distinguir el producto o servicio de una empresa en el mercado⁹⁹. De este modo, se debe tener en cuenta que la marca tiene entre sus funciones más importantes y relevantes, como ya se mencionó, la de identificar, distinguir, y diferenciar en el mercado o tráfico mercantil los productos o servicios idénticos o similares procedentes de una empresa, grupos de empresas, o persona natural que realizan una actividad económica, de aquellos otros bienes o servicios de empresarios,

⁹⁷ ELIZABETH BRIONES GÓMEZ menciona, a modo general, que existen dos corrientes en la doctrina para definir el concepto de marca de acuerdo a su función principal, siendo así: 1. Para la corriente clásica es un medio distintivo que diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, cuyo propósito es garantizar al público su procedencia y permitir reconocer la fábrica de la que proviene o la casa comercial que los expende (el comprador se guiará por el origen del producto). 2. Del otro lado, la corriente moderna que define a la marca como el medio que distingue, identifica y diferencia a los productos o servicios de otros iguales o similares - sean elaborados o vendidos por diferentes fabricantes o vendedores (el comprador consumirá de acuerdo al signo individualizador). 3. Hay quienes indican que las marcas casi nunca constituyen una indicación de procedencia si no que reflejan el prestigio que se crea gracias a la calidad del producto o en la campaña de publicidad que satisface a los consumidores. De lo visto, el consenso de la doctrina y jurisprudencia se centran en proteger jurídicamente a la marca por su función distintiva y no de garantía de calidad. Vid. BRIONES GÓMEZ, E., "Acerca de la Confusión, la Protección al Titular de la Marca y al Público Consumidor" en *Themis Revista de Derecho*, n° 26, 1993, p. 132, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/> (visitado el 20 de marzo de 2017).

⁹⁸ Sobre el concepto de marca como bien inmaterial puede consultarse en la obra de FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, op. cit., pp. 27 a 30.

⁹⁹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., "Artículo 4. Concepto de marca", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 118. Según BERCOVITZ, el artículo 4.1 de la actual Ley de Marcas Española define a la marca como un signo que sirve para distinguir unos productos existiendo dos elementos definitorios, el primero es el carácter formal que consiste en la exigencia de que el signo sea "susceptible de representación gráfica" para que pueda ser registrado; y, el segundo es el elemento subjetivo que consiste en que el signo sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado. Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., "Artículo 4. Concepto de marca", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 119.

grupos de empresarios diversos, o persona natural¹⁰⁰. En ese sentido es posible afirmar que, la marca es de vital importancia en el proceso competitivo ya que será en base a ella que se podrá identificar a una determinada empresa, teniendo además un valor intrínseco por sí misma pues no solo significa uno de los principales activos¹⁰¹ de ésta sino que también permite proyectar en el mercado su propia imagen¹⁰² al ser un signo o combinación de signos que aparecen en el mercado de una manera y característica especial. No obstante ello, un signo marcario no sirve únicamente para distinguir en el mercado los productos o servicios de un operador económico respecto de otro dado que también permite la protección del interés general de los consumidores¹⁰³.

Con relación al titular de la marca, éste tendrá sobre dicho signo un derecho de exclusiva en el mercado o también llamado “*monopolio de uso*”¹⁰⁴. Dicho derecho que se adquiere por el registro de la marca válidamente efectuado¹⁰⁵ posee dos vertientes: a) una positiva, a través de la cual el titular posee el derecho de usar la marca dentro del tráfico económico, y, b) otra negativa, en cuanto el registro de la marca le otorga al titular la potestad y

¹⁰⁰ Sobre el concepto de marca pueden consultarse las obras de: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Artículo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp.117 a 124; SANCHEZ CALERO, F., *Principios de Derecho Mercantil*, 18va edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 152; SANZ DE ACEDO HECQUET, E. *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet...op. cit.*, pp. 25 a 29; URÍA, R., y MENÉNDEZ A., *Curso de Derecho Mercantil I*, Estudio colectivo, Civitas, Madrid, 1999, pp. 360 a 361; así como, BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, pp. 261 a 263.

¹⁰¹ Para Lema Devesa la marca constituye el activo más relevante e importante de una empresa que puede sobrepasar el valor de los bienes muebles e inmuebles de la misma. *Vid.* LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad...”, *op.cit.*, p. 284. Del mismo modo, la marca le otorga a su titular la posibilidad de crear una ventaja competitiva constituyendo, por tanto, uno de los activos más valiosos y valorados de las empresas en el mercado al constituir un valor económico-financiero de las mismas y ser capaz de generar rentas y beneficios económicos futuros, independientemente de su reconocimiento contable, *Vid.* LARIO A., y GIMENO BAYON, R., “Aproximación al valor y daño a la marca como activo intangible”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial III*, Consejo General del Poder Judicial Centro de Documentación Judicial, Estudios de Derecho Judicial 147-2007, Madrid, 2007, pp. 289 y 290.

¹⁰² DE JAVIER ESTEBAN, L., “La protección de la marca notoria y...”, *op. cit.*, p. 251.

¹⁰³ SANZ DE ACEDO HECQUET, E. *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet...op. cit.*, p. 25. En el mismo sentido se pronuncia Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Artículo 4. Concepto de marca”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p.121.

¹⁰⁴ *Vid.* BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, pp. 270-271. El monopolio de uso tiene por finalidad proteger el interés del empresario para que ningún competidor se apodere indebidamente de la clientela lícita y legalmente obtenida por el primero.

¹⁰⁵ Carácter constitutivo del registro, con excepción de las marcas notorias y renombradas como se mostrará más adelante. *Vid.* BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, p. 264.

derecho de impedir a terceros usar o registrar su bien inmaterial (*ius prohibendi*)¹⁰⁶. Es de destacar que, estos derechos permiten al empresario proteger sus productos o servicios frente a terceros, siendo la marca un medio y mecanismo de diferenciación que permite otorgarle un nombre a esos productos y servicios revistiendo así esa marca de una importancia extraordinaria para su titular¹⁰⁷ quien podrá realizar la actividad para la cual se constituyó su empresa sirviendo la marca como un importante medio instrumental real con el cual se podrá satisfacer las necesidades de la empresa y permitirá que el empresario actúe con éxito dentro del mercado¹⁰⁸. Por otro lado, la marca cumple en el mercado una serie de funciones¹⁰⁹ relevantes, entre las que se encuentran:

Primero, la función distintiva por medio de la cual el empresario que ha captado una determinada clientela querrá, como es lógico, distinguirse de su competencia¹¹⁰ siendo un instrumento que permite el funcionamiento del mercado de la libre competencia, así como establecer una relación entre las empresas y los consumidores. Segundo, la función indicadora de la procedencia empresarial de productos o servicios, ésta función es de gran y fundamental importancia y se apoya en las distintas reacciones de los consumidores al momento de adquirir un determinado producto o servicio. Los consumidores al apreciar una marca tomarán en consideración la procedencia del producto o servicio con el que dicho signo se identifica y los esfuerzos efectuados por los inversionistas. De forma que, no es posible negar el papel informativo que cumple la marca¹¹¹ que le permite al consumidor identificar el origen empresarial del producto o servicio a consumir. Se dice también que, esta función es importante porque en razón a ella se desprenden las demás funciones que tiene la marca buscando, del mismo modo, evitar que coexistan o convivan marcas

¹⁰⁶ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, p. 375. *Vid.* BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, p. 270.

¹⁰⁷ BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, p. 261.

¹⁰⁸ DE LA FUENTE, E., "IV Las Marcas", en O'CALLAGHAN MUÑOZ X., CASADO CERDEÑA A., COS CODINA J., y Otros, *Propiedad Industrial teoría y práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 2001, p.119.

¹⁰⁹ Para mayor información sobre las funciones de la marca sugerimos revisar: OLAYA NOHRA, M., "Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor", en *Themis Revista de Derecho*, n° 18, 1991, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10880/11385>; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., "Artículo 4. Concepto de marca", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p.120 a 124. Para Elizabeth Briones Gómez, las marcas cumplen una función de protección, condensadora de goodwill, y publicitaria. *Vid.* BRIONES GÓMEZ, E., "Acerca de la Confusión, la Protección al Titular de... *op. cit.*, p. 132 (visitado el 20 de marzo de 2017).

¹¹⁰ BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, p.261.

¹¹¹ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, *op. cit.*, p. 73

confundibles¹¹². Tercero, la función indicadora de la calidad del producto, esta función genera en el consumidor aquella creencia referente a que un producto deberá poseer o posee determinadas características, ello quiere decir que por regla general, aunque la realidad sea diferente, el consumidor tendrá como expectativa que todos los productos o servicios dotados con un signo marcario ostentarán la misma calidad ya sea ésta alta o baja. Siendo así, no cabe la menor duda que con la marca se indica una cierta calidad del producto o servicio en el mercado, para con ello permitir reflejar las experiencias y vivencias de los consumidores¹¹³. Cuarto, la función publicitaria de la marca a través de la cual el titular del signo venderá sus productos o dará a conocer sus servicios en el mercado¹¹⁴ utilizando el signo para entrar y permanecer en el mercado. Así las cosas, la repetición del signo en los distintos medios publicitarios convertirá a la marca en un estímulo para la adquisición de los productos por parte de los consumidores debiendo realizarse dicha publicidad lícitamente y, de este modo, evitar que los consumidores puedan inducirse a confusión. Quinto, la función informativa de la marca por medio de la cual los consumidores podrán conocer los caracteres, la naturaleza, y la calidad de los productos o servicios identificados con el signo marcario. Sexto y último tenemos lo que se denomina la función condensadora del eventual goodwill, reputación o prestigio empresarial, lo cual quiere decir que en el signo distintivo marcario se irá condensando la buena fama que goza ésta entre el público de los consumidores y que muchas veces se logra con una intensa publicidad, como sería el caso de las marcas notorias o renombradas. A ello hay que agregar que también podrían existir marcas carentes de prestigio o que tengan mala fama llamado *illwill*. Por otro lado, son las marcas que gozan de *goodwill* las que se perjudicarán por el aprovechamiento indebido de la fama o buen nombre que terceros realicen sobre una clase de marcas determinadas. En ese sentido, el ordenamiento jurídico tiene y debe proteger con medios adecuados el prestigio alcanzado por la marca en el mercado para con ello evitar el aprovechamiento injusto realizado por terceros no autorizados¹¹⁵.

¹¹² DE LA FUENTE, E., "IV Las...", *op. cit.*, p.125.

¹¹³ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, *op. cit.*, p. 73.

¹¹⁴ FERNÁNDEZ - NOVOA C., *Tratado sobre Derecho...* *op. cit.*, p. 78.

¹¹⁵ DE LA FUENTE, E., "IV Las...", *op. cit.*, pp. 125 y 126, 127, y 128. CARLOS FERNÁNDEZ - NOVOA también hace mención de la función condensadora del eventual *goodwill*.

A mayor abundamiento, siguiendo con lo expuesto en los párrafos precedentes y a modo de resumen, no podemos dejar de mencionar que la marca posee una serie de características como son: su carácter inmaterial, la aptitud diferenciadora, la identificación de los productos o servicios, su vinculación a la regla de especialidad y su ámbito de operación¹¹⁶. Por otro lado, y si bien pueden existir marcas nacionales como son aquellos signos que han ingresado a formar parte de los derechos de un titular determinado en base a su inscripción en un determinado país, también, y como ha sido mencionado en el caso de las marcas comunitarias de Unión Europea, existen marcas comunitarias e internacionales. No obstante ello, por el principio de territorialidad, la regla general es que cada país es soberano y autónomo de decidir que signos podrán inscribirse y por ende tener la categoría de marcas, así como establecer los requisitos para su inscripción, entre otros¹¹⁷.

Ahora bien, determinados titulares de marcas tienen entre sus propósitos y objetivos posicionar sus signos distintivos en el mercado y alcanzar con ello el éxito y reconocimiento de los mismos invirtiendo para ello fuertes cantidades de dinero al publicitar sus marcas buscando incluso mejorar la calidad de los productos o servicios que con ella se identifican y distribuyendo dichos bienes o servicios en diversos canales de comercialización. Es en base a ello que, dichos signos podrán tener mayor relevancia y difusión para un público interesado o consumidor del producto o servicio, o una amplia difusión para toda una población dentro de un territorio determinado que incluso podrá traducirse en que la marca adquiera un valor autónomo e independiente al producto o servicios que identifica¹¹⁸. Lo expuesto podrá traducirse en la existencia de una clase de marcas especiales como lo son las marcas notorias y renombradas mencionadas a grandes

¹¹⁶ DE LA FUENTE, E., "IV Las...", *op. cit.*, pp.122.

¹¹⁷ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, p. 365. PEREZ DE LA CRUZ, BROSETA PONT, y MARTINEZ SANZ señalan que en base a los distintos tratados internacionales existentes, entre los que se resalta la Convención de París, el solicitante de una marca en un País Miembro a la Unión de París goza de prioridad para que durante un periodo de seis (6) meses pueda reproducir su solicitud en cualquier otro país. Además, mediante un único expediente cursado en España podrá tramitarse una solicitud ante la OMPI (radicada en Ginebra), con dicho depósito la marca se considerará automáticamente registrada y protegida en España (Marcas Internacionales). Otra clase de marcas son las comunitarias que, mediante una única solicitud ante la OAMI (radicada en Alicante) podrá extender su registro de forma directa y al territorio de la Unión Europea pudiendo coexistir con las marcas nacionales. *Vid.* BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, pp. 263 y 264.

¹¹⁸ CABRERA MARTINEZ, N., *Aspectos básicos de las marcas notorias y de las marcas renombradas*, Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial, Universidad Javeriana Bogotá D.C., 2012, en <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/> (visitado el 19 de febrero de 2017).

rasgos en el capítulo I del presente documento y cuyo reconocimiento y evolución legislativa ha sido importante, ésta clase de marcas se diferencian de las marcas comunes o genéricas pues éstas últimas carecen de un especial conocimiento dentro del público económico al que pertenecen y dentro del público en general encontrándose sometidas al principio de territorialidad y especialidad, y siendo necesario su registro para adquirir derechos sobre las mismas¹¹⁹.

A continuación procederemos a explicar las marcas notorias y renombradas, las que se distinguen en virtud de distintos factores, entre los que se encuentran, su nivel de conocimiento por parte del público consumidor y/o de terceros que realizan actividades económicas en el mercado¹²⁰.

7. Importancia y diferencias entre las marcas Notorias y Renombradas

7.1. La importancia de las marcas Notorias y Renombradas

Como ha sido debidamente expuesto en el apartado 6 del presente capítulo, con la existencia del signo distintivo marcario las empresas pueden diferenciar cabalmente sus productos y servicios en el mercado debiendo considerarse a la marca como la base del sistema comercial en el que operan las relaciones entre privados, como lo son los distintos operadores económicos, consumidores y empresas en general. Del mismo modo es importante mencionar que, dentro del sistema económico de una sociedad se producen una serie de recursos los cuales permanecen vinculados entre sí permitiéndose la producción, distribución, y consumo de servicios y productos de propiedad de un determinado agente económico. De lo observado es posible afirmar que, dentro del mercado coexisten una serie de empresas las cuáles se diferencian por su cartera de marcas¹²¹, elemento primordial dentro de ellas, puesto que gracias a éstas los entes económicos se encuentran en constante competencia.

¹¹⁹ DIAZ HURTADO, A., "Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan (V) marca notoria vs marca renombrada, delimitación conceptual", en *Derecho Mercantil*, DIHURIS, en <http://www.dihuris.es/2015/07/31/> (visitado el 20 de febrero de 2017).

¹²⁰ La clasificación de las marcas notorias y renombradas respecto al nivel de conocimiento puede observarse en: HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad... op. cit.*

¹²¹ NOMEN CALVET, E., y MONTAÑA MATOSAS, J., *Evaluación del renombre y la notoriedad... op. cit.*, p. 11.

Al ser ello así es claro que, cuando una empresa crea una marca tiene la intención de conseguir que ésta se integre en el conocimiento de los distintos consumidores lo cual se va suscitando cuando la marca deja de ser un simple signo y pasa a tener una connotación superior ya sea de notoriedad o en el mejor de los casos de renombre. Dicho conocimiento se va generando con el uso¹²² intensivo del signo en el mercado, el cual por lo usual se encuentra acompañado de una importante inversión publicitaria que permite dar a conocer la marca entre el público consumidor haciendo que ésta recobre una importancia estratégica para las empresas al convertirse en una marca notoria, renombrada o de alta reputación, cuya protección jurídica deberá ser mayor que en el caso de las marcas comunes¹²³ dado que dichos signos representan un elevado e importante valor económico para su titular, debiendo evitarse el aprovechamiento y explotación por parte de terceros de la imagen publicitaria que con esfuerzo se consiguió adquirir en el mercado¹²⁴.

Así pues, obtener la declaratoria de notoriedad de una marca generará la consolidación de la trascendencia de la misma en el mercado que incluso incrementará su valor económico, lo cual representará un incremento de su valor en cifras puesto que todo ello supone: (i) un reconocimiento oficial de su nivel de activación en el mercado, (ii) mejora su aptitud de servir como un bien de la empresa que puede contener más representatividad económica que cualquier otro activo tangible de la empresa, (iii) puede llegar a ser capaz de capitalizar la preferencia de sus consumidores, (iv) puede permitir la venta de licencias y franquicias en todo el mundo, (v) obtener mayor protección jurídica, y, (vi) ayudar en la obtención de

ventajas de marcas notorias y renombradas

¹²² Son diversos grados que puede provocar el uso de la marca, así pues, junto a las marcas escasamente utilizadas existen también dentro del tráfico económico marcas medianamente utilizadas, y aquellas otras marcas intensamente utilizadas. En éste último caso se puede afirmar que una marca se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. En cualquiera de los dos supuestos antes mencionado, lo habitual es que el uso intenso de la marca por parte de su titular termine por provocar un amplio conocimiento de aquella entre los sectores interesados. Así pues, cuando la marca alcanza un alto grado de conocimiento entre los sectores interesados puede hablarse de marca notoriamente conocida o, de manera más simple, de una marca notoria; mientras que cuando el uso de la marca es intenso, tanto en el ámbito de la venta de los productos o servicios que con la que se distinguen como en el marco de las campañas publicitarias que se difundan para promocionar estos productos es posible que la marca se convierta en ampliamente conocida no solo por los consumidores de los correspondientes productos o servicios, sino por el público en general pudiendo hablarse de una marca renombrada. Vid. TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas" en *Ius et Veritas*, n° 31, 2005, p. 30, en <http://revistas.pucp.edu.pe/> (visitado el 20 de abril de 2017).

¹²³ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op.cit.*, p. 284.

¹²⁴ PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*", p. 304.

mayores ingresos para su titular por concepto de su licenciamiento o venta¹²⁵. No hay que dejar de tener presente que, en una economía globalizada solo sobrevivirán los países que posean en su interior marcas fuertes que se proyecten en el mercado, debiendo para dichos signos ampliarse su protección y evitar su dilución¹²⁶.

Sobre la protección mencionada existe una serie de teorías que buscan justificar el régimen de protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. A continuación una breve explicación de las teorías referidas¹²⁷: (i) Teoría del riesgo: Las marcas notorias y renombradas están expuestas a mayores riesgos, peligros y/o amenazas en comparación con las marcas comunes (piratería, cibercupación o dilución). Se critica porque no logra explicar el alcance de la protección reforzada dado que únicamente se centra en llamar la atención en las eventuales amenazas o peligros; (ii) Teoría de la información: La marca contiene persé información mediata y compacta, cuya importancia se centra en atenuar los costes de información, eliminando la asimetría informativa. Dicha información se traduce en el conocimiento del precio y la calidad, ya sea superior o inferior, de los productos o servicios. Pues bien, la utilización no autorizada de estas marcas interferirá en el proceso de comunicación, puesto que las marcas constituyen un importante pilar de información para el público consumidor, ya que los consumidores asociarán una marca conocida con la calidad y precio del producto o servicio, del titular del signo, el cuidado ambiental, entre otros; (iii) Teoría del enriquecimiento injusto: Se rechaza el aprovechamiento injusto de quien lucra con lo ajeno. En las marcas notorias y renombradas se dice que, así quien solicite un signo parecido en su aspecto gráfica y fonético pero para distinguir productos o servicios diferentes se estaría beneficiando de la capacidad distintiva de éstas marcas que han conseguido dicho carácter por su amplia publicidad, patrocinio, entre otros. El problema de esta teoría radica en probar que el menoscabo ha generado un aprovechamiento del sujeto infractor del signo notorio o renombrado; (iv) Teoría de la protección al consumidor: El consumidor se verá defraudado cuando adquiera un bien o solicite un servicio ^{con} la errónea creencia o percepción de que ha sido producido por el titular de la marca notoria o renombrada cuando ^{en realidad} corresponde a un tercero. De lo que se

¹²⁵ VELASCO ORDÓÑEZ, P., "La notoriedad de la marca se gana con explotación intensiva de la misma" en *Portafolio*, 08 de julio de 2009, en <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/> (visitado el 14 de marzo de 2017).

¹²⁶ DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y... *op. cit.*, p. 255.

¹²⁷ GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op. cit.*, pp. 10 a 22.

habla aquí es de la existencia del engaño, el cual afecta tanto al empresario titular del signo como a la calidad de los productos o servicios y precio que el consumidor pagará. Se critica esta teoría, entre otros, en razón al protagonismo único que se le otorga al consumidor cuando existen otros intereses objeto de protección; (v) Teoría de la calidad: Se refiere a la calidad o elevado *goodwill* de los bienes en el mercado. Esta teoría no explica la institución de la notoriedad o renombre, ya que en el caso del legislador español ha definido esta clase de marcas sobre la base de criterios estrictamente cuantitativos no cualitativos, la protección se da por el conocimiento masivo de las marcas y no por su valoración; y, (vi) Teoría de la fundamentación compleja: No existe una única fundamentación que explique la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas. De acuerdo con esta teoría la protección a estas marcas recae en el factor de competitividad económica que ha visto en ellas el posible progreso del país al cual pertenecen las marcas. La importancia de estos signos se vincula al considerar que las marcas líderes harán al país líder pues con ellas se lleva al extranjero un concepto y se crea una marca país (modo que un país es percibido por los ciudadanos de todo el mundo). Un ejemplo de lo mencionado son las marcas: Bayer y Porsche, las cuáles han creado Marca Alemania. En el caso de España a diferencia de Perú, y reforzado por la legislación europea, es un hecho innegable que dicho país tiene una mayor cantidad de marcas consideradas notorias y sobre todo renombradas teniendo más presente la importancia de la obtención de esta última calidad de marcas¹²⁸.

Por lo expuesto, en los puntos posteriores se podrá notar la protección legal que en distintos ordenamientos, como es el caso específico de España y Perú, le han conferido a estos signos entre los que se encuentran: ausencia de necesidad de registro¹²⁹, sustitución de la teoría del riesgo de confusión por otros criterios como la asociación, o el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la notoriedad y

¹²⁸ Para mayor información sobre algunas marcas españolas consideradas renombradas véase: RIVERA PROFESOR, J., BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M., LLOVET, J., "Valoración del Renombre de las Marcas Españolas: Un análisis empírico en España", en CERVIÑO, J., *Trabajo de Investigación desarrollado por el MarketinGroup de la Universidad Carlos III de Madrid*, Foro de Marcas Renombradas Españolas, 20 de junio de 2017, en <https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2011/08/226-ANEXO-1.pdf> (visitado el 15 de mayo de 2017).

¹²⁹ *Vid.* Artículo 6 bis del Convenio de París.

renombre, y, rompimiento del principio de especialidad marcario¹³⁰. No obstante ello, para la determinación de las marcas notorias y renombradas se requiere que el titular que alegue dicho carácter deba probarlo. Antes de proceder a explicar la diferencia entre la marca notoria y renombrada será importante tener presente que la marca notoria es únicamente aquella que aunque no siendo necesario su registro es lo suficientemente conocida en el sector en el que se diferencian sus productos o servicios como para facultar a su titular a oponerse a una solicitud de registro de un tercero o para anular un registro concedido de una marca idéntica o similar y para productos o servicios idénticos o similares, dicho concepto ha sido recogido en el Convenio de Paris así como en otros textos legales; mientras que, a la marca renombrada en razón de su elevado prestigio en el mercado ostentará una protección que va más allá de la regla de la especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca, o en su defecto suponer un aprovechamiento indebido por parte de terceros del prestigio o renombra ganado¹³¹. Asimismo, se dice que no debería pensarse que existe una distinción entre marcas notorias y renombradas como figuras autónomas y contrapuestas, sino como figuras que poseen distintos niveles o grados de un mismo fenómeno que sería el de ser marcas fuertes dentro del tráfico económico pero que precisan una regulación específica en relación con las marcas ordinarias, sin perjuicio que, las marcas notorias tengan una protección más limitada que la de las marcas renombradas¹³².

7.2. Peculiaridades de la Marca Notoria

Las marcas notorias son signos implantados en el mercado y reconocidos por los distintos consumidores habiéndose hecho conocidos por motivos diversos y por un sector determinado del público consumidor al que los mismos han sido destinados¹³³. De este modo, la marca notoria es aquel signo que es conocido, goza de difusión y ha logrado un grado de reconocimiento importante en ámbitos y círculos interesados de consumidores y competidores donde se desenvuelven los productos o servicios destinados e identificados

¹³⁰ GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op. cit.*, p. 12.

¹³¹ SANZ DE ACEDO HECQUET, E. *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet...op. cit.*, pp. 26, 27 y 28.

¹³² CURTO POLO, M., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 241.

¹³³ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op.cit.*, p. 294.

con dicho signo¹³⁴. En ese sentido, la marca notoria posee un carácter general que es el resultado de la presencia del signo en el mercado como elemento de una concreta actividad concurrencial que de manera expresa podrá ser producto del volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso y la valoración o prestigio que haya alcanzado o que por cualquier otra causa genere que sea haya hecho generalmente conocida por el sector pertinente del público consumidor de determinados productos o servicios¹³⁵.

Asimismo, esta clase de marcas supone un uso intensivo generado por la venta y publicidad de los productos o servicios debiendo por tanto ser reconocida en el mercado como signo indicador de cierto origen empresarial cuyo conocimiento, difusión, y origen empresarial al que pertenecen no podrá pasar desapercibido por ~~los~~ consumidores y competidores¹³⁶.

El uso intenso de ésta clase de marcas se refiere a la introducción en el mercado de un elevado número de artículos dotados con la marca, o también cuando el signo es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. Así las cosas es gracias a su uso intenso en el mercado que un signo se convertirá en notoriamente conocida (publicidad, oferta de venta del artículo y venta efectiva). No obstante ello, para que la notoriedad surja el uso de la marca deberá ir acompañado del reconocimiento del origen empresarial de los productos, o de ser el caso de los servicios. De modo que, la notoriedad implica que el público consumidor distinga una clase de productos en atención a su origen empresarial¹³⁷. Con relación a la extensión o difusión generalizada del conocimiento notorio de la marca, basta que la marca goce de difusión dentro de un sector pertinente del público interesado en la adquisición de los productos que identifica¹³⁸ siendo éstos los destinatarios de los productos o servicios. Lo mencionado no quiere decir que el conocimiento deba limitarse a una localidad específica del país en el que se expende u ofrece el producto o servicio pudiendo abarcar todo el territorio nacional cualquiera sea su dimensión¹³⁹. De acuerdo

¹³⁴ Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad...* op. cit.; y, O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Propiedad industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.

¹³⁵ RIVERA PROFESOR, J., BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M., LLOVET, J., "Valoración del Renombre de las..." op. cit., (visitado el 15 de mayo de 2017).

¹³⁶ ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 48.

¹³⁷ PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas..." op. cit., p. 310.

¹³⁸ Debe entenderse como por un porcentaje importante de usuarios o consumidores a los que irá dirigido el producto o servicio en cuestión. Vid. GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...* op. cit., p. 43.

¹³⁹ ESPINA, D., *La marca notoria no...* op. cit., p. 53.

Colocar en
7.1 Pag 13
También se ve
las marcas
renombradas

Colocar en
7.1 Pag 13
También se ve
las marcas
renombradas

Colocar 7.1
Pag 13
Marcas notorias
& Renombradas

No son
únicamente
para las
marcas
notorias

con el artículo 2.2 de las Recomendaciones OMPI, los sectores pertinentes del público abarcarán, no limitativamente, los siguientes:

- i) Consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- ii) Las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- ii) Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

El artículo bajo comentario añade que: (a) cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro dicha marca deberá ser considerada notoriamente conocida por dicho Estado miembro; (b) cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por ese Estado miembro; (c) un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican lo señalado en el punto b) precedente es conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro. En ese orden de ideas, el sector pertinente no abarca solamente a los consumidores reales sino también a los consumidores potenciales y/o finales, a los distribuidores y a la competencia en general. Como se observa, lo relevante para esta clase de marcas es el elemento cuantitativo (conocimiento de la marca dentro de un sector pertinente). No obstante ello, estos signos también podrán gozar de un elevado goodwill, es decir, prestigio o reputación, de manera que, este último criterio no deberá ser considerado como una condición necesaria de la notoriedad ni del renombre¹⁴⁰. Asimismo es de apreciar que, la marca notoria al igual que la marca renombrada podrán no constar inscritas pero aun así ser reconocida por los sectores interesados como parte de un grupo empresarial diferenciándose de la marca renombrada por su extensión más limitada del principio de especialidad¹⁴¹, lo que será debidamente explicado más adelante.

¹⁴⁰ GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley... op. cit.*, p. 44.

¹⁴¹ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, p. 361.

7.3. Peculiaridades de la Marca Renombrada

Las marcas renombradas, por su parte, son signos que transmiten una información adicional sobre las cualidades de los productos o los servicios de una empresa, siendo conocidos por una gran multitud de consumidores provenientes de diferentes mercados, gozando de un importante y elevado prestigio¹⁴². Ello quiere decir que, las marcas renombradas no solo son conocidas por los círculos interesados sino también por el público en general, extendiendo su alcance de protección a cualquier género de productos o servicios¹⁴³ y buscando suscitar en los distintos consumidores fundadas y razonables expectativas acerca de un elevado nivel de calidad de los productos o servicios que con ellas se diferencian¹⁴⁴. En razón a ello, la doctrina busca superar el criterio referente a que la marca renombrada únicamente adquiere esa connotación al ser conocida más allá de los círculos interesados poniendo, del mismo modo, un importante énfasis y relevancia en la reputación y prestigio del signo en base al conocimiento que sobre él tienen los consumidores siendo posible para algunos autores, hablar de una supremacía del criterio cualitativa sobre el cuantitativo¹⁴⁵, lo cual no necesariamente es un criterio compartido por la doctrina en general¹⁴⁶. Así pues, para algunos la marca renombrada es considerada como un signo que se caracteriza por un alto e importante grado de conocimiento del público consumidor que no necesariamente pertenece a un sector determinado e interesado, adquiriendo el signo por sí mismo una relevante autonomía respecto del producto o servicio que distingue. De forma tal que, como bien se mencionó, la doctrina considera que el renombre de la marca es producto de su uso por parte de su titular así como del grado de conocimiento que los consumidores tienen sobre él en el mercado poseyendo una categoría especial¹⁴⁷. Sin perjuicio de ello es importante rescatar que será en base al grado de conocimiento de los consumidores que se podrán diferenciar diversos tipos de marcas, como son, no solamente las notorias y renombradas, sino también las marcas famosas¹⁴⁸.

¹⁴² DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y... *op. cit.*, p. 252.

¹⁴³ BARBERO CHECA, J.L., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... *op. cit.*, p. 184.

¹⁴⁴ LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad...*, *op. cit.*, pp. 87 - 88.

¹⁴⁵ Para mayor información véase LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad...*, *op. cit.*; y O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Propiedad industrial... op. cit.*

¹⁴⁶ GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley... op. cit.*

¹⁴⁷ O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Propiedad industrial... op. cit.*, p. 149.

¹⁴⁸ *Ibidem*. De acuerdo con O' CALLAGHAN, las marcas famosas son aquellas que han alcanzado el más alto grado de conocimiento en el mercado y tienen un poder de atracción hacia el público con absoluta independencia del producto que identifican.

Con relación a las marcas renombradas y famosas, para otra parte de la doctrina ambas poseen un alto grado de prestigio suscitando grandes expectativas acerca de la buena calidad y fuerza atractiva o *selling power* de los productos o servicios con las que se identifican¹⁴⁹ encontrándose presente el criterio cualitativo. Sin embargo existen otros autores que no diferencian las marcas renombradas de las notorias en base al anterior criterio pues señalan que las marcas renombradas no necesariamente se caracterizan por la calidad de los productos ello debido a que existen marcas renombradas que suelen identificar productos de consumo masivo lo que hace más fácil su mayor grado de conocimiento por parte de los consumidores. Sin perjuicio de lo expuesto existen productos que tienen un público más limitado, y por tanto restringido y restrictivo al ser su adquisición o uso más costoso, pero que hace posible que éstas marcas gocen de fama y prestigio en el mercado¹⁵⁰.

Por otro lado, en la actualidad se considera que para la calificación de una marca como renombrada deben combinarse los dos criterios previamente mencionados, como son el criterio cuantitativo, entendido como el nivel de conocimiento de la marca por parte de los consumidores, y el criterio cualitativo, entendido como el nivel de reputación o goodwill del que goce la marca. Ahora bien, como afirma la actual doctrina más autorizada la marca renombrada es aquel signo que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes genera en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, de lo dicho, la marca renombrada se caracterizaría precisamente por ser portadora de un elevado goodwill o renombre¹⁵¹.

Se dice también que, la marca renombrada es aquel signo que ha alcanzado un alto grado de notoriedad considerándose como una derivación de la especialidad de la marca notoria que se caracteriza por la sustancial autonomía del signo respecto del producto marcado mediante el cual se quiebra la regla de especialidad permitiendo la protección de la misma

¹⁴⁹ DIAZ HURTADO, A., "Las marcas de éxito y los factores de... *op. cit.* (visitado el 20 de febrero de 2017).

¹⁵⁰ O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Propiedad industrial... op. cit.*, p. 149.

¹⁵¹ TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p.31 (visitado el 20 de abril de 2017).

independientemente de la clase de productos o servicios para los que fue registrada, siendo especialmente importante el uso que se haga de ésta para así alcanzar un grado de divulgación suficiente para su conocimiento por el público consumidor¹⁵². Así las cosas, una especial característica de las marcas renombradas es que su titular podrá ejercitar el *ius prohibendi*¹⁵³ frente a todos, ello en base a la íntima y plena conexión e identificación entre el signo y el producto o servicio con el que se identifica sin que para ello sea necesario acudir a la similitud o identidad de otros productos pudiendo excluir a todas las marcas idénticas y semejantes aunque los productos o servicios sean totalmente disímiles, independizándose así de los productos que la distingue pudiendo llegar a ser protegida por sí misma. Todo lo previamente mencionado es la razón por la cual el ordenamiento jurídico tutela el valor comunicativo que la misma marca por sí sola ha adquirido independientemente de la función distintiva que posee otorgándole una protección más amplia contra: el riesgo de confusión, el riesgo de dilución, la apropiación indebida de la notoriedad ganada por su uso intensivo, en otras palabras el aprecio de la calidad y prestigio que el titular de la marca ha ganado¹⁵⁴.

Como puede observarse ^{→ sencillo} elaborar una definición satisfactoria sobre el concepto de marca renombrada no es fácil por lo que deberá tenerse presente una serie de criterios y/o consideraciones fácticas que podrán ser gradualmente matizadas las unas con las otras para intentar elaborarse una definición: (i) Notoriedad preeminente, la cual se vincula con el despliegue publicitario del producto marcado, la venta de los productos a distintos establecimientos, y la venta efectiva de los mismos que se produce gracias al marketing y

¹⁵² DE LA FUENTE GARCIA, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999, p.83 a 86. ELENA DE LA FUENTE además menciona que existiendo dos circunstancias que intervienen en la formación de ésta clase de marcas, como son: i) el titular de la marca ayuda en su formación, puesto que es gracias al uso de dicha marca que se logra la notoriedad y el prestigio, y, ii) el papel desempeñado por los consumidores, quienes facilitan el resultado del renombre. Siendo el umbral de la celebridad (fama y renombre) alcanzado por la marca que permite que ésta pueda llegar a ser protegida por sí misma.

¹⁵³ En el Proceso 167-IP- 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa, citando el Proceso 145- IP- 2011 publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012, que el artículo 154 de la Decisión 486 en el campo del Derecho de marcas establece el principio registral sobre la base del cual nace el derecho exclusivo sobre las marcas (una vez registrada la misma su titularidad tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento), teniendo el titular de la marca dos facultades: a) Positiva, consiste en la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla, y, b) Negativa (*ius prohibendi*): tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera facultad, el titular de la marca podrá impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

¹⁵⁴ DE LA FUENTE GARCIA, E., *El uso de la marca y... op. cit.*, pp. 86 a 88

la publicidad. Ello tiene que estar seguido del conocimiento del signo por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos; (ii) Posición de exclusividad, aquí se menciona que la marca debe ser única en el sentido de no haber sido utilizada por ninguna otra empresa o empresas teniendo una posición exclusiva en el mercado. No solo se refiere a una clase determinada de productos o servicios sino a productos o servicios diversos pero que sean de titularidad de ^{o Ino,} un ~~único~~ ^{único} empresario. Lo que se busca es que nadie más que el titular de la marca notoria utilice el signo para así protegerlo contra el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo. En la mente del público el signo debe representar un alto grado de notoriedad que se asociará con una empresa determinada; (iii) Originalidad, la cual se refiere a que la marca no debe ser una palabra que se asimile a una designación descriptiva o cuasi descriptiva de los productos o servicios pudiendo ser una denominación de fantasía que no guarde ninguna relación con los productos o servicios distinguidos; y, (iv) La especial valoración de la marca en el mercado, aquí se asocia la marca renombrada con una alta calidad, una larga tradición, empresa destacada, entre otras, que generan la preferencia en los consumidores poseyendo la marca un elevado *goodwill*, esto es prestigio¹⁵⁵.

Por lo tanto es evidente que, el concepto de marca renombrada resulta ser puramente subjetivo. No obstante ello, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado son tres los argumentos que justifican la protección de la marca renombrada contra el uso o registro por parte de terceros: 1° evitar la dilución de la capacidad distintiva de la marca; 2° proteger la marca contra la pérdida de su posición de exclusividad alcanzada en base a grandes inversiones de dinero; y, 3° mantener la potencia publicitaria de la marca¹⁵⁶.

Adicionalmente, de acuerdo con el Foro de Marcas Renombradas Españolas, los conceptos de marcas famosas y renombradas, así como de otros términos que subyacen a esta clase de marcas como es el caso del riesgo de dilución, han sido bastamente analizados dentro del ámbito legal tanto por juristas y jueces quienes tienen inevitablemente un problema no

¹⁵⁵ PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas...*op. cit.*, pp. 323 al 329. Sobre la notoriedad preeminente, la autora menciona que en Alemania se exige que por lo menos el 70% del público consumidor conozca la marca para que sea considerada renombrada, y en otros casos que se determine en base a encuestas de opinión.

¹⁵⁶ *Ididem*.

resuelto referente a la parametrización y cuantificación de estos conceptos legales que jurídicamente han sido implementados. En especial, el referido a la cuantificación del renombre de la marca tanto en términos absolutos como en relación a las otras marcas de su sector y categoría; así como la cuantificación del valor económico y financiero y la cuantificación de la dilución de marca en aquellos casos de litigios que deben ser dilucidados ante los tribunales competentes. Por otro lado, ello no significa privarle a estas marcas de la fuerza y valor que poseen¹⁵⁷.

7.4. Breve explicación del deslinde entre la marca Notoria y Renombrada

Como ha sido explicado en los apartados precedentes existen dos criterios o métodos que han sido utilizados para determinar si nos encontramos ante una marca notoria o renombrada¹⁵⁸ debiendo conjugarse dichos criterios para poder efectuar el deslinde entre una marca notoria y otra renombrada:

- A. El Criterio cuantitativo: Es un criterio común tanto para la marca notoria como para la marca renombrada¹⁵⁹. Para valorar este criterio se deben tener en consideración el volumen de ventas, la publicidad de la marca, su tiempo de uso, el alcance geográfico o resultado obtenido a través de encuestas o ventas, todo ello se traduce en la amplia difusión y conocimiento que se debe tener sobre esta clase de marcas¹⁶⁰. De manera que, en el caso de las marcas notorias éstas deben ser generalmente conocidas por el sector pertinente del público, esto es, por un porcentaje importante de los usuarios o consumidores a los que se dirige, mientras que, las marcas renombradas deben ser

¹⁵⁷ RIVERA PROFESOR, J., BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M., LLOVET, J., "Valoración del Renombre de las... *op. cit.* (visitado el 15 de mayo de 2017).

¹⁵⁸ CABRERA MARTINEZ, N., *Aspectos básicos de las marcas...* *op. cit.* (visitado el 19 de febrero de 2017). De acuerdo a CABRERA la OMPI determinó dos métodos para definir el concepto de marca notoria siendo éstos: el cuantitativo y cualitativo. Asimismo, señaló que el artículo 6bis de la Convención de París sigue el criterio cuantitativo.

¹⁵⁹ FERNANDEZ- NOVOA, F., "Capítulo XXXIII La protección reforzada de las marcas renombradas", en FERNANDEZ- NOVOA, F., OTERO LASTRES, J., y, BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2009, p. 622.

¹⁶⁰ DIAZ HURTADO, A., "Las marcas de éxito y los factores de... *op. cit.* (visitado el 20 de febrero de 2017).

conocidas por el público en general (suma o abstracción de todos los sectores pertinentes del público sin importar la actividad económica de que se trate)¹⁶¹.

No es posible negar que, las marcas notorias y renombradas compartan ciertas características siendo una de ellas el conocimiento de ambas por un público ya sea específico o general. La marca notoria debe ser conocida por un sector del público al que se dirigen sus productos o servicios, mientras que en el caso de la marca renombrada ésta debe ser conocida por el público en general¹⁶², siendo así la doctrina mayoritaria se inclina en señalar que la diferenciación entre estas dos marcas radica exclusivamente en el criterio cuantitativo.

- B. El Criterio Cualitativo: Este criterio presupone que la marca debe gozar de prestigio o buena fama¹⁶³. También se le llama *goodwill* entendido como un factor social o emocional asociado a la marca que puede contribuir a que ésta alcance notoriedad, puesto que en ella se evalúa la valoración o prestigio que la marca alcanzó en el mercado así como el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados con el signo, ya sea por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo¹⁶⁴, no siendo el prestigio un criterio absoluto para que la marca sea considerada notoria o renombrada. Aquí nos encontramos ante una relación diseño, calidad y precio.

Para la configuración de la diferencia entre una marca notoria y renombrada será irrelevante que el amplio conocimiento de éstos signos sea producto de las expectativas altas o bajas que el consumidor o usuario tengan acerca de la calidad de los bienes que distinguen los signos en cuestión, sean éstos notorios o renombrados¹⁶⁵. Las autoridades correspondientes además de ponderar los criterios expuestos deberán tener en cuenta

¹⁶¹ GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley... op. cit.*, pp. 43, 65 a 67.

¹⁶² LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 299.

¹⁶³ FERNANDEZ- NOVOA, F., "Capítulo XXXIII La protección reforzada de... *op. cit.*, p.622.

¹⁶⁴ STS, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012. en <http://www.diarioinformacion.com/> (visitado el 14 de mayo de 2017).

¹⁶⁵ *Vid.* GONZALES - BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley... op. cit.*, pp. 43 a 44, y 66; y, DIAZ HURTADO, A., "Las marcas de éxito y los factores de... *op. cit.* (visitado el 20 de febrero de 2017).

* Regu-
 diversos factores¹⁶⁶, entre los que destaca: la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca; las inversiones efectuadas por el titular para promocionar la marca; el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; y, el valor asociado a la marca, éste factor posee mayor relevancia en las marcas renombradas no siendo fácil de manejar como coloraría de lo complejo que es valorar una marca, por lo que se podría acudir a indicios más objetivos como lo es la cuota de mercado.

A pesar que el criterio cuantitativo sea el más utilizado para diferenciar a las marcas notorias de las renombradas con éste no será del todo posible delimitar un concepto del otro. Ambos conceptos han causado muchos debates tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal dada las variedades terminológicas utilizadas por los distintos países, a ello se suma que fue la doctrina quien creó el concepto de marca renombrada y que a nivel legal únicamente España colocó en su texto marcario la definición de renombre, aunque sin establecer una definición clara y absoluta de los conceptos de notoriedad y renombre¹⁶⁷.

Asimismo es de precisar que, no toda marca notoria podrá ser renombrada en cambio sí podrán existir marcas notorias que por diferentes hechos o motivos se posicionen en el mercado y sobrepasen aquel ámbito o sector de consumidores al que se dirijan llegando a convertirse en marcas renombradas¹⁶⁸. Así pues hay quienes establecen una clasificación de la notoriedad haciendo referencia a una notoriedad calificada como común, cuando los signos son generalmente conocidos por un sector pertinente del público consumidor al que se destinan los bienes o servicios, y, una notoriedad denominada cualificada, que se genera cuando el conocimiento del signo trasciende del sector pertinente del público a quien se dirige el producto o servicio, siendo ésta una categoría o subtipo de la marca notoria; las mismas que se diferencian de las marcas renombradas, las cuáles nacen cuando el conocimiento de las mismas sobrepasan el ámbito de los sujetos que adquieren los productos o servicios llegando al conocimiento del “público en general”¹⁶⁹. Por otro lado,

¹⁶⁶ FERNANDEZ- NOVOA, F., “Capítulo XXXIII La protección reforzada de... *op. cit.*, p. 622 a 623.

¹⁶⁷ DIAZ HURTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de... *op. cit.* (visitado el 20 de febrero de 2017).

¹⁶⁸ CABRERA MARTINEZ, N., *Aspectos básicos de las marcas...* *op. cit.* (visitado el 19 de febrero de 2017).

¹⁶⁹ ILLESCAS RUS, A.V., “Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... *op. cit.*, pp. 285 y 286.

hay quienes establecen que la marca renombrada es un subtipo especializado de las marcas notorias¹⁷⁰.

Recordemos que históricamente la marca renombrada no tenía la protección que en la actualidad tiene y fue en base al análisis y estudios doctrinales que se estableció la necesidad de proteger a la marca renombrada más allá de la regla de especialidad.

Finalmente, la distinción entre la figura de la marca notoria y renombrada en España fue bastante discutida sobre todo en el sector empresarial existiendo quienes defendían la distinción entre las marcas notorias y renombradas y otros que se inclinaban en englobar ambos conceptos bajo una definición de marca notoria¹⁷¹. De este modo, queda evidenciado que ni utilizando los criterios cuantitativos y cualitativos será posible diferenciar ambas marcas siendo muy complejo fijar los contornos de ambos conceptos lo cual deberá determinarse en cada caso concreto¹⁷².

¹⁷⁰ VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit.*, p. 17. VILLACRESES afirma lo mencionado haciendo referencia a FERNANDEZ -NOVOA. Del mismo modo ILLESCA haciendo mención a la STS, C-A, Sección 3ª, de 20 de diciembre de 2004 señala que la marca renombrada es una especie del género "marca notoria". Vid. ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... op. cit.", p. 301.

¹⁷¹ HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad... op. cit.*, p. 100. Según ILLESCAS RUS la Ley de Marcas Española fundamenta la noción de marca notoria y renombrada en el grado de conocimiento de cada signo indistintamente, lo que no coincidiría con lo expuesto por un conocido sector de la doctrina (entre ellos: FERNANDEZ- NOVOA, para quien la marca renombrada es un subtipo individualizado de la marca notoria y genera expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios, "elevado goodwill", que se conjuga con el criterio cuantitativo; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, para quien la notoriedad encierra cierta reputación de la marca; RODRIGUEZ SAN VICENTE, para quien la marca renombrada se refiere a consumidores diversos y debe poseer un elevado prestigio; entre otros), quienes consideran que el rasgo que define a la marca renombrada reside no tanto en un criterio cuantitativo sino también en un criterio cualitativo referido al prestigio o fama de la marca por la calidad de los productos o servicios que aquella distingue. Otro sector, por el contrario, afirma que el prestigio eventualmente obtenido por el signo constituye un dato relevante pero no determinante de la marca renombrada (entre ellos: BERCOVITZ, quien hace referencia a los productos o servicios de consumo masivo que no siempre son de gran-calidad. Para ILLESCAS el criterio cuantitativo no siempre depende del criterio cualitativo, y ni la notoriedad o renombre pueden vincularse con el nivel de consumo de los productos o servicios. Vid. ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... op. cit.", pp. 280 a 284.

¹⁷² DIAZ HURTADO, A., "Las marcas de éxito y los factores de... op. cit. (visitado el 20 de febrero de 2017).

8. Importancia de la distinción entre una marca notoria y renombrada

8.1. Rompimiento del Principio de especialidad

A nivel jurídico todo aquel que tenga interés en registrar una marca tiene que acudir a la clasificación internacional de productos o servicios establecidos en el Arreglo de Niza Décima Edición propia del Nomenclador Internacional, la cual ofrece cuarenta y cinco clasificaciones o categorías, de las cuáles treinta y cinco se refieren a productos y once a servicios.

Con esta clasificación se trató de destacar el carácter de especialidad que es propio en las marcas, es decir, para registrar un signo marcario lo primero que deberá efectuar el futuro titular del signo será determinar qué clase de productos o servicios identificará su marca pudiendo distinguir productos o servicios de diferente naturaleza. Asimismo es de señalar que podrán convivir en el mercado signos iguales pertenecientes a distintos empresarios pero cuyos productos o servicios no tengan relación alguna sin ser susceptibles de generar riesgo de confusión¹⁷³. Siendo así es mediante la regla de especialidad que se admite la convivencia de marcas idénticas o similares pero que deben identificar productos diferentes pudiendo el titular de la marca solo utilizar el signo sobre los productos para los cuáles haya registrado su marca e impedir el uso de su marca a terceros sobre productos idénticos o similares para los cuáles la registro¹⁷⁴ lo que constituye la limitación intrínseca del derecho de marca al sector de productos o de servicios para el que la marca ha sido concedida.

Como bien fue mencionado, la marca es concedida para distinguir un conjunto determinado de productos o servicios siendo perfectamente posible la coexistencia pacífica y simultánea de dos o más marcas pertenecientes a distintos titulares en diferentes sectores comerciales siempre y cuando ello no ocasione un riesgo de confusión directa o indirecta o

¹⁷³ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, p. 361. Un ejemplo de lo mencionado puede observarse en la STS del 14 de marzo de 1988 referente a la marca "Sputnik" la misma que distingue aceites industriales a favor de los productos de un titular pudiendo distinguir del mismo modo productos de calzados pertenecientes a otro titular, ya que entre ambos sectores de productos no es posible que surja riesgo de confusión.

¹⁷⁴ DE LA FUENTE, E., "IV Las... *op. cit.*, p. 134.

de asociación entre los productos o servicios identificados con el signo debiendo, por ende, distinguir productos o servicios diferentes¹⁷⁵. Siendo así, no cabe duda que el titular del derecho de marca no goza de un derecho de exclusiva de carácter absoluto que le permita impedir la utilización o el registro de cualquier signo confundible en relación con cualquier clase de productos o servicios extendiéndose el derecho de exclusiva solo en relación con los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada y en relación con otros productos o servicios similares¹⁷⁶. Sin embargo, en el caso de las marcas notorias y renombradas se reconoce lo que se denomina principio de "discriminación positiva" a través del cual los distintos operadores jurídicos contarán con un instrumento que les permitirá proteger de manera contundente y rotunda la distintividad ganada por esta clase de signos y por tanto el esfuerzo de sus titulares¹⁷⁷.

Pues bien, el Principio de Especialidad indica que el registro de una marca otorga protección a su titular no solamente respecto a los productos o servicios para los cuáles se concedió el registro, sino también en relación a productos o servicios que se asemejan al grado de inducir a confusión al público consumidor con independencia de si los productos o servicios se encuentran o no comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional¹⁷⁸. No obstante ello, el mencionado principio podrá romperse ^{totalmente} en el caso de las marcas de alto renombre o renombrada, es decir, por aquel signo que es conocido por la generalidad del público¹⁷⁹ e incluso, pero en menor grado, para las marcas notorias ^{dependiendo de cada caso concreto} bajo determinados supuestos. La quiebra del principio en estos últimos casos no tendrá los mismos efectos que en las marcas de alto renombre o renombradas. De este modo, una

¹⁷⁵ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, y BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, pp. 261 a 263. BROSETA PONT y MARTINEZ SANZ citan la STS de 17 de marzo de 2000, RJ 2017 indicando que la Ley y la jurisprudencia permiten la referida convivencia (SSTS de 29 de noviembre de 2000, RJ 2001, 42 (Kemin vs Keme))

¹⁷⁶ TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico..." *op. cit.*, p. 33 (visitado el 20 de abril de 2017).

¹⁷⁷ DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y..." *op. cit.*, pp. 250 y 251.

¹⁷⁸ Resolución N° 2773-2012/CSD- INDECOPI, pp. 4 a 5. *Vid.* Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI, p. 22, en la cual se menciona que la regla de la especialidad no está vinculada necesariamente a las clases de la Nomenclatura Oficial otorgando la clasificación un carácter referencial, siendo importante, para efectos de determinar si existe riesgo de confusión o asociación, que los productos o servicios sean similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

¹⁷⁹ PEREZ DE LA CRUZ, A., "Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual...", *op. cit.*, p. 376. De acuerdo al Dr. Pérez de la Cruz la protección de esta clase de marcas se dará mediante la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas.

Mayúscula

marca notoria o renombrada podrá impedir el uso o el registro de una marca semejante aunque actúe en áreas comerciales distintas¹⁸⁰.

8.2. Protección de las marcas notorias y renombradas

A continuación pasaremos a explicar la protección de las marcas notorias y renombradas, no sin antes aclarar que para la doctrina las marcas renombradas se protegen totalmente contra el riesgo de confusión, de asociación y de dilución; mientras que, la protección de las marcas notorias se da frente al riesgo de confusión, asociación y, en menor medida contra el riesgo de dilución el cual se condiciona por el grado de conocimiento de la marca en los sectores en que se relaciona. Sin perjuicio de ello, el problema en determinar si es una marca notoria o renombrada se genera en el carácter probatorio para determinar el grado de notoriedad en el sector pertinente o en otros sectores¹⁸¹.

8.2.1. Riesgo de confusión

Todo titular de un signo marcario posee un derecho de exclusiva sobre el mismo, el cual se traduce en una faceta positiva como la facultad de usar, ceder o conceder licencia sobre el signo; y, en una faceta negativo que implica prohibir que terceros usen la marca por él inscrita. En razón a ello, el titular de un signo marcario se encuentra facultado a impedir a terceros usar el signo dentro del sector mercantil en el que la esté empleando debiendo velar para que dentro de dicho sector no se produzcan dudas o confusiones respecto de la empresa de la cual proceden los productos o servicios distinguidos con la marca. Por lo tanto, la prohibición aquí mencionada no comprende únicamente el uso de signos idénticos sino también el de signos semejantes que por su parecido con la marca del titular puedan originar que la marca tutelada deje de realizar una de sus funciones más importantes como es la distintiva¹⁸².

¹⁸⁰ HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad... op. cit.* pp. 110 a 115.

¹⁸¹ VARGAS MENDOZA, M., "La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual", en *Revista Foro* 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, p. 305, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf>. (visitado el 13 de marzo de 2017).

¹⁸² PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... op. cit.", pp. 306 y 307.

La confusión en el derecho de marcas puede ser de tres clases¹⁸³: 1. Confusión directa¹⁸⁴, la cual ~~que~~ se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuarios podría adquirir uno de ellos (producto o contratar algún servicio) con la creencia equivocada o errónea de que se trata del producto o servicio de su competencia. 2. Confusión indirecta¹⁸⁵, no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, aquí el consumidor o usuario aun diferenciando adecuadamente los productos o servicios podría adquirir cualquiera de ellos considerando que son producidos por un mismo titular, esperando una determinada calidad en los productos o servicios adquiridos. Ello quiere

¹⁸³ Cabe hacer presente que el Tribunal del INDECOPI ha asumido la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión, la cual recogemos para este comentario. Es decir, que al referirnos al riesgo de confusión, estamos comprendiendo la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio estime que está adquiriendo otro, que considere tiene un origen empresarial diferente al real, o incluso, la posibilidad de que el consumidor aun cuando diferencie el real origen empresarial estime que entre los proveedores existe una relación o vinculación económica. Por otra parte, en la tesis alemana, el riesgo de asociación es una subespecie del riesgo de confusión, debiendo verse el riesgo de confusión en un sentido amplio. *Vid.* DE LA FUENTE, E., "TV Las... *op. cit.*, p.139. Siguiendo con ello, en la Resolución N° 91-2016/CSD-INDECOPI, del 14 de enero de 2016, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, se menciona que en la doctrina existen dos tesis referentes al concepto de riesgo de asociación: Una de las tesis señala que el riesgo de asociación es una figura cercana al riesgo de confusión, y la otra tesis que el riesgo de asociación se encuentra contenida dentro del riesgo de confusión. A raíz de ello, y según la Resolución bajo comentario, el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-IP- 2008 que la figura del riesgo de asociación de la Decisión 486 debe ser asimilada con la figura de riesgo de confusión indirecta. No obstante ello, de acuerdo con ALFREDO MARAVI CONTRERAS buena parte de la doctrina divide la confusión en tres tipos, como son la directa, indirecta y riesgo de asociación. Puede consultarse también en: MARAVI CONTRERAS, A., "Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú", en *Revista Foro Jurídico*, n° 13, 2014, p. 64, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico> (visitado el 20 de marzo de 2017). Sobre el riesgo de confusión véase también en: PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*, pp. 306 a 310.

¹⁸⁴ La Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que en la confusión directa el público consumidor puede verse confundido con la similar impresión en conjunto de los signos, la misma que induce a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas, y los signos que son esencialmente iguales. Aquí el público termina adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, encontrándose en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento no del solicitante sino del competidor. Puede consultarse también en: MARAVI CONTRERAS, A., "Introducción al derecho de las marcas... *op. cit.*, p. 64 (visitado el 20 de marzo de 2017).

¹⁸⁵ La Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI establece que en este caso por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o presuman que entre las empresas existen una serie de relaciones económicas u organizativas; lo cual también podría ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro signo anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, dado que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino que llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos. Puede consultarse también en: MARAVI CONTRERAS, A., "Introducción al derecho de las marcas... *op. cit.* (visitado el 20 de marzo de 2017). De acuerdo con MARAVI CONTRERAS aquí los consumidores por el parecido de los signos en conflicto creen que los bienes o servicios provienen de la misma empresa.

decir que el consumidor o usuario podrá pensar que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, ya que existe mucha semejanza. 3. Confusión por asociación¹⁸⁶, en ese caso se podría entender que existe entre ambas empresas un vínculo económico comercial entre sí, aquí el consumidor aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto al adquirirlo piensa que el generador o creador del mismo y otra empresa tienen una relación o vinculación económica¹⁸⁷.

Siguiendo con la figura de riesgo de confusión, el Tribunal Andino en el Proceso N° 156-IP-2005¹⁸⁸ realiza una interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, afirmando que los signos que buscan ser registrados como marcas deben ser lo suficientemente distintivos, y no generar confusión con otras marcas registradas que gozan de la protección concedida gracias al registro reservándose el derecho de hacer uso de dicho signo de manera exclusiva. Del mismo modo, es claro que de permitirse el registro no solo se atentará contra el interés del titular de la marca registrada sino también de los consumidores y no permitirá que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia. Es por ello que se determinó que la sola posibilidad de confusión bastará para negar el registro de una marca. De este modo es claro que, el criterio de la similitud o semejanza de los productos o servicios se encuentra relacionada indisolublemente con el criterio de la semejanza de las marcas, ambos criterios deben tener el mismo peso para decidir si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto¹⁸⁹. En relación a ello, el riesgo de confusión y asociación integran lo que se denomina riesgo de inducción a error debiendo efectuarse un análisis comparativo entre los signos en conflicto así como entre

¹⁸⁶ Los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de una empresa frente a los de otra; así como el origen empresarial distinto, sin embargo, como consecuencia de la similitud entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos es que consideran que entre estas empresas existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Vid. MARAVI CONTRERAS, A., "Introducción al derecho de las marcas... op. cit., p. 64 (visitado el 20 de marzo de 2017). De acuerdo con la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, el riesgo de asociación es una figura que se regulo recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486, la autoridad citando a ALBERTO BERCOVITZ indicó que según la doctrina el riesgo de asociación es "una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas".

¹⁸⁷ Proceso 67-IP-2015.

¹⁸⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

¹⁸⁹ FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho...*, op. cit., p. 348.

los productos o servicios a los que los mismos aplican¹⁹⁰. Así pues, para efectos de determinar si es que se ha producido un riesgo de confusión y/o de asociación se deberá tener en cuenta no solamente la semejanza de los signos sino también la naturaleza de los productos o servicios a los que los signos aplican conforme se desprendería del Principio de Especialidad.

Sobre las marcas notorias, en el Proceso 67-IP-2015 se señala que con el riesgo de confusión lo que se busca es evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, con el riesgo de asociación que los consumidores piensen que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En relación con estos dos riesgos, lo que se quiere es salvaguardar a los signos notoriamente conocidos¹⁹¹. Cabe señalar que, en el caso del riesgo de confusión y asociación se aplica de manera estricta el principio de especialidad, sin embargo, existen marcas que han adquirido gran notoriedad y prestigio poseyendo un valor más elevado a diferencia de las marcas comunes pudiendo ser objeto de un daño desleal y explotación por parte de terceros que va más allá de su uso en productos o servicios idénticos o similares, no siéndoles de aplicación el principio de especialidad¹⁹².

8.2.2. Riesgo de dilución de la fuerza distintiva

El riesgo de dilución¹⁹³ se remonta a la tesis de Schechter que postulaba la protección de aquellas marcas con una fuerza distintiva sobresaliente frente al uso de signos idénticos o similares para aquellos productos o servicios distintos pero que sería capaz de diluir la posición de la marca en el mercado. Lo que se busca es salvaguardar la integridad de la distintividad de la marca evitando para ello el debilitamiento de la capacidad de atracción

¹⁹⁰ Vid. MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas, Madrid España, 1995, p. 221

¹⁹¹ CHÁVEZ PICASSO, J., "El Régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", en *Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual*, n° 7, p. 136, en <http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/viewFile/102/98> (visitado el 14 de marzo de 2017).

¹⁹² PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*", p. 309.

¹⁹³ En el Proceso 67-IP-2015, el Tribunal Andino define la dilución como la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Colocar dentro de punto 10 (crear acápite nuevo) y así
 Titulo: Protección de las marcas notorias en la Ley de la Comunidad Andina

de la misma que se vería perjudicada de existir una proliferación de la marca para productos o servicios distintos, así como, la potencia publicitaria de la misma. Siendo así, lo que se quiere es objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios incluso aquellos más distanciados competitivamente. Lo aquí expuesto se debe a la peculiar fundamentación de la protección de la marca que tiene como presupuesto su extraordinaria implantación, así como la utilización exclusiva del signo por su titular y el considerable aprecio del público. De forma que, cualquier utilización de la marca por un tercero ajeno será capaz de perjudicar la conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que el titular de la marca la emplea. Cabe señalar que, la protección en mención se debe a la tutela específica del valor empresarial de la marca de alto renombre y su penetración en el mercado. Recordemos que, la especial fuerza publicitaria de esta clase de signos de ser utilizada por un tercero generará que éste último se beneficie del competidor perjudicando la posición exclusiva del anterior titular. Por lo tanto, el fundamento de la protección de las marcas renombradas recae en evitar la pérdida de posición del titular de la marca en el mercado, esto es la posición competitiva de su legítimo titular ganada por la eficiencia de la marca¹⁹⁴.

Por consiguiente, el riesgo de dilución se refiere a la posibilidad de que un signo notoriamente conocido pierda su fuerza distintiva, es decir se diluya como consecuencia de que un signo igual o semejante al signo notorio sea registrado para productos o servicios que no están relacionados con los productos o servicios que identifica la marca notoria o renombrada. En otras palabras lo que se reconoce y quiere evitarse es el rompimiento de la identificación del signo notorio con el producto/servicio cuando el signo notorio se asocia con múltiples productos/servicios¹⁹⁵.

¹⁹⁴ MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca... op. cit.*, pp. 125, 277, 282 y 283. MONTEAGUDO señala que la protección de la marca renombrada frente al riesgo de dilución se origina en la doctrina y jurisprudencia norteamericana y alemana. Véase también: PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*, p. 329.

¹⁹⁵ MARAVI CONTRERAS, A., "Introducción al derecho de las marcas... *op. cit.*, p. 66 (visitado el 20 de marzo de 2017).

8.2.3. Aprovechamiento indebido del prestigio de la marca.

Dentro de la tutela de las marcas renombradas se busca proteger a éstos signos frente a ventajas desleales de la buena reputación de los mismos. Reputación que ha sido obtenida por el esfuerzo realizado por su titular, lo que ha dado lugar a la obtención de una marca que posee un valor propio desligado de los productos o servicios a los que se aplica siendo susceptible su uso en conexión con otras prestaciones o como instrumento publicitario. Es por ello que, estos signos necesitarán una nueva modalidad de protección frente a conductas denominadas parasitarias o abusivo de su reputación que se sustentan sobre los propios valores que el signo represente y al margen de los productos o servicios que éstos distinguen. Ahora bien, ésta clase de protección solo se extenderá en la medida en que la reputación de la marca pueda ser expropiada¹⁹⁶. Es de acotar que esta clase de hechos constituyen otra forma de dilución¹⁹⁷.

Como bien se dijo, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca está relacionado con el uso parasitario¹⁹⁸, siendo ésta la posibilidad de que un competidor llamado parasitario se aproveche injustamente del prestigio del signo, los esfuerzos publicitarios del legítimo titular, o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo¹⁹⁹, aunque la acción se efectúe sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. De forma tal que, el riesgo parasitario protege al signo contra el aprovechamiento injusto por parte de terceros del prestigio del signo sin importar, al igual que en el caso del riesgo de dilución, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto está relacionado con la función publicitaria de la marca y la información que el consumidor asocia al signo diferenciándose del riesgo de

¹⁹⁶ MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca... op. cit.*, p. 245 y 246. La Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI indica que sobre el aprovechamiento indebido la doctrina manifiesta que el propósito perseguido por el competidor parasitario es; o bien buscar la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, para establecer una relación intelectual que capte la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien que la semejanza depare la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. El fin último es apropiarse de los esfuerzos publicitarios del legítimo y verdadero titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia a la marca.

¹⁹⁷ PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... op. cit.", p. 343.

¹⁹⁸ Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria puede verse: VARGAS MENDOZA, M., "La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario... op. cit."

¹⁹⁹ MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca... op. cit.*, p. 247.

dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se genere un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca²⁰⁰.

A mayor abundamiento, el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo debe entenderse, a modo general y de acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, como la posibilidad de que un tercero se aproveche indebidamente del prestigio que tiene un signo notoriamente conocido cuando un tercero registre un signo idéntico o similar al notorio para productos o servicios que no tengan conexidad con los que se identifica el signo notoriamente conocido. Como ejemplo de lo manifestado, una marca notoria “x” que distingue productos como zapatillas y un competidor que desea registrar la marca “(x)” para vasos. Como es evidente, los vasos y las zapatillas no guardan conexidad pero podría ser que el competidor esté pidiendo la marca “(x)” para vasos con el objetivo de que la gente los compre pensando que tienen un prestigio similar a las zapatillas de marca “x”²⁰¹.

Por otro lado, las marcas que se prestan a ser utilizadas en forma parasitaria son aquellas que gozan de notoriedad y reputación no exigiéndose a las mismas el renombre. Lo expuesto se produce por la existencia de marcas que pueden llegar a ser muy conocidas y tener un valor publicitario muy alto sin que por ello ostenten en estatus de marcas renombradas pudiendo, por tanto, ser usadas en forma parasitaria²⁰²

²⁰⁰ CHÁVEZ PICASSO, J., “El Régimen común de derecho marcario... *op.cit.*, p. 137 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁰¹ MARAVI CONTRERAS, A., “Introducción al derecho de las marcas... *op. cit.*, p. 66 (visitado el 20 de marzo de 2017).

²⁰² PACÓN, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*, p. 344.

CAPITULO III

TRATAMIENTO DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS BAJO LOS ALCANCES DE: LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS, LA LEGISLACIÓN DE MARCAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, Y EL DERECHO MARCARIO PERUANO

9. Las marcas Notorias y Renombradas en la Ley Marcaria Española.

Como fue mencionado en el apartado 3 del capítulo I del presente documento, la actual Ley de Marcas Española ha buscado la armonización de su legislación interna con las normas de la comunidad europea e internacional constituyendo una de las legislaciones más avanzadas en la protección de los signos inmateriales entre los que se encuentran las marcas notorias y renombradas, las mismas que en virtud de la Ley de Marcas Española poseen una protección reforzada²⁰³ que se manifiesta en dos planos: el primero, la posibilidad de proteger la marca notoria al margen del registro; y el segundo, la posibilidad de proteger las marcas notorias y renombradas al margen del principio de especialidad²⁰⁴.

9.1. De las marcas Notorias dentro de la Ley 17/2001

De este modo, la Ley 17/2001 en el literal d) del numeral 2 del artículo 6 comporta una de las más grandes novedades referentes a las marcas notorias no registradas²⁰⁵ puesto que no

²⁰³ Entre las novedades más importantes de la normativa actual se encuentra el reforzamiento en la protección de la marca notoria y renombrada, habiéndose incorporado una definición de ambas marcas. *Vid.* CONCEPCIÓN RODRIGUEZ, J.L., “La protección de la marca renombrada”, en CONCEPCIÓN RODRIGUEZ J.L., (Dir.), *Ley de Marcas*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 122.

²⁰⁴ TATO PLAZA, A., “Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). El artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas Española contempla como prohibición relativa de registro la marca notoria no registrada en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de Paris, y la sujeta al principio de especialidad. Y, por otro lado, la Ley de marcas mencionada en el artículo 8 recoge como prohibición relativa de registro las marcas notorias y renombradas registradas. *Vid.* LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, pp. 315 a 316. Del mismo modo podría consultarse en ILLESCAS RUS, A.V., “Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... *op. cit.*, pp. 288 y ss. De acuerdo con ILLESCAS las marcas notorias no registradas se equiparan materialmente a las marcas registradas comunes.

²⁰⁵ Como puede observarse, el sistema que sigue la normativa española consiste en un sistema de carácter mixto, el cual se aproxima a los sistemas apoyados en el principio de registro, en tanto que, el derecho de exclusiva sobre a marca se adquiere a través del registro de la marca, pero, en los sistemas mixtos, se reconoce además al usuario o titular de la marca no registrada ciertas facultades que generan que no nos encontremos en un sistema de registro puro. *Vid.* TATO PLAZA, A., “Introducción al régimen jurídico... *op.*

solamente se le permitirá a su titular²⁰⁶ poder solicitar la nulidad de una marca registrada por un tercero que sea susceptible de causar riesgo de confusión con una marca notoria no registrada, sino que además será posible evitar el registro de la marca solicitada por un tercero antes de que la misma llegue a ser registrada al permitirse la formulación de una oposición contra la solicitud de registro de marca en base a la marca notoria no registrada²⁰⁷. Es así como a través de la oposición contra una solicitud de registro de marca efectuada por la vía administrativa que ésta se verá condicionada por la regla de especialidad con lo cual el titular de la marca notoria no registrada podrá ejercitar las acciones de prohibición relativa²⁰⁸ conferidas por la actual Ley de Marcas Española, tanto por el literal d) del numeral 2 del artículo 6 como por el numeral 5 del artículo 34²⁰⁹ de la

cit., p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). Según MANUEL LOBATO el literal d) del numeral 2 del artículo 6 de la Ley de Marcas de España supone una mejora técnica respecto de la ley anterior a la norma vigente, así pues, en la Ley vigente la marca notoria podrá ser calificada como un verdadero derecho pues al constituir una marca anterior genera una prohibición relativa de registro que, incluso, permite la formulación de oposiciones. Por otro lado, también se indica que siguiendo lo establecido en el Acuerdo APDIC resultaría suficiente con que la marca notoria sea conocida para que exista protección, no siendo necesaria la comercialización de los productos en España, puesto que se trata de una "marca notoriamente conocida". *Vid.* LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, pp. 309 y 329.

²⁰⁶ No se protegerá a los titulares de las marcas notorias no registradas que no pertenezcan a los países que no sean miembros de la Convención de París. Asimismo según LOBATO para que una marca se considere notoria, el Convenio de París no requiere que ésta se encuentre registrada en el país de origen. *Vid.* LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, pp. 332 y 334.

²⁰⁷ FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona, 2002, pp. 64 y 65. *Vid.* BARBERO CHECA, J.L., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... *op. cit.*", p. 184.

²⁰⁸ Prohibir el uso de signos idénticos para productos o servicios idénticos, o semejantes, su oferta, comercialización o almacenamiento, uso en redes, envoltorios, entre otros. *Vid.* FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley... op. cit.*, p. 170.

²⁰⁹ De conformidad con el numeral 5 del artículo 34 de la actual Ley de Marcas las disposiciones del artículo resultarán aplicables a la marca no registrada que sea notoriamente conocida en España en el sentido contenido en el artículo 6 bis del Convenio, pero con la salvedad de lo señalado en la letra c) del apartado 2. De forma que, el titular de una marca notoria no registrada: a) Tiene el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico; b) Podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico: i) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca notoria no registrada distinga, y, ii) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) Prohibir de cumplirse lo indicado en el punto b) anterior: i) poner el signo en los productos o en su presentación, ii) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo, iii) importar o exportar los productos con el signo, iv) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, v) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, vi) poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido; e, d) impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

norma en cuestión y el artículo 6 bis del Convenio de París²¹⁰, equiparándose la marca notoria no registrada con la marca registrada²¹¹.

En base de lo antes señalado se evidencia como la Ley de Marcas Española tiene en cuenta el uso extraregistro de la marca al reconocer que en determinadas circunstancias el derecho sobre la marca no nacerá con la creación y el uso anterior a su inscripción en el Registro sino que dicho uso podrá prevalecer contra el signo registrado con posterioridad, siendo este el caso de las marcas notorias no registradas que le atribuyen al titular de la marca la facultad de oponerse al registro de una marca idéntica o similar cuando por referirse a productos o servicios idénticos o similares pueda inducir a confusión al público consumidor. Además, y como bien se señaló, se suministra una causa de nulidad relativa, de manera que el titular de la marca notoria no registrada pueda formular un recurso de nulidad contra una marca registrada por un tercero siempre que la misma sea idéntica o similar con los productos o servicios que distingue la marca notoria no registrada. Al ser ello así se observa que, en estos casos no se rompe el principio de especialidad por lo que la notoriedad de la marca no presupone, siempre y en todo caso, la existencia extraregistro de tales signos marcarios sino que se trata de una cualidad que se predica de las marcas por su grado de conocimiento en el mercado con independencia de si dichos signos notorios se encuentren o no inscritos²¹². Asimismo, el usuario extraregistro de una marca notoriamente conocida en España tiene también la facultad de ejercer acciones por violación de derecho de marca frente a terceros siempre que se utilice en el mercado un signo confundible.

²¹⁰ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 296. De esta forma con la nueva Ley de Marcas está cumpliendo de manera íntegra lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París mediante el cual los Estados miembros podrán evitar invalidar registros cuando éstos fueran confundibles con una marca notoria anterior. *Vid.* FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley... op. cit.*, p. 65.

²¹¹ Dicha equiparación se manifiesta según ANXO TATO en un triple plano: la facultad de oponerse al registro de una marca posterior confundible, la facultad de ejercer el ius prohibendi frente al uso de un signo confundible, y, finalmente la facultad de ejercer la acción de nulidad frente a la marca registrada con posterioridad que sea confundible con la marca notoriamente conocida. *Vid.* TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p. 32 (visitado el 20 de abril de 2017). Del mismo modo podría consultarse en ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... *op. cit.*, pp. 288 y ss. De acuerdo con ILLESCAS las marcas notorias no registradas se equiparan materialmente a las marcas registradas comunes.

²¹² BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, *op. cit.*, pp. 264 y 265; y, ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... *op. cit.*, pp. 290 y 293. Sobre el particular según ILLESCAS, el riesgo de asociación y confusión se encuentra vinculado al carácter distintivo de las marcas comunes y su ámbito de protección, no formando parte de la protección extensa o reforzada de las marcas notorias y renombradas.

De acuerdo con lo mencionado es claro que, la nueva Ley Marcaria Española establece que será necesario que concurra uno de los dos requisitos, que a continuación mencionaremos, para que se deniegue el registro de un signo marcario solicitado por un tercero, correspondiendo el primero de ellos a las marcas notorias no registradas y el segundo a las marcas notorias registradas y renombradas: 1. Cuando se trate de signos considerados idénticos que designan productos o servicios también idénticos, y signos idénticos o semejantes aplicados a productos o servicios que sean idénticos o similares siempre que se genere riesgo de confusión a través del cual el uso del signo solicitado pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca notoria; y, 2. Cuando el uso de la marca posterior pueda indicar una conexión entre los productos o servicios del signo solicitado y la marca notoria o renombrada registrada, y cuando el uso del signo solicitado sin causa justificada pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad (o renombre) de la marca anteriormente registrada²¹³.

Con relación al régimen jurídico de las marcas notorias registradas su protección se encuentra contemplada en los numerales 1 y 2 del artículo 8²¹⁴ así como en el numeral 2 literal c) del artículo 34 de la actual Ley de Marcas, delimitándose así el alcance del derecho exclusivo del titular del signo notorio o renombrado registrado. Respecto del numeral 1 del artículo 8 se puede observar que podrá denegarse un signo incluso cuando éste se solicite para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por el signo anteriormente registrado excediendo la protección el principio de especialidad. La protección del apartado 1 del artículo 8 alcanzará a productos o servicios de naturaleza tanto más diferente cuando mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el

²¹³ Vid. LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 297; y, LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, p. 317.

²¹⁴ La actual Ley de Marcas Española, en el artículo 8.1 positiva el riesgo de dilución al prohibir el registro de una marca o signo cuando el uso de éstos se realice sin justa causa, implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores. Por su parte, el artículo 8.2 protege, cuando más sea el conocimiento del público a la marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad. Vid. DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y... *op. cit.*, p. 256. Además, el artículo en cuestión contempla dos tipos distintos de marcas, a saber, las marcas notorias y renombradas registradas, siendo su protección distinta en función del criterio cuantitativo. Vid. LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, p. 317.

sector pertinente del público o en otros sectores relacionados²¹⁵, Mientras que, el numeral 2 del artículo 8²¹⁶ establece a modo general una definición de marca notoria, la cual dependerá del volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado u otros, debiendo ser generalmente conocida por el sector pertinente del público al que son destinados los productos o servicios que distinguen la marca notoria de acuerdo a su nivel de conocimiento²¹⁷.

Por lo tanto, será en base a cada caso en concreto y de acuerdo al grado de conocimiento de la marca notoria que se determinará el alcance de la prohibición relativa del registro de una marca, debiendo tenerse en cuenta que entre mayor sea el grado de conocimiento de la misma por el público consumidor la prohibición alcanzará a productos o servicios cuanto más distintos o alejados de los productos o servicios que la marca registrada distinga²¹⁸. En ese sentido, en el caso de un signo notorio inscrito las consecuencias son distintas en comparación con una marca notoria no registrada puesto que en los primeros la protección pareciera sobrepasar el principio de especialidad, aunque ello no se afirme de manera rotunda toda vez que se establece que la protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente, siempre y cuando mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorio en el sector pertinente del público o

²¹⁵ La jurisprudencia no otorga un criterio claro sobre si en el juicio de notoriedad se debe seguir el criterio de notoriedad general (la marca debe ser notoria en todo el territorio nacional) o de notoriedad local (basta con que la marca sea notoria en una parte del territorio, sea regional o una ciudad). Por otro lado, se considera que la protección de una marca notoria sin que exista un uso o conocimiento en España es *contra legem*, con excepción de la marca comunitaria renombrada que será también protegida en España, aunque en dicho país no goce de renombre (se le protegerá más allá del principio de especialidad). *Vid.* LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, pp. 318, 326 y 327.

²¹⁶ Mientras que, el artículo 8.2 de la Ley se encarga de definir la marca notoria, entendiéndose la misma como aquella 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, debiendo ser generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios, o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Como se observa, para calificar una marca como notoria será suficiente acreditar el conocimiento de aquella dentro del sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que se distinguen con la marca, no se exigiéndose el conocimiento de la marca por parte de todos los consumidores o del público en general, bastando su conocimiento dentro del círculo de los consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que se distinguen con la marca. *Vid.* TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*", p. 30 (visitado el 20 de abril de 2017).

²¹⁷ HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad... op. cit.*, pp. 100 y 101.

²¹⁸ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, pp. 298 y 299.

en otros sectores relacionados. De este modo, parece consagrarse una superación "progresiva" o gradual del principio de especialidad²¹⁹.

Por otro lado, hay quienes mencionan que existiría una contradicción entre el artículo 8 y el literal c) numeral 2 del artículo 34 de la Ley 17/2001, en el sentido que éste último artículo equipara la protección de la marca renombrada y la marca notoria sin condicionar el alcance del *ius prohibendi* al grado de difusión de la marca en el comercio. A pesar de ello, el *ius prohibendi* deberá entenderse que alcanzará a productos o servicios de naturaleza diferente cuando mayor sea el conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o de otros sectores relacionados²²⁰.

Lo anterior evidencia que, para el caso de la marca notoria no registrada se le protegerá en base al principio de especialidad y a través de la acción de nulidad u oposición contra la solicitud de registro en la vía administrativa, mientras que en el caso de la marca notoria registrada ésta podrá protegerse por encima del principio de especialidad y según el grado de notoriedad de la misma²²¹.

9.2. De las Marcas Renombradas dentro de la Ley 17/2001

La protección de la marca renombrada²²² se encuentra establecida en el numeral 3²²³ del artículo 8 de la actual Ley 17/2001 diferenciándose de la marca notoria en virtud del grado de conocimiento del público en general, recibiendo por ello una protección más extensa en comparación a las marcas notorias²²⁴. Así del artículo 8.3 se desprende la definición de marca renombrada, la cual tiene su origen cuando la marca o nombre comercial sean

²¹⁹ BROSETA PONT M., y MARTINEZ SANZ F., *Manual de Derecho...*, op. cit., pp. 264 y 265; y, ILLESCAS RUS, A.V., "Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... op. cit., p. 293.

²²⁰ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", op.cit., pp. 296 y ss.

²²¹ BARBERO CHECA, J.L., "Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y... op. cit., p. 184.

²²² Se protege a la marca renombrada dentro del Derecho de marcas y a través del Derecho de la competencia desleal, apartándose del criterio de la ley anterior derogada, a través de la cual la marca renombrada no podía acogerse al *ius prohibendi* de la Ley de Marcas, que se vinculaba únicamente con el principio de especialidad, debiendo acudir el titular de una marca renombrada a la Ley de Competencia desleal. Vid. LOBATO M., *Comentario a la Ley...* op. cit., p. 318.

²²³ El numeral 3 del artículo 8 de la Ley de Marcas Española constituye una innovación en relación con la Directiva y el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, ya que éstos no hacen referencia a la extensión general del derecho de la marca renombrada que se extiende a todos los sectores de los productos y servicios. Vid. LOBATO M., *Comentario a la Ley...* op. cit., p. 344.

²²⁴ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", op.cit., p. 299.

conocidos por el público en general²²⁵ no brindándose una definición clara y concreta para efectos de su determinación debiendo el administrador de justicia recurrir a métodos subjetivos para tales efectos. Sin perjuicio de ello, la Ley de Marcas Española reconoce una protección de las marcas renombradas que va más allá del principio de especialidad no diferenciando el grado de conocimiento del público consumidor el cual se entiende es un público general de consumidores. De modo que el titular de una marca, ya sea ésta notoria o renombrada, podrá en base al artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas Española, prohibir que terceros utilicen dentro del tráfico económico cualquier signo²²⁶: (i) Idéntico o semejante para productos o servicios que no sean parecidos o similares a aquellos para los que no está registrada la marca, (ii) Cuando exista una conexión entre los bienes o servicios y el titular de la marca, y, (iii) Cuando el uso implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Con relación al régimen aplicable a las marcas renombradas registradas se deberá tener en consideración el numeral 1 y 3 del artículo 8, así como literal c) numeral 1 del artículo 34 de la citada Ley²²⁷. Siguiendo con el artículo 8.3 de la Ley de Marcas de España, en éste se establece que el alcance de la protección de las marcas renombradas se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Si bien es cierto, la norma no establece otros requisitos, debe ser interpretada de manera armónica con el numeral 1 del mismo artículo. Por ello debe tratarse de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada, pero cuyo uso se de en cualquier género de productos, servicios o actividades, sobre el particular se menciona que esto último es un claro aporte adicional consagrado en materia de protección reforzada de estas marcas²²⁸. Así las cosas, el alcance de la

²²⁵ Al respecto, según ANXO TATO, el Tribunal Comunitario de la Unión Europea no exige para la calificación de una marca como renombrada que la misma sea conocida por el público en general, sino solo por los sectores interesados en la marca (basta que sea conocida en grado suficiente), pudiendo tratarse incluso de un gran público o uno más especializado. Por lo tanto, al exigir el conocimiento de la marca entre el público en general, de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley de Marcas Española, se estaría excediendo las exigencias planteadas en la jurisprudencia comunitaria para la calificación de una marca como renombrada. Asimismo, otra crítica que se efectúa consiste en que el precepto del artículo 8.3 de la Ley se estaría apoyando en un criterio cuantitativo sin tener en cuenta el criterio cualitativo. *Vid.* TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p. 30 (visitado el 20 de abril de 2017).

²²⁶ DE JAVIER ESTEBAN, L., "La protección de la marca notoria y... *op. cit.*, pp. 256 y 257.

²²⁷ LEMA DEvesa, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 301.

²²⁸ MATÍAS ALEMÁN, M., *Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas: la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las Marcas en Internet*, Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, OMPI/PI/JU/LAC/04/30, Guatemala, 2004, p. 9.

derogación del principio de especialidad dependerá también del grado de conocimiento de la marca, sea ésta notoria o renombrada, y conforme se encuentra contemplado en el artículo 6 de la Ley de Marcas Española.

Por lo mencionado, la legislación de marcas española permite la utilización por parte de terceros de una marca renombrada en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los cuales la marca fue registrada y si dichos productos o servicios no responden a los criterios de calidad que permitieron a la marca renombrada adquirir su prestigio, en base a esto último se dice que se corre el riesgo de que el prestigio se pierda como consecuencia de la utilización de la marca en productos o servicios de menor calidad y por ello el público deje de atribuir a la marca renombrada el nivel de goodwill o prestigio que la misma poseía. Al fenómeno en cuestión se le conoce con el nombre de riesgo de envilecimiento. Por otro lado, la utilización de una misma marca por diferentes agentes en relación con productos o servicios diversos también puede generar que se pierda el carácter distintivo de la marca, esto es la capacidad del consumidor para identificar el origen empresarial de los productos o servicios. Asimismo, la utilización de la marca por personas distintas puede provocar que se diluya el carácter distintivo del signo²²⁹. Continuando con la explicación, de acuerdo con la regulación en el Ley de Marcas Española de las marcas renombradas, éstas al igual que en el caso de las marcas notorias podrán registrarse o no, de no encontrarse registradas se seguirá el mismo supuesto que el de las marcas notorias no registradas.

No obstante lo explicado en los párrafos precedentes, la Ley de Marcas Española ha sido considerada como un dispositivo novedoso e impulsor de las marcas renombradas puesto que ofrece una protección jurídica especial a ésta clase de signos al extender la protección sobrepasando el principio de especialidad. De este modo, la Ley 17/2001 ha recogido para la determinación del renombre y la notoriedad de una marca los factores señalados en legislaciones internacionales en materia marcaria como es el caso del artículo 2 de la Recomendación OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas, pero que únicamente constituyen posibles factores determinantes del renombre. Ahora bien, estos factores mencionados son fácilmente cuantificables a partir de datos internos de la empresa y datos

²²⁹ Vid. TATO PLAZA, A., "Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p. 34 (visitado el 20 de abril de 2017).

secundarios que pueden ser extraídos del mercado, sin embargo dichos indicadores para el reconocimiento de una marca necesitan de los consumidores y las valoraciones que se asocien con la marca, es decir una cuantificación y/o valoración ad-hoc partiendo de datos primarios recogidos por una investigación comercial con muestras representativas. Es decir, los factores del artículo 2 de la Recomendación OMPI indican un grado de conocimiento o reconocimiento de la marca notoria dentro del sector pertinente del público consumidor pudiendo ser un dato interno de las propias empresas, pero que no estará medido en términos relacionados con las marcas del sector general sino únicamente el relativo a un sector o segmento específico dentro del cual estarían excluidas las marcas renombradas y categorías similares. A ello hay que añadir que son las mismas empresas quienes analizan el grado de notoriedad en el público objetivo o sector pertinente, lo que no sucede, como la Ley 17/2001 ha señalado, para el caso de la marca renombrada respecto del público en general. De este modo es claro que, la Ley de Marcas Española aplica a las marcas renombradas criterios que han sido creados para el caso de las marcas notorias no permitiendo a los juristas ni a los administradores de justicia determinar claramente si se está frente a una marca renombrada o no, puesto que no existen criterios de especial aplicación para las marcas renombradas siendo también necesario efectuar un trabajo de campo que permita la cuantificación del público en general. A ello se debe sumar que, ninguna legislación específica la cuantificación concreta del grado de notoriedad, fama, renombre, reputación o distintividad que una marca debe poseer para disfrutar de la protección que la ley otorga a las marcas famosas o renombradas y así proteger a estos signos contra situaciones que impliquen riesgo de dilución²³⁰.

Por otro lado, la STS, C-A, Secc. 3ª, de 20 de diciembre de 2004; mediante la cual se resolvió estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Inditex S.A., frente a la Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo num. 1.337/1998; muestra determinadas pautas que sirven para establecer el carácter de renombre de una marca, entre las que tenemos: (i) Que, el signo sea capaz de producir en la mente de los consumidores representaciones en torno al origen empresarial,

²³⁰ RIVERA PROFESOR, J., BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M., LLOVET, J., "Valoración del Renombre de las... *op. cit.*, pp. 58 a 61, (visitado el 15 de mayo de 2017).

calidad y buena fama de los productos (*goodwill*), suponiendo un mecanismo de protección para los consumidores, quienes distinguirán los productos o servicios y su origen empresarial; (ii) Que, se determine el criterio cuantitativo a través del cual la marca renombrada deba ser conocida por el público en general gracias a su difusión en el mercado tanto nacional como internacional, extendiéndose a un amplio sector de consumidores actuales o potenciales; (iii) Que, la marca constituya uno de los principales activos de su titular teniendo una importancia económica indiscutible; (iv) Que, el consumidor medio, persona con capacidad de raciocinio y facultades perceptivas, perciba la marca como un todo sin diferenciarla; y, (v) Que, se establezca la existencia de aprovechamiento de la reputación ajena. En conclusión, de acuerdo al Tribunal Contencioso Administrativo la marca “ZARA” objeto de la sentencia reuniría todas las circunstancias para ser considerada como marca renombrada al confluir los dos elementos a saber, el cuantitativo y el cualitativo que atribuyen en la marca prestigio, reputación y conocimiento entre un público general que al ser registrado o utilizado por un tercero podría provocar su dilución. Pues bien, la inscripción de las marcas renombradas impedirá el registro de signos distintivos similares para productos o servicios ya sean similares o disimiles²³¹.

9.3. Protección de las marcas notorias y renombradas en la Ley de marcas española

El titular de una marca notoria y renombrada, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas Española, puede²³²:

- Impedir el registro o la utilización de un signo que sea confundible en relación con los productos o servicios distintos, cuando exista una conexión entre éstos y del titular de la marca renombrada. Aquí nos encontramos ante la existencia de un riesgo de confusión directa, indirecta, o de asociación.
- Ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilización de un signo cuyos productos o servicios sean diferentes, y en donde se origina un indebido

²³¹ ILLESCAS RUS, A.V., “Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal... *op. cit.*, p. 301 a 303.

²³² TATO PLAZA, A., “Introducción al régimen jurídico... *op. cit.*, p pp. 36 - 39 (visitado el 20 de abril de 2017).

aprovechamiento del renombre o goodwill de la marca. ^{De estornudo,} Sin perjuicio de ella, la Ley de Marcas refuerza el ámbito de protección de las marcas renombradas en tanto éstas posean un mayor prestigio o goodwill y reputación, cuya transferencia a marcas de terceros, así sean productos o servicios diferentes, no quiere que se produzca. La existencia de un indebido aprovechamiento de la notoriedad o renombre de la marca deberá ser probado siendo necesario primero acreditar que la marca goza de un cierto nivel de prestigio o reputación entre los consumidores, y, segundo que con el uso de una marca idéntica o similar en productos diferentes se transfiere a estos la totalidad o parte del renombre del que goza la marca.

- Impedir el registro o la utilización de un signo confundible ^{del signo} en relación con productos o servicios diversos ^{del signo} cuando la utilización de aquel por un tercero pueda implicar un menoscabo del renombre o de la notoriedad de la marca.
- Evitar el riesgo de dilución de la marca, esto es la nocividad de la imagen de la marca y la pérdida o menoscabo del prestigio, reputación, y aptitud diferenciadora de los productos o servicios ^{se distinguen con} que renombrada o notoria frente a los diferentes productos o servicios del signo solicitado.

Sobre el *Ius prohibiendi* - entendido como la existencia de un comportamiento prohibido generado por la utilización de signos distintivos que distinguen determinados productos o servicios dentro del tráfico económico y sin el consentimiento del titular de marcas notorias y renombradas contenido en el artículo 34 de la Ley de Marcas Española²³³ - debemos efectuar las siguientes precisiones:

En primer lugar es importante mencionar que, el artículo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva vendría a ser el artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001 siendo aplicable solamente en aquellos casos en que se genera riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación²³⁴, entre una marca notoria y renombrada y un signo distintivo solicitado por un tercero. Sobre lo manifestado se puede hacer alusión a la existencia tres posibilidades: (i) utilizar signos idéntico a una marca para productos similares a aquellos para los que la marca se encuentra

²³³ GALÁN CORONA, E., "Artículo 34. Derechos conferidos por la marca", en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, p. 500.

²³⁴ ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., "Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en... op. cit., pp. 241.

registrada, (ii) utilizar un signo semejante a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca se encuentra registrada, (iii) utilizar un signo semejante a la marca para productos similares a aquellos para los que la marca se encuentra registrada²³⁵.

En segundo lugar, el *ius prohibendi* del artículo 34.2.c) de la Ley 17/2001²³⁶ podrá aplicarse en cualquier circunstancia. Cabe señalar que, dicho artículo coincide con el artículo 5.2 de la Primera Directiva 89/104 que extiende la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas a productos y servicios diferentes o disímiles a ellos.

Sobre las precisiones primera y segunda debemos mencionar que, la extensión de la protección reforzada dentro del principio de especialidad ha sido manifestada por el TJCE en la Sentencia del 9 de enero de 2003, Asunto C-292/00, del caso Davidoff & Cia, S.A. y Zino Davidoff S.A., en donde se señaló que los Estados miembros están facultados a acoger la protección conferida tanto en el artículo 5, apartado 1, como en el artículo 5, apartado 2 de la Directiva²³⁷. De manera que, el artículo 5, apartado 2 permite conceder a las marcas renombradas una protección mayor al facultar al titular de la marca a prohibir el uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada para productos o servicios que no sean ni idénticos ni similares a aquellos para los que ha sido registrada²³⁸. Por lo tanto, el artículo 5.2 de la Directiva establece una protección reforzada al titular de una marca renombrada que sobrepasa el principio de especialidad cuando la utilización de su signo ha sido realizado sin justa causa con el propósito de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca y siempre y cuando el País Miembro haya

²³⁵ GALÁN CORONA, E., "Artículo 34. Derechos conferidos... *op. cit.*, p. 504. Más información véase apartado 8.2.1 del presente documento.

²³⁶ CONCEPCIÓN RODRIGUEZ, J.L., "La protección de la marca... *op. cit.*, p. 123. Según GALÁN CORONA entre el artículo 8.1 y el artículo 34.2 es posible percibir una diferencia que recae en que el segundo de los artículos hace mención expresa de la utilización sin justa causa del signo que se encuentra en conflicto con la marca notoria y renombrada, lo que no se aprecia en el primero de los artículos en el cual la justa causa no será relevante para el registro de un signo, razón por la cual de existir justa causa se eliminaría la ilicitud del comportamiento. *Vid.* GALÁN CORONA, E., "Artículo 34. Derechos conferidos... *op. cit.*, p. 507 y 508.

²³⁷ De acuerdo con el considerando 18 de la Sentencia a diferencia del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el artículo 5, apartado 2, de la misma no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protección que concede.

²³⁸ Esta protección ha sido excluida del artículo 5, apartado 1, dado dicho artículo sólo será aplicable respecto a productos o servicios idénticos o similares.

contemplado dicha posibilidad dentro de su legislación interna²³⁹. Por otro lado, el TJCE señaló que, de acuerdo con el artículo 5.2 de la Directiva el Estado miembro tiene la facultad de establecer una protección más amplia a las marcas renombradas puediendo conceder a los productos o servicios idénticos o similares una protección al menos tan amplia como en el caso de los productos o servicios disímiles.²⁴⁰ *concediendo*

Como ha sido explicado, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva brinda una protección que no requiere la existencia del riesgo de confusión, sin embargo sí exige rasgos similares entre los signos, como son la similitud o semejanza gráfica, fonética o conceptual (similitud o vínculo marcario sin que por ello exista confusión), a saber, lo relevante será que el consumidor evoque en su mente algún tipo de vínculo del signo solicitado con la marca notoria o renombrada produciéndose un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o del renombre o notoriedad. Por lo tanto, el artículo 34.2.c de la Ley de Marcas Española recoge un amplio y elevado *ius prohibendi* del cual puede gozar el titular de una marca notoria y renombrada registrada que contempla de igual manera las facultades contenidas en los literales a) y b) del numeral 2 del artículo 34 en cuestión²⁴¹, pues dicho artículo podrá aplicarse a las marcas notorias o renombradas frente a signos que sean idénticos o semejantes para productos o servicios también idénticos o semejantes o disímiles sin que por ello se genere riesgo de confusión sino más bien aprovechamiento

²³⁹ Sentencia de 9 de enero de 2003, Asunto C-292/00, en el caso Davidoff & Cia, S.A. y Zino Davidoff S.A. Vid. ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., "Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en... *op. cit.*, pp. 241.

²⁴⁰ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 290 y 291. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ comentando la Sentencia del TS de 7 de mayo de 2007, sobre la protección de la marca renombrado ante la lesión de su renombre, manifiesta que la Ley 32/1988 es contraria a las disposiciones de la Directiva 89/104 (optativa para los Estados miembros) en los siguientes supuestos: (i) En cuanto a la prohibición de registro y nulidad en base a las marcas renombradas: El artículo 4.4 de la Directiva se refiere a las prohibiciones de registro y nulidad de marcas cuyos productos o servicios no son similares cuando la marca anterior goce de renombre y exista sin justa causa un uso posterior representando una ventaja desleal del carácter distintivo o perjuicio en el renombre de la marca, mientras que el artículo 13 de la Ley de marcas derogada solo prohíbe el registro sobre el supuesto de aprovechamiento indebido de la reputación del signo; y, (ii) En cuanto a la determinación del *ius prohibendi* ejercido por el titular de esta clase de marcas: El artículo 5.2 de la Directiva faculta a los Estados miembros a proteger de manera reforzada a las marcas renombradas sobrepasando el riesgo de confusión y el principio de especialidad al prohibir a cualquier tercero usar sin su consentimiento signos similares o idénticos para productos o servicios disímiles de las marcas renombradas, por su parte el artículo 31 de la Ley de marcas derogado reconoce el *ius prohibendi* solo ante el riesgo de confusión que configura, como se ha señalado de manera reiterada, el principio de especialidad. Vid. FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., "La protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre. El uso relevante de la marca y su caducidad. Comentario de la Sentencia TS de 7 de mayo de 2007", en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Estudio de Derecho Judicial 145-2007, Madrid, pp.174 y 175.

²⁴¹ GALÁN CORONA, E., "Artículo 34. Derechos conferidos... *op. cit.*, p. 506.

indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada²⁴² rompiéndose el principio de especialidad.

Colocar lo en párrafo de 77 antes de hacer el ius prohibendi

A modo de conclusión, para determinados autores fue un acierto de la Ley de Marcas Española la definición de la marca notoria y renombrada, así como el reconocimiento de la protección de la marca notoria no registrada. Sin embargo, se reprocha la regulación de la marca notoria frente a la marca renombrada en lo referido al artículo 8 pues en él se estaría extendiendo la protección de la marca notoria sobrepasando el principio de especialidad, lo cual constituiría un error ya que la prohibición que genera el registro de una marca notoria solo alcanzaría a aquellos productos similares o idénticos, es decir, que se encuentren relacionados o cercanos ^{con} los que distingue la marca notoria, existiendo dudas de que la protección pueda alcanzar a aquellos productos que no se encuentren relacionados con los distinguidos por la marca notoriamente conocida. Otra crítica recaería en el artículo 34.2.c) de la Ley bajo comentario, toda vez que ella atribuiría al titular de la marca notoria la facultad de prohibir a terceros utilizar una marca idéntica o semejante para productos o servicios que no sean similares. A razón de ello, la disimilitud de los productos o servicios impedirá que se produzca el riesgo de confusión o asociación y por ende el *ius prohibendi* que podrá ser ejercido por el titular de la marca notoria, que solo deberá alcanzar a sectores relacionados con los productos que distingue la marca y no productos radicalmente diversos. Por otro lado, sobre la marca renombrada se manifiesta que se habría hecho caso omiso a un rasgo esencial para efectos de establecer su definición, como lo es el *elevado prestigio basado en la calidad de los productos diferenciados a través de la marca renombrada*. El estatus de renombre, como bien se indicó de manera reiterada, brindan al titular de estos signos poder ejercer sobre ellos una protección más amplia, puesto que le faculta poder oponerse al registro de signos idénticos o similares pero para productos o servicios radicalmente diferentes²⁴³

al ius del apartado

En tercer lugar, el *ius prohibendi* que podrá ser ejercido por el titular de la marca notoria o renombrada se aplicará cuando exista riesgo de confusión, así como cuando el uso de esta clase de marcas implique: a) Un aprovechamiento indebido del carácter distintivo (para la marca notoria subyace el riesgo de confusión o asociación, y para la marca renombrada se

²⁴² ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., "Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en... *op. cit.*, pp. 241 a 246.

²⁴³ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad... *op. cit.*, p. 303 y 304.

requiere un estudio en virtud del cual se determine el uso parasitario del signo); b) Un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre (se refiere al aprovechamiento de la función de calidad y condensadora de la reputación de la empresa titular de la marca notoria y renombrada); c) Un menoscabo del carácter distintivo (se quiere tutelar el riesgo de dilución de la marca notoria o renombrada cuando dichos signos posean una especial fuerza distintiva y el uso del signo efectuado por un tercero genera que el público consumidor deje de identificar exclusivamente los productos o servicios que se identifican con la marca notoria o renombrada al utilizarse para otros productos o servicios); o, c) menoscabo de la notoriedad o renombre (se genera cuando se usa la marca notoria o renombrada para productos o servicios de menor calidad o ajenos a los que distinguen las marcas notorias o renombradas provocando en el público representaciones negativas de la marca y debilitando su reputación)²⁴⁴

por otro lado, lo anteriormente expuesto requiere que el titular de una marca notoria o renombrada pruebe

Finalmente, la carga de la prueba de las marcas notorias y renombradas corresponderá a quien alega la existencia de las características de cada marca, debiendo tenerse en cuenta para la comprobación del carácter de renombre los siguientes factores de determinación: publicidad; constitución de sucursal en España; comercialización a distribuidores a través de facturas; resultados obtenidos a través de encuestas o sondeos; certificados de notoriedad expedidos por la Asociación Nacional de la Defensa de la Marca (ANDEMA), para la obtención del referido certificado se deberán aportar una serie de documentos²⁴⁵; entre otros. No obstante ello, en caso ANDEMA considere insuficientes los documentos podrá solicitar una encuesta dirigida a operadores económicos que se seleccionarán²⁴⁶. Ahora bien, los factores señalados constituyen únicamente posibles indicadores.

²⁴⁴ GALÁN CORONA, E., "Artículo 34. Derechos conferidos... *op. cit.*, pp. 510 y 511. Para SANZ DE ACEDO el legislador español ha usado los vocablos de marca notoria y renombrada para hacer referencia a las marcas renombradas pero la noción de marca renombrada debe ser aplicada a aquel signo que en razón a su prestigio elevado conocido en el mercado merece una protección más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso de un signo idéntico o similar que pueda generar: dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido de su prestigio y renombre puesto que se considera que dichas marcas poseen un valor propio e independiente de los productos o servicios que identifica. *Vid.* SANZ DE ACEDO HECQUET, E. *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet... op. cit.*, pp. 27 y 29.

²⁴⁵ Fecha del primer registro de la marca en España, registros en otros países en los que la marca se encuentra en vigor, fecha de la primera comercialización en España con esa marca, cifras de facturación de los últimos 3 a 5 años, cuota de mercado, inversión en publicidad de los últimos 3 a 5 años, patrocinio de eventos, si lo hubiera, el certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio que corresponda.

²⁴⁶ LEMA DEVESA, C., "Las nuevas perspectivas de notoriedad...", *op. cit.*, p. 295. Asimismo, de acuerdo al literal a) del art 2.1 de la Recomendación de la OMPI, ésta prescribe que al momento de determinar si una

9.4. Las marcas Notorias y Renombradas a la luz del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso- Administrativo

9.4.1. Sentencia N° 505/2012 (Sala 1ª), de 23 de julio, de lo Contencioso- Administrativo²⁴⁷.

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 505/2012 de fecha 23 de julio de 2012 falla estimando el recurso de casación interpuesto por el “Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza” (en adelante, Hermanos Maristas) contra la sentencia dictada por sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 21 de octubre de 2009, dictada en el recurso de apelación núm. 409/2009, que dimana a su vez del juicio ordinario núm. 79/2008 tramitado por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante, casando la sentencia y en su lugar dictando otra por la que: 1º estima el recurso de apelación; 2º condena a la demandada Reyal Urbis S.A. (en adelante, Reyal) a cesar en el empleo de la denominación “Maristas” en su promoción inmobiliaria desarrollada en Alicante bajo la indicación “Residencial Maristas”; y, 3º condena a indemnizar a “Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza” en la suma de 261.874,35 euros; entre otros²⁴⁸.

marca es o no notoriamente conocida, la autoridad competente deberá tomar en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que dicho signo es notoriamente conocido. Por su parte, el literal b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración, siendo así la autoridad competente deberá considerar la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitación alguna, la información relativa a: 1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. El valor asociado a la marca”. La Recomendación de la OMPI, en el literal c) advierte que los factores mencionados son únicamente pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca goza o no de la condición de notoriedad, no constituyendo condiciones previas para alcanzar dicha determinación. De modo que, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del mismo no siendo necesario que concurrieran todos los requisitos pudiendo, además, tenerse en consideración otros factores distintos. *Vid.* STS N° 505/2012, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012, en <http://www.diarioinformacion.com/> (visitado el 14 de mayo de 2017).

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ Los Hermanos Maristas son una institución autónoma y de Derecho Pontificio dedicado a la actividad docente y religiosa con sede en más de 46 ciudades de España entre las que se encuentra Alicante, y otras más de Europa, siendo titulares de la marca comunitaria N° 1778646, la cual distingue productos y servicios

Colocar un factor de determinación
página 53

30/07/17

Al respecto, el Tribunal Supremo analizó el caso materia de litis y estableció que: 1º. Se debía admitir el recurso de casación el cual se basa en un solo motivo pero se articula en tres submotivos como son: i) la infracción de los artículos 8.3 y 34.2.c) de la Ley 17/2001, de marcas, y de los criterios jurisprudenciales en relación con la protección de las marca renombrada más allá del principio de especialidad; ii) la infracción por inaplicación de los criterios jurisprudenciales sobre la confundibilidad de las marcas; y iii) la infracción de la protección reforzada de las marcas fuertes; 2º. El concepto de marca notoria se encuentra contenido en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001 en la que se le define como aquella que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, y, si la misma se encuentra registrada se le protegerá por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Por otro lado, cuando la marca sea conocida por el público en general se le considerará marca renombrada extendiendo su alcance de protección a cualquier género de productos o servicios; 3º. La sentencia recurrida parte de una postulación errónea, ya que para que una marca sea notoriamente conocida no necesariamente se le exigirá que además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplicará sean de gran calidad o transmitan una imagen positiva, siendo lo esencial que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado sin perjuicio de que puedan concurrir criterios cuantitativos y/o cualitativos. De este modo, el requisito determinante de la notoriedad de

relacionados con la enseñanza y actividades asistenciales de la clases 9, 16, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, habiéndose concedido la misma el 3 de agosto de 2001. Por su parte, la demandada Reyal desarrolló una promoción inmobiliaria de 148 viviendas en un barrio de Alicante, denominado "Residencial Maristas" empleándose dicha denominación también en la publicidad de la promoción inmobiliaria. Así pues, de acuerdo con los Hermanos Maristas su marca "Maristas" es notoria teniendo derecho reconocido en el *ius prohibendo* contenido en el artículo 9.1.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria, solicitando la cesación de los actos que van en contra de su signo marcario, así como la indemnización de daños y perjuicios debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar que continúe la infracción, y la publicación de la sentencia. Con relación a ello a decir del Tribunal Supremo, el Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos para considerarla como tal, sin embargo de acuerdo con el Tribunal Supremo, interpretando los artículos 9.1.c) del Reglamento y el 5.2 de la Directiva de Marcas 89/104, precisa el contenido de notoriedad haciendo referencia a la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago) afirmando que este concepto "*supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente*" (apartado 20), y citando la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (Caso General Motors) indica que el grado de conocimiento "*debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca*" (apartado 24). Sin perjuicio de ello establece que, "*el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla*" (apartado 25). Vid. STS, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012, en <http://www.diarioinformacion.com/> (visitado el 14 de mayo de 2017).

la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados; 4º. La acción de violación se sustenta al amparo del artículo 9.1.c) del Reglamento de Marca Comunitaria que habilita al titular de la marca comunitaria a prohibir a cualquier tercero que sin su consentimiento usa en el tráfico económico un signo semejante, idéntico, o similar al de la marca comunitaria usada para productos o servicios no similares para aquellos en los que la marca comunitaria fue registrada, siempre que dicho signo fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si por el uso realizado sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o, de ser el caso de su notoriedad o fuera perjudicial para la misma. En el mismo sentido se refiere el artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, el cual hace mención al alcance de protección de la marca notoria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas que habilita a cualquier Estado miembro a disponer y facultar al titular de la marca para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de signos idénticos o similares a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa pretendiendo obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a los mismos. Dicha Directiva fue traspuesta en España por la Ley de Marcas Española cuyo artículo 34.2.c) confiere al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca cuando sea notoria o renombrada, y que con la utilización del signo sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o en general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada; 5º. La protección conferida en el artículo 5 del apartado 2 de la Directiva señala que para que exista riesgo de confusión no se está supeditado a que se constate un alto grado de similitud entre el signo y la marca renombrada dentro del público pertinente bastando que el grado de similitud tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por su parte, la STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) menciona que la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria

pero insuficiente por sí misma para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 equivalente al art. 9.1.c del Reglamento de la Marca Comunitaria. De modo que, para que exista infracción será necesario que mediante la evocación de la marca notoria el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Por tanto será suficiente que concurra uno de estos tipos infractores, con lo cual no será necesario que además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca. 6°. De apoyarse la ventaja desleal o aprovechamiento indebido de la notoriedad tendría sentido exigir, como presupuesto básico a considerar para que exista aprovechamiento, el cumplimiento de requisitos cualitativos que incidan en la calidad de los productos o servicios marcados o la imagen positiva que la marca proyecta sobre los consumidores. La ausencia de acreditación del valor económico asociado a la marca notoria podría haber justificado que la Audiencia no haya apreciado la infracción de la marca notoria basada en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de la misma, lo que sin embargo no impide que la infracción tenga lugar en razón del perjuicio generado a la notoriedad o distintividad de ésta. Al ser así, el Tribunal Supremo analizó si el empleo del signo "Residencial Maristas" perjudica el carácter distintivo o la notoriedad de la marca "Maristas", para ello trajo a colación la STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) la cual explica cuándo puede producirse este tipo de perjuicios para la marca notoria, así pues:

(i) El perjuicio causado al carácter distintivo de la marca denominado «dilución», «menoscabo» o «difuminación» consiste en la debilitación de la capacidad distintiva de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que la marca se registró ya que el uso del signo idéntico o similar por parte de un tercero da lugar a que se difumine la identidad de la marca y su presencia en la mente del público. Lo mencionado sucede cuando la marca deja de tener el efecto asociativo con los productos o servicios para los que se registró. (ii) El perjuicio causado al renombre de la marca se denomina con los términos «difuminación» o «degradación», el cual se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermada. El

riesgo por dicho perjuicio puede originarse por el uso que un tercero realice del signo ocasionando y ejerciendo una influencia negativa sobre la imagen de la marca. (iii) A razón de lo indicado en el numeral (i) y (ii), la autoridad determino que el empleo del signo "Maristas" por parte de un tercero para identificar actividades ajenas a la actividad desarrollada por su titular resulta perjudicial para el carácter distintivo de la marca, motivo por el cual si no se detiene el uso la marca ésta se diluiría provocando que los consumidores dejen de asociar la marca con carácter exclusivo a la actividad de su titular dando lugar a la dispersión, propagación, o difuminación de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. (iv) La regulación interna de cada Estado miembro es aplicable por remisión del artículo 101 del Reglamento de marcas de la Comunidad Europea. (v) En razón de la regla contenida en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas Española se le confiere al titular de la marca cuya violación ha sido declarada judicialmente el derecho a percibir, sin necesidad de prueba, por concepto de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Para ello se debe tener en cuenta el informe del perito judicial quien se encargará de estimar los ingresos obtenidos por la comercialización y publicidad de "Residencial Maristas", en el caso en cuestión se determinó que éstas ascendían en 26.187.435 euros, por lo que el 1% de dicha cifra sería 261.874,35 euros. (vi) Por último, respecto a la inclusión en la indemnización de los gastos de investigación para la obtención de pruebas de la comisión de la infracción al no haber sido acreditado mínimamente los mismos, sin aportar ninguna justificación se desestimó dicha pretensión.

9.4.2. Sentencia N° 1559/2011 (Sala 3ª), de 11 de noviembre, de lo Contencioso-Administrativo²⁴⁹.

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 1559/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011 falló no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María²⁵⁰ contra la sentencia dictada por la sección

²⁴⁹STS N° 1559/2011 (Sala 3ª), de 11 de noviembre, en <http://administraciondia.inap.es/> (visitado el 15 de mayo de 2017).

²⁵⁰ El recurso de casación fue interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María articulándose la misma en dos motivos: 1. Por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que incurre en error en la comparación de los signos enfrentados pues no tiene en consideración que la denominación "INGLECOR", constituida por un sólo vocablo, no tiene significado

tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 31 de enero de 2011, dictada en el recurso contencioso- administrativo 2999/2003, seguida contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencias y Tecnología que desestimó el recurso de alzada que acordó denegar el registro de la marca Nº 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa) para amparar los servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas debido a la existencia de las marcas de EL CORTE INGLÉS, S.A. (en adelante, El Corte Ingles).

Al respecto, el Tribunal Supremo analizó el caso materia de litis y estableció lo siguiente: 1º. Los motivos de casación alegados por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la jurisprudencia aplicable deben ser rechazados toda vez que la Sala de instancia habría realizado una aplicación correcta del artículo mencionado al determinar que desde una visión de conjunto de los signos enfrentados existe una similitud denominativa, fonética y conceptual debido a la notoriedad y renombre de la familia de marcas nacionales de titularidad de El Corte Ingles que derivan del término "Corte" y que puede inducir al público consumidor a relacionar la marca objeto de litis con los servicios ofrecidos por la cadena comercial de El Corte Ingles que también detentan servicios de restauración. En conclusión para el Tribunal Supremo la Sala de la Corte Superior realizó un análisis adecuado del riesgo de confusión al haber ponderado de manera global y de forma interdependiente los distintos factores correspondientes teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto atendiendo a la identidad o similitud de las marcas, a la similitud o identidad de los productos o servicios, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación con los signos registrados, y la notoriedad de las marcas de El Corte Ingles que por su naturaleza obliga a efectuar un análisis comparativo más riguroso para evitar que se genere dilución del prestigio de las

alguno y que desde una visión de conjunto presenta suficientes diferencias denominativas, gráficas y conceptuales o semánticas con las marcas obstaculizadoras de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., "EL CORTE INGLÉS", "HIPERCOR", "OPENCOR", "SUPERCOR", "BRICOR", "TELECOR", "MEGACOR", "MINICOR", "PUNTOCOR" y "SUPRACOR", lo que evita el riesgo de confusión y de asociación. Indica también que, la empresa EL CORTE INGLÉS no tiene abierto al público ninguna cafetería lo que a su criterio excluye que se pueda producir confusión entre los signos confrontados sobre el origen empresarial. 2. Por infracción de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, por cuanto la sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial sobre el examen comparativo de los elementos que componen los signos en conflicto. *Vid.* STS Nº 1559/2011 (Sala 3ª), de 11 de noviembre, en <http://laadministraciondia.inap.es/> (visitado el 15 de mayo de 2017).

marcas prioritarias. 2°. Se busca garantizar la competencia empresarial y la transparencia económica de productos o servicios así como la protección de los derechos de los consumidores, todo ello con el propósito de poder distinguir la indicación de la procedencia empresarial de cada uno de los signos y proteger el prestigio y calidad por ellos adquiridos. 3°. La sentencia de la Sala de instancia habría respetado el principio de especialidad estipulado en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 al haber respetado el análisis de riesgo de confusión que se produciría en el presente caso, resultando evidente la falta de fuerza individualizadora del distintivo “Inglecor” en relación con las marcas de El Corte Ingles que gozan de notoriedad en el ámbito de servicios conexos de cafetería y restauración. 4°. La Ley 32/1988 no refuerza la protección de la marca notoria como sí lo hace la nueva Ley de Marca, Ley 17/2001, la cual protege de manera superior a las marcas notorias y renombradas, entendiéndose por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, y que una vez registradas serán objeto de protección por encima del principio de especialidad. De este modo, el registro previo de una marca notoria impedirá con la nueva Ley de Marcas registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede producir una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o en general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Así pues, de acuerdo al Tribunal Supremo la protección ultrareforzada de las marcas notorias y renombradas tuvo nacimiento recién con la nueva Ley de Marcas, ya que Ley 32/1998 le brindaba a estos signos una escasa protección.

9.4.3. Sentencia Nº 515/2012 (Sala 3ª), de 14 de septiembre, de lo Contencioso-Administrativo²⁵¹.

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia Nº 515/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012 falló estimando el recurso de casación interpuesto por ACCOR, Societé Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance (en adente, Accor), contra la sentencia de 15 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 108/2008, la cual casó y anuló. Asimismo, estimó el referido recurso 108/2008 interpuesto por Accor contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de la marca "NOXHOTEL" en fechas 12 de septiembre de 2006 y 9 de octubre de 2007, dichas resoluciones el Tribunal Supremo anuló denegando la inscripción del signo marcario.

Al respecto, el Tribunal Supremo analizó el caso materia de litis y estableció lo siguiente:

1º. Sobre el examen comparativo entre las marcas señaló que las diferencias entre las sílabas son las que marcan la distinción tanto denominativa como fonética de los signos en conflicto que permite poder establecer la distinción que impedirá se produzca cualquier riesgo de asociación o confusión. No obstante ello, el Tribunal Superior no habría abordado la cuestión esencial para el correcto enjuiciamiento de la compatibilidad de las marcas referido a la notoriedad del signo del recurrente cuya valoración se omitió. 2º. La ausencia de pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca "NOVOTEL" constituye una

²⁵¹ Accor recurrió la resolución dictada por la oficina Española de Patentes y de Marcas dictada el 09 de octubre de 2007 que desestimaba el recurso interpuesto por dicha empresa contra la resolución del 12 de septiembre de 2016 que concedió la inscripción de la marca Nº 2.680.100 "NOXHOTEL" solicitada por Curto Promociones Inmobiliarias S.L (en adelante, Curto) para distinguir servicios de a clase 43 del nomenclador internacional. Posteriormente, dicha entidad impugnó en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, quien desestimó el recurso contencioso, habiéndolo impugnado en casación en virtud, entre otros, de los siguientes motivos: (i) La sentencia no dio respuesta de su invocación para acreditar que el registro de la marca no solo estaría incurso en la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, sino que de forma especial incurriría en la prohibición del artículo 8.1 de la misma Ley, dado que la marca "NOXHOTEL" impugnada se estaría aprovechando en su propio beneficio del prestigio de la acreditada y notoria marca "NOVOTEL" que la sociedad ahora recurrente tenía registrada con muchos años de prioridad registral, y, (ii) la infracción legal tiene su origen en un manifiesto error de apreciación de los signos "NOVOTEL" y "NOXHOTEL" de las marcas en conflicto. Es de resaltar que, Accor es titular de las marcas internacionales "Novotel" denominativa núm 542.032 y mixta núm. 618.550 en las clases 42 y 43 respectivamente, así como la marca comunitaria mixta núm. 3544137 "Novotel Accor Hotels" con gráfico, en la clase 43, entre otras. *Vid.* STS Nº 515/2012 (Sala 3ª), de 14 de septiembre, en <http://www.asesoriaempresas.es/jurisprudencia/> (visitado el 15 de mayo de 2017).

falta de respuesta a las alegaciones de Accor habiéndose vulnerado el derecho fundamental de dicha empresa a la tutela judicial efectiva por medio de la cual todo órgano judicial debe emitir una respuesta que exima las razones y alegaciones sustanciales que fundamentan una pretensión. En el presente caso la autoridad hizo caso omiso al carácter notorio de la marca lo que conlleva una quiebra al derecho de obtener una respuesta congruente a las pretensiones formuladas significando ello la estimación del primer motivo de casación. 3º. Sobre la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas Española referente al riesgo que corre la marca notoria "Novotel" de que se aprovechen de su prestigio se consideró que:

(i) Quedo acreditado a través de diversos documentos la notoriedad de la marca, encontrándose Accor entre las principales cadenas hoteleras internacionales en España y existiendo una evidente presencia en internet de los hoteles y servicios que se distinguen con la marca "Novotel. (ii) En razón a ello es de acotar que la actual Ley de Marcas Española otorga una protección reforzada a las marcas renombradas y notorias con el objeto de evitar el ilegítimo aprovechamiento de la reputación por ellas obtenida. Las marcas notorias y renombradas son aquellas que tienen una difusión y conocimiento generalizado en un sector pertinente donde aplican (marcas notorias) o todos ellos (marcas renombradas) recibiendo una protección reforzada que la Ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que se encuentra en el conocimiento acentuado de la marca en el mercado. (iii) El carácter notorio de la marca opuesta en el sector pertinente debe conducir a un criterio más riguroso de apreciación del riesgo de confusión lo que permite afirmar que incluso la simple proximidad denominativa puede originar el error en los consumidores ya sea en cuanto a identificar o confundir las marcas en conflicto o bien en cuanto a asociarlas como provenientes de un mismo origen empresarial. (iv) El parecido de los signos en litigio de las marcas "Novotel" y "Noxhotel", ambas denominativas, para el mismo sector del mercado (servicios hosteleros y de restauración) pueden ocasionar un riesgo de confusión o de asociación que debe conducir a la denegación del registro solicitado por parte de la autoridad respectiva. El referido riesgo se debe, entre otras, a que las denominaciones confrontadas resultan fonéticamente muy similares y semejantes produciendo un evidente riesgo de confusión o asociación con una marca notoria en el sector de la hostelería.

9.4.4. Sentencia N° 964/2012 (Sección 3ª), de 06 de mayo de 2013, de lo Contencioso-Administrativo²⁵².

El Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil en la Sentencia N° 964/2012 de fecha 06 de mayo de 2013 falló haber lugar el recurso de casación interpuesto por THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, Coca Cola) contra la sentencia de 22 de diciembre de 2011 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 736/2008, la cual casó. Asimismo, estimó el referido recurso 736/2008 interpuesto por Coca Cola contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que había concedido el registro de la marca denominativo n° 2.714.863 "ACQUABONA" para la clase 37, exclusivamente para la "instalación montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos de tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros y equipos de osmosis inversa" a la mercantil Riederte SL, habiendo denegado de manera definitiva la inscripción de la misma.

Al respecto, el Tribunal Supremo analizó el caso materia de litis y estableció lo siguiente: 1º. Imputó a la Sala de instancia un vicio formal por falta de motivación de la sentencia la cual se habría producido desde el momento en que el Tribunal no valoró el material probatorio aportado con la demanda del cual se deduce el carácter notorio y de renombre de la marca del recurrente. Por lo que, al desconocer los documentos no se habría expresado razonamiento ni ofrecido explicaciones suficientes del carácter notorio y de renombre de la marca AQUABONA. 2º. La Sala habría admitido el carácter notorio de la marca Coca Cola pero denegado el de la marca AQUABONA sin ningún argumento justificativo. Dicha falta de apreciación no debe ser considerada una falta de motivación sino que constituye una incongruencia de la resolución judicial ya que ésta omitió ponderar un elemento esencial en el juicio de compatibilidad o incompatibilidad sobre las marcas.

²⁵² Coca Cola, titular de la marca prioritaria denominativa AQUABONA número M-2615078, para distinguir "aguas minerales naturales", se opuso contra la inscripción de la marca número 2.714.863/7, ACQUABONA, solicitada por "Riederte S.L.". Posteriormente, la Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas quien había estimado en parte la solicitud de inscripción y denegado la misma en lo referido a la "instalación, montaje y mantenimiento de máquinas expendedoras". *Vid.* STS N° 964/2012 (Sección 3ª), de 06 de mayo de 2013, en www.poderjudicial.es (visitado el 15 de mayo de 2017).

3°. El apartado 2 del artículo 8 de la Ley de Marcas Española define a la marca notoria, la misma que tendría la condición de tal 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, debiendo ser generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca o nombre comercial. Mientras que, el apartado 1 del artículo 8 en cuestión hace referencia al alcance de protección del registro que se extenderá a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuando mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 4°. La prohibición reforzada de la marca notoria se desarrolla de manera autónoma en el ámbito de prohibición de registro contenido en el artículo 6 de la Ley de Marcas Española mediante el cual se extrema el examen comparativo en el juicio de confundibilidad entre las marcas enfrentadas debiendo atender, entre otros, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el comercio y a la asociación que se genere con el signo anterior. Así pues, dentro del ámbito de la prohibición de registro contenido en el artículo 8 del mencionado cuerpo normativo se neutraliza relativamente el principio de especialidad siendo la finalidad excluir a los signos que aunque se soliciten para productos o servicios disímiles a los protegidos por las marcas anteriores por ser notorias puede producirse una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad. 5°. El criterio jurídico de la Sala del Tribunal Supremo se desarrolló primero en apreciar la existencia de riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial entre los signos sublitis, pasando después a analizar el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas. Ante ello según el Tribunal Supremo, en posteriores sentencias se consideró suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el nuevo signo y la marca anterior siempre que la marca notoria sea conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por dicha marca, de manera que la protección reforzada de la marca notoria actuará también en aquel supuesto en el que el signo que aspira a registro evoque, sugiera, insinúe un recuerdo de la marca notoria pudiendo presumirse un aprovechamiento indebido de ésta. 6°. En el caso de los signos sublitis concurre una similitud denominativa (fonética y semántica) y una relación entre los

ámbitos de su aplicación (existe relación entre los ámbitos aplicativos, el agua mineral y las máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua), lo cual haría que el consumidor medio pueda percibir que los signos se aplican a productos del mismo origen empresarial induciendo a que se produzca un riesgo de confusión. Por otro lado, sobre la marca AQUABONA se manifestó que ésta goza de una notoriedad acreditada siendo reconocida su reputación en el mercado en el que opera este es en el sector de las aguas minerales. 7º. El carácter notorio antes referido conduciría a un criterio riguroso de apreciación del riesgo de confusión lo que permite concluir que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores ya sea en cuando a identificar ambas marcas o en cuanto a asociarlas como provenientes de un mismo origen empresarial. Dicho reconocimiento vendría a determinar que deberá evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por terceros de la reputación de la marca notoria con la finalidad de no incurrir en prohibición de registro establecido por la Ley de Marcas Española, siendo así la protección de esta clase de marcas deberá impedir el acceso de terceros del mismo sector a expresiones o denominaciones que tengan aptitud para generar el riesgo del aprovechamiento ilícito al que antes se ha hecho referencia. 8º. La relación entre los ámbitos en que se aplican los signos y el carácter notorio de la marca exige una protección reforzada, por lo que la incompatibilidad de los signos es evidente.

9.5. Otras consideraciones adicionales de las marcas Notorias y Renombradas dentro de la actual Ley de Marcas Española

9.5.1. Breve explicación de la cancelación de las marcas Notorias y Renombradas

El artículo 55.1.d) de la actual Ley de Marcas de España es de aplicación a las marcas notorias pudiendo en virtud del mismo declararse la caducidad de dicho signo y proceder a la cancelación de registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que fue registrado. En el referido artículo se establece que ya sea por actividad o inactividad del titular de la marca notoria el signo se ha convertido en la designación usual de los bienes marcados pasando a ser un término genérico. Estos casos son particularmente aplicables a las marcas notorias y renombradas puesto que se considera que dichos signos

son los únicos que por ser conocidos y usados masivamente para designar determinados productos pueden acabar siendo confundidos. De este modo, es posible manifestar la "marca puede llegar a morir de éxito" ya que un conocimiento masivo de las mismas puede originar que quienes la utilicen lo hagan no solo para llamar los productos como han sido designados por la marca sino para referirse a cualquier bien correspondiente a la clase del producto independiente de su origen empresarial. Así pues, lo que se reprocha es al titular de la marca devenida en genérica no operando la sanción referida cuando a pesar de haberse vulgarizado la marca dicho hecho no fue culpa de su titular quien tuvo un comportamiento diligente para evitarlo²⁵³.

Por otro lado, cuando la marca notoria se encuentra registrada deberá someterse a la legislación general, por lo tanto, si ésta no se usa podrá declararse la caducidad registral de la misma. Mientras que, la marca notoria no registrada podría perder su derecho para los sectores interesados sufriendo la misma consecuencia cuando en los sectores interesados exista riesgo de confusión, así pues la confusión recaería en su origen empresarial al producirse una vulgarización del signo²⁵⁴.

10. La marca Notoria y Renombrada en el Régimen común de la Comunidad Andina. y la protección de la Marca Notoria

Como fue mencionado en el apartado 4, el régimen marcario de la Comunidad Andina se ajusta de manera plena a los estándares exigidos por el ADPIC²⁵⁵ asentándose en tres pilares como lo son: el registro de la marca, el principio de especialidad y el principio de territorialidad. Sin embargo el Tribunal Andino estableció, como puede notarse en el Proceso 67-IP-2015, que la protección de la marca notoria se extiende más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad existiendo una protección amplia de los principios mencionadas así como del uso real y efectivo de la marca conforme lo

²⁵³ GONZALES - BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley...op.cit.*, pp. 312 y 313.

²⁵⁴ LOBATO M., *Comentario a la Ley... op. cit.*, p. 332.

²⁵⁵ Una de las finalidades de la promulgación de la Decisión 486 fue la necesidad de adaptar la norma comunitaria a los preceptos del ADPIC para de este modo poder cumplir con las obligaciones adquiridas al formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Al ser así, las disposiciones de la Decisión 486 no solo deberán respetar los estándares mínimos exigidos por el ADPIC sino que además, en ciertos casos, se deberá otorgar una protección más amplia a favor de los titulares de las marcas notorias. *Vid. VILLACRESES REAL, F., El régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit.*, p. 100 (visitado el 14 de marzo de 2017).

establecido en el título XII de la Decisión 486 junto con el artículo 136, literal h) de la misma Decisión.

Así pues, el Tribunal Andino en el Proceso 67-IP-2015 señaló respecto de los principios y la protección de las marcas notorias que: 1°. El rompimiento del principio de especialidad implica que se deberá examinar en caso de presentarse un conflicto entre un signo solicitado a registro y una marca notoriamente conocida lo señalado en el literal h) del artículo 136 y el literal a), b) y c) del artículo 226 de la Decisión junto con el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, independientemente de la clase de productos o servicios en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. 2°. Sobre el principio de territorialidad y registro se acotó que bastará que una marca notoria lo sea en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. De este modo, siguiendo lo establecido en la Decisión 486 en específico el literal a) del artículo 229° no se denegará la calidad de notorio ni su protección por el hecho de que la marca notoria no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. De lo expuesto se desprende que, un signo notorio podrá ser protegido como tal así no se encuentre registrado en el País Miembro debiendo brindarse la protección correspondiente a aquellos signos que han alcanzado el carácter notorio así éstos no hayan sido registrados en el territorio determinado. 3°. La protección a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas. De conformidad con el literal b) del artículo 229 de la Decisión 486 no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que el mismo no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. En consecuencia, lo que busca dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que de manera parasitaria usen y disfruten del prestigio ganado por la marca notoria que aunque no se haya usado o esté siendo usada en el País Miembro continúa siendo notoria en otros países. No obstante ello deberá determinarse el carácter notorio de la marca debiendo analizarse y cumplirse con algunos de los factores indicadores de notoriedad establecidos en el artículo 228° de la Decisión 486²⁵⁶. 4°. Para efectos de la protección de las marcas notorias se extendieron y

²⁵⁶ a) Grado de conocimiento de la marca notoria entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; b) Duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; c) Duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier

clasificaron otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger éstos signos distintivos según su grado de notoriedad encontrándose los riesgos en que puedan incurrir contemplados en el literal h) del artículo 136, literales e) y f) del artículo 155²⁵⁷, y en los literales a), b) y c) del artículo 226, siendo éstos los indicados en el apartado 8.2 precedente²⁵⁸.

Uno de los riesgos al que podrían verse perjudicados los titulares de marcas notorias es el referido al riesgo de dilución, sobre el mismo la autoridad de marcas peruana en la Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI estableció que la figura de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas a través del cual se busca evitar que la asociación entre marca y producto o servicio se rompa debido al uso por parte de un tercero del mismo signo o uno similar pero para productos o servicios de distinta naturaleza aplicándose esta figura a marcas renombradas (notoriedad preeminente). Lo que

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) Valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) 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) Grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) Valor contable del signo como activo empresarial; h) Volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) Existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Aspectos del comercio internacional; o, k) Existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Los Estados miembros podrán adoptar y tener en cuenta otros indicadores de determinación como se mostrará más adelante.

²⁵⁷ Según el artículo 155 el registro de una marca conferirá a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin que exista su consentimiento, efectuar, entre otro, los siguientes actos: literal e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, siempre que ello ocasione al titular del registro un daño económico o comercial injusto al provocar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y, literal f) usar de manera pública un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, así no sea para fines comerciales, cuando dicho uso pueda causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

²⁵⁸ Al respecto de acuerdo con la Resolución N° 14 de Julio de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en el Expediente N° 08-133355, que sigue la normatividad andina en materia de Propiedad Industrial, un vez determinada la notoriedad de una marca corresponderá a la Oficina realizar la comparación de los signos respectivos y determinar si el signo solicitado a registro infringe o no cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma andina para la aplicación de la causal de irregistrabilidad por notoriedad, siendo éstos:

- ✓ a) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular del signo que se ha probado notoriamente conocido;
- ✓ b) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios que protege el signo que se ha probado notoriamente conocido;
- ✓ c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
- ✓ d) Dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Vid. http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Resoluciones/2010/Resolucion%20_358_91_2010.pdf (visitado el 28 de marzo de 2017).

se busca tutelar es el valor empresarial que posee la marca y su penetración elevada e importante en el mercado, en otras palabras su fuerza publicitaria y excepcionalidad que podrían verse menoscabadas.

Por otro lado y siguiendo con la Resolución a la que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, el Tribunal Andino establece que la figura jurídica de la dilución también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, ello dado que la actual norma andina, Decisión 486, no hace distinción entre marcas notorias y renombradas²⁵⁹. Así pues, el Tribunal Andino como ya se dijo admite que dicho riesgo por lo general se encuentra relacionado con la protección de la marca renombrada estableciendo que la protección se proyecta sobre las conductas adhesivas relacionadas a las marcas de alto renombre que sean susceptibles de perjudicar la posición competitiva del legítimo titular causando el debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca ganada a través del propio esfuerzo y eficiencia²⁶⁰, sin que el riesgo en mención deba limitarse a esta clase de marcas. El Tribunal Andino agrega que, el riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que causen el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido haya ganado en el mercado aunque se use para productos o servicios que no guarden grado de conexidad alguno sin dejar de afirmar que este tipo de riesgo ha estado ligado con la protección de la marca renombrada²⁶¹. Finalmente, se señala que si se está en presencia del riesgo de confusión no será necesario solicitar una protección contra la dilución²⁶².

²⁵⁹ La Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI estableció que dado que el signo solicitado contiene la palabra APOYO el cual conforma en su totalidad el elemento denominativo de la marca notoria, además que presenta dicha palabra en una escritura similar a la marca notoria, y distingue productos que no son idénticos o similares a los servicios que distingue la marca notoria (sino entre los que existe conexión competitiva) se dan los presupuestos necesarios para considerar que el registro del signo solicitado puede ocasionar la dilución de la distintividad de la marca notoria. Por tanto, el signo solicitado en el presente caso afecta a la marca notoria APOYO y logotipo de un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

²⁶⁰ Hemos tenido a la vista el libro escrito por el Dr. Monteagudo, quien en el último párrafo contenido en la página 283 establece lo aquí expuesto. Vid. MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas, Madrid España, 1995, p. 283.

²⁶¹ Proceso 67-IP-2015.

²⁶² PACÓN, A.M., "Marcas notorias, marcas renombradas... *op. cit.*, p. 332.

Como veremos a continuación, y a decir del mismo Tribunal Andino, la normativa comunitaria andina no diferencia entre marcas notorias y renombradas por lo que únicamente probando la notoriedad se generará una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos que existen en el mercado²⁶³. lo expuesto va relacionado con lo establecido en el documento sobre los Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, en cuyo numeral 29 se manifiesta de manera clara que "aunque la doctrina suele distinguir entre marcas notoriamente conocidas y marcas "famosas", "renombradas" o de "alto renombre", tal distinción es jurídicamente irrelevante para efectos de la protección de las marcas notorias, pues éstas constituyen el género que comprende a las otras. En este sentido, todas las marcas famosas, renombradas o de alto renombre son necesariamente marcas notoriamente conocidas, y se benefician del régimen especial y de la protección mínima consagrados en los instrumentos internacionales y leyes nacionales"²⁶⁴.

Colocar junto con apartado 10.2. UNIR 10.2.

10.1. La marca Notoria no registrada en el régimen común de la Comunidad Andina.

De acuerdo con el Proceso 108-IP- 2014, y siguiendo con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486 no se negará la calidad de notoriedad ni mucho menos su protección a las marcas notorias que no se encuentren registradas o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. De modo que, un signo podrá ser protegido como notorio así el mismo no se encuentre registrado en el país miembro. Por lo visto es evidente que la normativa andina protege a las marcas notorias no registradas las cuales deberán, así sean notorias, pasar el examen de registrabilidad de los signos notoriamente conocidos que será practicado por la oficina nacional competente la cual gozará de plena discrecionalidad para conceder o no el registro de la marca notoria que sea alegada. Por otro lado, y como es sabido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca deberá ser probada por quien alega la misma debiendo otorgar el reconocimiento la autoridad

Colocar JP 10-2013

²⁶³ Vid. Proceso 67-IP-2015.

²⁶⁴ OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales*, OMPI/MAO/CCS/97/1, Caracas, 1997, p. 12, en <http://www.wipo.int/mdocsarchives>.

nacional competente en cada uno de los países miembros y sobre la base de las pruebas que sean presentadas²⁶⁵.

10.2. La marca Renombrada en el régimen común de la Comunidad Andina.

El Tribunal Andino si bien en diferentes interpretaciones prejudiciales (IP) diferencia la marca notoria de la marca renombrada no le otorga a ésta última efectos jurídicos que sean o puedan ser claramente diferenciados, incorporando el concepto de marca renombrada únicamente a título ilustrativo y no con finalidades jurídicas concretas²⁶⁶. Siendo así es posible indicar que la normativa comunitaria no distingue entre un signo notorio y uno renombrado ya que busca dar una protección más amplia y reforzada al signo notoriamente conocido sin distinguir su grado de notoriedad, no habiendo necesidad de diferenciar las dos figuras toda vez que no existe protección del signo por ser notorio y otra por ser renombrado. De modo que, al demostrarse la notoriedad de un signo este adquiere la protección total que establece la normativa comunitaria no siendo necesario probar el estatus de renombre para que se proteja el signo del riesgo de dilución, uso parasitario, o se rompa totalmente los principios de especialidad, territorialidad, y uso real y efectivo de la marca. Sin perjuicio de ello se establece también que es a través de la interpretación prejudicial que podrá elaborarse la distinción entre el signo notorio y renombrado con la finalidad de generar diferentes grados de protección y clasificación de los riesgos para la protección del signo marcario respectivo²⁶⁷.

²⁶⁵ Vid. Proceso 108-IP- 2014.

²⁶⁶ VARGAS MENDOZA, M., "La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario... *op. cit.*, p. 303. Vargas Mendoza menciona que el actual ordenamiento de propiedad intelectual, esto es la actual Decisión 486 y las Decisiones anteriores, no diferenciaban entre marca notoria y renombrada; lo cual se hace evidente por la ausencia de definición del concepto de renombre y de su protección, a diferencia de la tutela y definición de la marca notorio que sí se encuentra incluido en la actual Decisión sin distinguir un grado de notoriedad. Por otro lado, de acuerdo con VÍCTOR BENTATA, en el caso andino no se comprende la distinción efectuada por el Tribunal Andino de las marcas notorias de las renombradas (el tribunal distinguió la marca conocida en un universo particular de consumidores, y la marca conocida del público en general) puesto que las marcas notorias constituyen según la normativa andina una categoría única en ambos casos.

Añadiendo que, la distinción conceptual no es sólo legalmente inoperante sino que presta a confundir aún más una terminología ya oscilante. Dicho autor opina que debería suprimirse de la terminología legal el concepto de marca renombrada dado que a su entender crea una confusión terminológica que puede ser evitable. Vid. BENTATA, V., "Marca notoria y Supermarca", en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, n° 110, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, p. 91 a 92, en <http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/> (visitado el 25 de marzo de 2017).

²⁶⁷ VARGAS MENDOZA, M., "La Marca renombrada en el actual Régimen Comunitario... *op. cit.*, p. 309.

Como es visto, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina no distingue entre el signo notorio y renombrado dejando dicha distinción al Tribunal Andino en su rol de órgano interprete de la normativa comunitaria supranacional. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de distinción las disposiciones de los artículos 136 literal h)²⁶⁸ y 226²⁶⁹ de la Decisión 486 harían prever la existencia de un tratamiento diferenciado para ambas figuras sin que para ello se halla regulado de manera expresa a las marcas renombradas, lo cual hubiera sido preferible para adoptar certeza y seguridad al juzgador. En suma se considera importante que la normativa comunitaria efectúe una distinción entre marcas notorias y renombradas dado que debe distinguirse entre el nivel de difusión y el grado de prestigio alcanzado por el signo, siendo dos calidades de marcas que deben ser tratadas de diferente manera. Al ser así, hay autores que comparten la posición europea en la cual desde un primer momento se preocupó por otorgar un análisis diferenciado a éstas dos figuras²⁷⁰.

²⁶⁸ De acuerdo con el artículo 136 de la Decisión 486 no podrán ser registradas como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de terceros, particularmente, cuando dichos signos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido de titularidad de un tercero cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, y cuando su uso: a) pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo del tercero o con sus productos o servicios; b) un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o, c) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

²⁶⁹ Según el artículo 226 de la Decisión, constituirá uso no autorizado del signo notoriamente conocido el uso del mismo, en su totalidad o en una parte esencial de éste, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, que sea susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. Además, 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 en mención podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

²⁷⁰ La intención del legislador andino fue la de dejar al Tribunal Andino el papel de interpretar las dudas como consecuencia de la falta de la distinción entre los signos notorios y renombrados. Vid. VILLACRECES, F., "La notoriedad de las Marcas en la Comunidad Andina" en Julio C. Guerrero B. Estudio Jurídico Intelectual S.A., en file:///C:/Users/pc/Downloads/la%20notoriedad%20de%20las%20marcas%20en%20la%20canJulio%20Guerrero-Ecuador.pdf (visitado el 13 de marzo de 2017). El mismo autor menciona que el nivel de conocimiento así como el prestigio alcanzado por la marca ha originado que la protección de las marcas notoriamente conocidas tenga un tratamiento diferenciado que origina ciertas dificultades al momento de analizar la relación entre las marcas notorias y de alto renombre, y sobre todo para encasillar a estas últimas como una categoría de marcas notoriamente conocidas o como una clase de signos independientes de los notorios. Vid. VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit.*, pp. 12 y 13 (visitado el 14 de marzo de 2017).

no me acuerdo con Jauto 7/11

de acuerdo con la Decisión 486 no podrán ser registradas como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de terceros, particularmente, cuando dichos signos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido de titularidad de un tercero cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, y cuando su uso: a) pudiese causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo del tercero o con sus productos o servicios; b) un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o, c) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

De este modo es erróneo catalogar al artículo 224²⁷¹ de la Decisión 486 como una definición de la marca notoria ya que se trataría de una norma aclaratoria, esto es de lo que debe entenderse como signo notoriamente conocido en la Comunidad Andina pero sin proponer un concepto²⁷² sobre dicha figura, siendo así el artículo 226²⁷³ establecería el alcance de la protección diferenciando dos supuestos: (i) El primero referido a las marcas notorias, y, (ii) El segundo a las marca renombradas. Por lo tanto, ésta segunda posibilidad implicaría un nivel de protección superior que abarca una mayor cantidad de productos o servicios no solo similares o idénticos, rompiendo de manera absoluta el principio de especialidad debiendo el signo solicitado inducir a riesgo de confusión o de asociación, existir un aprovechamiento injusto, o una dilución de la marca. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión desborda el principio de especialidad el mismo que se incrementa cuando el registro del signo solicitado llegue a ocasionar un riesgo de dilución o aprovechamiento del goodwill de la marca notoria que tanto la doctrina y jurisprudencia lo reservan para las marcas de alto renombre²⁷⁴

²⁷¹ Como es de observarse en líneas arriba, VARGAS MENDOZA opina que dicha definición es producto de la tutela del ordenamiento comunitario a los signos notoriamente conocidos, y no de manera aclaratoria como lo señala VILLACRECES. Por otro lado en el Proceso 67-IP-2015 se define a la marca notoriamente conocida, según el artículo 224° de la Decisión N° 486, como el signo distintivo que es reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente e independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Asimismo, el artículo 230° del mismo cuerpo legal establece qué debe entenderse por sector pertinente siendo éste: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Por lo tanto, para efectos del reconocimiento de la notoriedad bastará que el signo sea conocido dentro de cualquiera de los sectores anteriores debiendo haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y por cualquier medio.

²⁷² Sobre el particular en los Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales haciendo mención de la Resolución de la AIPPI Nro. 100 sobre Protección de las marcas no registradas pero notoriamente conocidas y la protección de las marcas de alto renombre, se define a la marca notoria como aquella marca conocida por una gran parte de las personas involucradas en la producción, el comercio o la utilización de los productos, y que debe ser percibida de manera clara como indicativo de a procedencia particular de los productos que distingue; por su parte según el APDIC dicho signo debe ser conocido por los sectores pertinentes. Al respecto, se considera que la marca que sea conocida por personas distintas del sector interesado constituye una condición difícil de cumplir que de aceptarse implicaría una reducción de la protección de esta clase de signos. De modo que, lo que se busca es establecer estándares mínimos de protección siendo perfectamente posible que los Estados miembros de la OMC amplíen la protección de las marcas notorias estableciendo criterios adicionales, como por ejemplo lo que sucede en legislaciones como la de Honduras o México en donde una marca será considerada notoria si es conocida dentro de los círculos empresariales. Vid. OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos...* op. cit., pp. 4 y 5.

²⁷³ Para VARGAS la palabra renombre contenida en el literal c) del artículo 226 de la Decisión 486 es utilizada por el legislador andino como sinónimo de prestigio y no con implicancias jurídicas que tiene la marca renombrada. Vid. VARGAS MENDOZA, M., "La Marca renombrada en el actual Régimen Comunitario..." op. cit., p. 309.

²⁷⁴ 1° Prohibir el uso del signo en relación a los productos y servicios que sean idénticos o similares a los identificados por el signo notorio siendo este el caso de las marcas notorias, y 2° La protección alcanza la

Sin perjuicio de ello, la falta de certeza en el artículo 226 hace importante y necesaria la interpretación del Tribunal Andino para determinar su alcance de precisión sobre si nos encontramos ante un signo renombrado ello debido a que la normativa andina como hemos reiterado no distingue entre marcas notorias y renombradas. Sin embargo, y por lo expuesto en el párrafo precedente, todo hace prever que la Decisión 486 si establece la existencia de un tratamiento diferenciado entre la marca notoria y la renombrada.

Protección
contra los
ruegos

Siguiendo con lo expuesto respecto de la protección de las marcas notorias, la normativa de la comunidad andina consagra la irregistrabilidad de aquellos signos que sean confundibles si son utilizados para los mismos o similares productos o servicios encontrándonos ante lo que se conoce como confusión directa o indirecta de los consumidores; o el riesgo de asociación de los consumidores quienes bajo una creencia errónea confunden el origen empresarial de productos o servicios. Del mismo modo hace referencia al aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario, conceptos por los cuáles se indica que la Decisión 486 estaría consagrando la distinción doctrinal cualitativa entre marca notoria y renombrada (se quiere proteger a ésta clase de marcas de aquellas solicitudes cuyos servicios o productos no guarden relación alguna con las de primeras pero cuyo registro cause un perjuicio al tener la marca un reconocimiento que va más allá del tipo de producto o servicio que con ella se distingue)²⁷⁵.

De acuerdo con el Proceso 133-IP-2006, publicada el 9 de enero del 2007, si bien la norma comunitaria no contempla, como ha sido mencionado, la diferenciación que existe entre las

totalidad de los productos o servicios a condición que exista un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo o sus productos y servicios, así como un daño comercial injusto del signo por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre. Como se ve, la normativa de la comunidad andina protege la dilución y el aprovechamiento del prestigio alcanzado por el signo como sucede en el caso de los signos renombrados *Vid. VILLACRESES REAL, F., El régimen de la notoriedad de las marcas...op. cit., pp. 29 a 31* (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁷⁵ CAMACHO, R., "La Marca Notoria", en *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology. UAIPIT.Com Universidad de Alicante*, en <http://www.uaipit.com> (visitado el 14 de marzo de 2017). Para el autor lo aquí mencionado se debe a que es con la marca renombrada que los conceptos de aprovechamiento injusto del prestigio, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario sirven como causales que motivan la irregistrabilidad de un signo idéntico o similar al notoriamente conocido, y que ha sido solicitado para registrar productos o servicios no relacionados ello gracias a la alta reputación de la marca que generará la pérdida de su valor comercial o publicitario o del prestigio del signo en cuestión.

figuras de renombre y notoriedad, el Tribunal Andino considera, basándose en los criterios de la doctrina y el mercado, que la noción de la marca renombrada merece una protección que va más allá del principio de especialidad frente al uso posterior de un signo idéntico o similar que puede generar dilución del valor de la marca o que supone un aprovechamiento indebido por parte de un tercero; mientras que la marca notoria tiene una flexibilización menos absoluta que los de las marcas renombradas pero más allá del simple criterio de conexión competitiva²⁷⁶. En ese orden de ideas, no puede negarse que las marcas renombradas a pesar de no tener una regulación expresa en la Decisión 486 si se encuentran protegidas pues como ha sido expuesto la normativa comunitaria protege dichos signos contra la dilución y el aprovechamiento del prestigio alcanzado no debiendo discutirse la tutela otorgada por el ordenamiento jurídico comunitario a favor de esta clase especial de signos distintivos. Del mismo modo, para efectos de justificar la ausencia de alusión de las marcas renombradas dentro de la normativa comunitaria se señala que se encuentra conforme con uno de los criterios adoptados por la doctrina española en la que se agrupa a las marcas renombradas como una clase de marcas notoriamente conocidas, de ahí que no sea necesario que la Decisión 486 realice la distinción entre estas marcas²⁷⁷.

11. La Marca Notoria en el Perú a través del régimen de la Comunidad Andina.

11.1. El Precedente de observancia vinculando: Precedente Kent.

A continuación nos centraremos en el análisis, críticas, y comentarios jurídicos efectuados contra la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI²⁷⁸ (en adelante, el Precedente Kent)

²⁷⁶ CHÁVEZ PICASSO, J., "El Régimen común de derecho marcario... *op.cit.*, p. 138 (visitado el 14 de marzo de 2017). En la Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI citando al Tribunal Andino se manifiesta que la norma comunitaria no contempla la diferenciación existente entre las figuras de la marca renombrada y notorias, pero que con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado la noción de marca renombrada debe ampliarse para aquél signo que en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado más amplio y globalizado merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión. Mientras tanto, y respecto de la marca notoria propiamente dicha ésta debería aplicarse en base a los criterios ya señalados y haciendo uso de una flexibilización menos absoluta que aquella que correspondería a la marca renombrada pero extendiéndose del simple criterio de conexión competitiva.

²⁷⁷ VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas... op. cit.*, pp. 19 y 21 (visitado el 14 de marzo de 2017).

²⁷⁸ Posterior a dicha Resolución se dictó la Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI la cual contiene los mismos criterios que los del Precedente Kent.

Apuntes
*
2017/03/14

recaída en el Expediente N° 288129-2006²⁷⁹ emitida el 09 de noviembre de 2009 por el Tribunal de Indecopi toda vez que dicha Resolución de conformidad con su considerando segundo constituye un precedente de observancia obligatoria relacionado con los criterios que deberá tener en cuenta la autoridad al momento de evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida así como en relación con la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

De este modo de conformidad con el artículo 43²⁸⁰ del Decreto Legislativo 807- Facultades, normas y organización del INDECOPI; las Comisiones, Oficinas y el Tribunal de Indecopi al momento de resolver casos particulares deberán interpretar de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación de acuerdo con los precedentes de observancia obligatoria que sean emitidos, y siempre y cuando la interpretación de dicho precedente no sea cambiada o modificada por resolución posterior motivada por el Tribunal de Indecopi. Dicho lo anterior será a partir del Precedente Kent que podrá anticiparse con cierta predictibilidad los fallos tanto del Tribunal de Indecopi como de la

²⁷⁹ A modo general consideramos importante explicar de manera sucinta los antecedentes de hecho que dieron origen al Precedente Kent. Así pues, con fecha 18 de agosto de 2006 el Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama de Perú (en adelante, Sr. Tudelano) solicitó la marca de producto KENT 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 Nomenclatura Oficial. El 23 de octubre de 2006, British American Tobacco (Brands) INC. (en adelante, British América) formuló oposición contra el registro del signo solicitado por el Sr. Tudela alegando, entre otros, ser titular de una serie de marcas conformadas por la palabra KENT y registradas en la clase 34 de la Clasificación Internacional teniendo la marca KENT el carácter de notoriamente conocida y significando el registro del Sr. Tudelano la dilución del poder distintivo de sus marcas registradas. Mediante Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por British America y en consecuencia otorgó el registro del signo solicitado considerando, entre otros, que: a) Los medios probatorios presentados por British America resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida no correspondiendo el análisis sobre si el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; b) Con relación a la evaluación del riesgo de confusión se señaló que al no existir vinculación entre los productos de la clase 32 y 34 de la Clasificación Internacional no serán relevantes las semejanzas existentes entre los signos en conflicto determinándose que su coexistencia no será susceptible de generar confusión en el consumidor. El 27 de octubre de 2008 British America interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 312-2008/CSD, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, mencionada precedentemente, reiterando sus argumentos. *Vid.* Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.

²⁸⁰ 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 de 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”.*

Dirección o Comisión de Signos Distintivos puesto que existirá una efectiva protección de las marcas notorias en concordancia con lo dispuesto por la norma comunitaria andina, Decisión 486²⁸¹. A continuación pondremos de manifiesto lo establecido en el Precedente Kent:

En primer lugar en el Precedente Kent el Tribunal de Indecopi, en el punto 3, analiza la notoriedad de la marca KENT²⁸² señalando que el Tribunal de Indecopi sigue los mismos criterios argumentativos establecidos por el Tribunal Andino respecto del artículo 224 de la Decisión 486 a través del cual se define la marca notoriamente conocida, la misma que debe ser entendida como un signo que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate ubicándose en un nivel superior al que llegan pocas marcas por sus cualidades especiales, siendo éstas las que le permitirá a estos signos obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor²⁸³. De este modo calificar una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para que dicho signo obtenga un reconocimiento especial dentro del sistema marcario peruano, esto es una protección privilegiada a los principios de inscripción registral y territorialidad, debiendo primeramente quien alega la notoriedad de la marca probar²⁸⁴ dicha condición.

²⁸¹ MESARINA DE ZELA, R., “Algunas reflexiones en torno a las Marcas Notorias: Comentarios al Precedente de Observancia Obligatoria (el precedente “Kent”)”, en *Boletín del Abogado Colegio de Abogados de Lima*, n° 9, 2010, p. 10.

²⁸² En el análisis del caso en concreto, el Tribunal de Indecopi determinó que los medios probatorios aportados por British American acreditaron que la marca KENT posee un uso constante y extendido a nivel nacional siendo ampliamente conocida y difundida con relación a los cigarrillos y artículos para fumadores contemplados en la clase 34 de la Clasificación Internacional teniendo por tanto la calidad de notoriamente conocida.

²⁸³ Proceso 12-IP-2005.

²⁸⁴ El artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de evaluar y determinar la notoriedad de una marca. En el Precedente Kent el Tribunal Indecopi señala que en adición a los criterios contenidos en el artículo 228 de la Decisión la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias que indicarian la notoriedad de una marca los cuáles se encuentran contenidos en los Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales (Sobre los Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales véase OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos... op. cit.*, pp. 9 a 12), que de acuerdo con el Precedente Kent serían los siguientes: a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca. A ello, el Precedente Kent agrega que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005, para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir con uno de los factores siguientes: a. Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población

Una vez probado el carácter notorio de la marca, ésta gozará de una especial protección puesto que no se encontrará limitada por los principio de especialidad de clases y de territorialidad previniendo el aprovechamiento del carácter distintivo o prestigio del signo notorio por parte de terceros. De acuerdo con el Tribunal de Indecopi, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que la misma distingue debiendo evaluarse únicamente la marca notoria en sí misma y confrontarla con el signo solicitado para ver si ambos resultan similares o no. De este modo, el Tribunal de Indecopi precisa que en el caso de las marcas notoriamente conocidas la determinación del riesgo de confusión se centrará en los mismos signos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios como en la confrontación de los signos sublitis²⁸⁵.

En segundo lugar analiza la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 para de acuerdo a ello determinar si el signo solicitado KENT se encuentra incurso en dicha causal de prohibición. Así pues en el Precedente Kent se señaló que debe determinarse si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria. En el caso objeto de análisis se determinó que el signo solicitado está conformado únicamente por la

en general. b. Gozar de un uso intensivo y aceptación lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores según sea el carácter más o menos masivo del producto. c. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. d. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica (Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003). Asimismo, los medios probatorios tradicionales a través de los cuáles puede probarse la notoriedad marcaria pueden ser: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de ellos, la autoridad administrativa también reconoce otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad las misma que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como: publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc. Vid. Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009, y Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 09 de noviembre de 2009.

²⁸⁵ Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, pp. 16 a 17.

denominación KENT al igual que la marca registrada constituyendo la reproducción de la marca notoria. Paso seguido se procedió a analizar y determinar si el registro del signo solicitado sería susceptible de causar: a) un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; b) un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o, c) la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

Sobre la protección de las marcas notorias contra los riesgos que podrían sufrir la autoridad estableció que: a) Respecto del riesgo de confusión y asociación, según el Tribunal de Indecopi éste debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Asimismo, tratándose de marcas notoriamente conocidas los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación serán los mismos que se emplean para el caso de las marcas comunes pero sin olvidar que la protección brindada a las marcas notorias es mucho más amplia. En tal sentido, en el caso concreto se determinó que a pesar de la identidad existente entre los signos en cuestión dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos no se produciría riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor; b) Con relación al riesgo de dilución de la marca el Tribunal de Indecopi, refiriéndose a la precisión efectuada por el Tribunal Andino, estableció que con la dilución se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que ocasione el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notorio ganó en el mercado aunque los productos que distingue el signo solicitado no guarden conexión alguna con la marca notoria queriendo protegerse el debilitamiento de la fuerza distintiva, su valor publicitario y comercial. El Tribunal de Indecopi admite, al igual que la doctrina, que este tipo de riesgo está relacionado con la protección de la marca renombrada. Sin embargo indica que la norma comunitaria no hace distinción entre una marca notoria y renombrada por lo que debe brindarse los mismos efectos y protección a ambos signos aunque, de acuerdo a la doctrina, la figura jurídica de la dilución sólo sea aplicable a las marcas renombradas. Por consiguiente, de acuerdo con el Tribunal Andino el riesgo de dilución también deberá ser analizado cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria dado que en la Decisión 486, como ha sido mencionado reiterativamente, no hace distinción entre marcas notorias y renombradas. En ese sentido, el Tribunal de Indecopi considera

que el otorgamiento del registro solicitado, que está conformado únicamente por la denominación KENT, puede diluir la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida KENT o su valor comercial o publicitario; c) Por último sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria éste se relaciona con la buena reputación de la marca que vendría a ser un activo de la empresa y cuyo fin es consolidar las inversiones efectuadas por el titular de la marca notoria. De modo que, el aprovechamiento surgirá cuando un tercero sin autorización o consentimiento del titular aplica la marca notoria a sus propios productos o servicios obteniendo un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de la imagen positiva del signo notorio. Ahora bien, el aprovechamiento en mención es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo. Sin perjuicio de ello, el Tribunal de Indecopi hace referencia a que el supuesto de aprovechamiento indebido implica que la marca posee una imagen o renombra entre el público aplicándose para los caso de las marcas renombradas pero que, a pesar de ello al igual que en el supuesto de dilución y siguiendo con el criterio del Tribunal Andino, no debe hacerse distinción entre marca renombrada y marca notoria dado que ambas denominaciones son sinónimos. En tal sentido, en el presente caso el registro del signo solicitado, a decir del Tribunal de Indecopi, configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT. El Tribunal del Indecopi señala también que el Tribunal Andino no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, tratando a ambas denominaciones como sinónimos.

En razón de las consideraciones anteriores el Tribunal de Indecopi revocó la Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 y en consecuencia denegó el registro de la marca de producto KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Sobre el Precedente Kent²⁸⁶ existieron una serie de pronunciamientos en donde se manifestó que a pesar de algunas contradicciones encontradas en el Precedente Kent el

²⁸⁶ JULI GUTIERREZ indica que respecto del principio de especialidad gracias al Precedente Kent la protección se extenderá a los productos y servicios con independencia de la clase a la cual pertenecen; asimismo que la figura de la dilución y del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria serán aplicables cuando un tercero utilice la marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular. Vid. GUTIERREZ ZANELLI, J., en *Estudio Muñiz*, 2010, en

Tribunal de Indecopi acertadamente habría aplicado los criterios del Tribunal Andino al otorgar protección por igual a las marcas notorias sin importar si éstas además tendrían o no el atributo de renombradas. De igual manera se indicó que la aplicación de la ruptura del principio de la especialidad debe ser irrestricta siempre y cuando se pretenda dilucidar un conflicto en el que se encuentra involucrada una marca que previamente fue calificada como notoria. No obstante ello se acotó que de manera contradictoria en el Precedente Kent la autoridad al aplicar el examen de registrabilidad descartó el riesgo de confusión o asociación a pesar de la identidad entre los signos en litigio alegando una supuesta falta de vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos. Es decir, lo que se critica es que la autoridad no haya aplicado lo que vía precedente estaba propugnando que sería la aplicación irrestricta del principio de especialidad, antes bien habría realizado un análisis como si el conflicto involucrara signos calificados como comunes²⁸⁷.

http://www.munizlaw.com/productos/IP_Juris/2010/IP-IURIS_Ene2010.htm (visitado el 31 de marzo de 2017).

De acuerdo

²⁸⁷ MESARINA DE ZELA, R., "Algunas reflexiones en torno a las Marcas Notorias: Comentarios al Precedente de Observancia Obligatoria (el precedente "Kent")", en *Boletín del Abogado Colegio de Abogados de Lima*, nº 9, 2010, p.13. De acuerdo con MESARINA DE ZELA, antes de la emisión del precedente a la notoriedad se le trataba por igual que a las marcas comunes respecto del principio de especialidad. Recomendamos ver la Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI expedida el 26 de enero de 2009 con anterioridad al Precedente Kent, ya que en ella el Tribunal de Indecopi considera que la excepción al principio de especialidad opera sólo respecto al aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria o la dilución de la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de ésta última, supuestos contenidos en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. De acuerdo a dicho pronunciamiento para determinar si existe riesgo de confusión o asociación deberá tenerse en cuenta el principio de la especialidad (distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro), el cual limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que tiene por objeto un signo similar o idéntico sólo para productos o servicios idénticos o similares. Del mismo modo, RÓMULO MESARINA agrega que antes del precedente para aplicar la protección por "dilución" la marca requería un status de "renombre" (poseer algún carácter excepcional o especial adicional a la notoriedad, como por ejemplo trascender el sector pertinente de consumidores) diferenciando así a las marcas notorias y renombradas cuando el Tribunal y la norma andina, en específico el literal h) del artículo 136 de la Decisión, no lo hacía. Para MESARINA la normativa andina concede una protección especial a las marcas notorias rompiendo los principios de especialidad y territorialidad a través de la "dilución marcaria" - dichos criterios difieren de la doctrina, la cual ha señalado de manera casi uniforme que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas consideradas renombradas. Por lo que debe entenderse que el rompimiento del principio de especialidad es irrestricto inclusive ante la inexistencia de conexión competitiva alguna entre los productos o servicios. Con la expedición del precedente para RÓMULO MESARINA se dispuso otorgar a las marcas notorias una protección reforzada respecto a la otorgada a las marcas comunes, como ha sido dispuesto por el Tribunal Andino, al establecer que la protección especial rompe el principio de especialidad de clases de manera absoluta extendiéndose a los productos o servicios con independencia de la clase a la que pertenecen siendo el interés de la norma prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, y debiéndose efectuar el análisis de confundibilidad únicamente en la similitud de los signos. Respecto a este punto ver Proceso 67-IP-2015 en el cual el Tribunal Andino establece que la normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada bastando simplemente con probar la notoriedad para que se genere un protección reforzada frente a los diferentes riesgos extendiéndose la

Al igual que lo afirmado líneas arriba determinados autores opinan que el Tribunal de Indecopi en el Precedente Kent llegó a una conclusión equivocada ya que al haber declarado la notoriedad de la marca consideró la inexistencia de riesgo de confusión cuando las marcas notorias pueden prescindir del requisito de vinculación competitiva al existir distintos factores o indicadores de notoriedad como son, a grandes rasgos, los siguientes: i. El grado de conocimiento de la marca notoria o la naturaleza de los productos o servicios que distingue; ii. Haberse extendido su conocimiento al sector general de consumidores, es decir haber traspasado el sector pertinente; iii. Considerarse que la protección de la marca notoria puede extenderse al universo de todos los productos o servicios independientemente de encontrarse vinculados o no. A ello hay que añadir que, el Tribunal de Indecopi debió efectuar un análisis más exhaustivo en el riesgo de confusión sin haber determinado la irregistrabilidad del signo solo en razón del riesgo de dilución y aprovechamiento injusto debiendo haber apreciado que los productos de la clase 32 pueden ser expendidos en el mismo supermercado al igual que los cigarrillos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial sin que por ello se fuerce algún tipo de conexión competitiva. En ese sentido, lo resuelto por el Tribunal de Indecopi supondría no haber tenido en consideración el principio de especialidad y la posibilidad de que las marcas notorias trasciendan cuando a dichos signos se les otorga una protección especial²⁸⁸.

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos anteriores, el Precedente Kent no habría aplicado de forma correcta la trascendencia del principio de especialidad como regla general para aquellos casos donde intervienen las marcas notorias,

protección de la marca notoria más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia, de modo que la marca notoria rompe el principio de especialidad lo que implica que al examinarse un signo solicitado con una marca notoria se deberá establecer, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

²⁸⁸ BARDALES MENDOZA, E., "Comentarios a último disparate jurídico contenido... *op. cit.*, (visitado el 31 de marzo de 2017). Según BARDALES, el Tribunal de Indecopi en el Precedente Kent intenta distanciarse respecto de las resoluciones anteriores en las que situaba la trascendencia del principio de especialidad como un supuesto excepcional para convertirla en la regla general, es decir, de acuerdo con el precedente según el Tribunal de Indecopi el examen comparativo deberá efectuarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos haciendo innecesaria la determinación de vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios entre el signo solicitado y la marca cuya notoriedad se invoca. Ahora bien, dicho distanciamiento no es del todo cierto al no haber realizado un análisis correcto del riesgo de confusión.

por el contrario habría resuelto el caso objeto de conflicto conforme a las resoluciones anteriores. En este punto, el Precedente Kent no estaría cumpliendo con la función de precisar una línea interpretativa y aplicativa de una norma, como lo es el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, para evitar interpretaciones de todo tipo respecto de la misma, más aún si el Tribunal Andino en sus resoluciones prejudiciales ha emitido pronunciamientos sobre el particular. Por consiguiente, el Precedente Kent no interpreta la norma ni soluciona el problema de aplicación siendo un precedente *sin justificación, innecesario, equivocado y descuidado en exceso en su estructura y conceptos básicos*²⁸⁹. Sin perjuicio de ello, existe quienes señalan que el Precedente Kent es de gran utilidad para los operadores jurídicos pues a pesar de la inexistencia de una definición en la norma del concepto de notoriamente conocida dichos signos son reconocidos en el ordenamiento gozando de una protección jurídica especial y más amplia que la concedida a los signos comunes toda vez que, como se puede observar del precedente: i. La notoriedad de una marca debe acreditarse en el expediente en el que se invoca. ii. Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las que gozan las marcas comunes. iii. La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad, territorialidad, y atributivo. iv. Dado que la Decisión N° 486 no distingue entre marca renombrada y marca notoriamente conocida la figura de la dilución marcaria sería aplicable para la primera extendiéndose también a la segunda. v. Aplicar una marca notoria a bienes o servicios sin autorización del titular de ésta origina que se produzca un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria puesto que el tercero se estaría beneficiando injustamente de un signo que posee características especiales sin haber contribuido a los costos para la creación y consolidación de la imagen positiva de la marca²⁹⁰.

²⁸⁹ BARDALES MENDOZA, E., "Comentarios a último disparate jurídico contenido... *op. cit.*, (visitado el 31 de marzo de 2017). Para ENRIQUE BARDALES, el Tribunal de Indecopi debió definir la dilución como una situación de hecho que podría afectar tanto a signos no declarados notorios (no pudiendo afectar de manera exclusiva a marcas renombradas) como a signos notoriamente conocidos y a marcas que no lo sea. Además se habría desaprovechado la oportunidad para indicar en que otro supuesto se debe probar nuevamente la notoriedad cuando ésta ya haya sido declarada (tiempo máximo y circunstancias que deben verificarse desde su declaración hasta la nueva demostración de la notoriedad). Respecto a este último punto, RÓMULO MESARINA tiene la misma opinión que BARDALES MENDOZA.

²⁹⁰ ARAUJO MORALES, C., "Las marcas notoriamente conocidas en la Jurisprudencia Administrativa Peruana", en *Revista de Investigación Jurídica*, 10 (12), Cajamarca ISSN 2220-2129, 2015, p. 142, en <https://studylib.es/doc> (visitado el 31 de marzo de 2017).

Finalmente creemos necesario traer a colación la Resolución N° 2075-2010/TPI-INDECOPI²⁹¹ que fue expedida con posterioridad al Precedente Kent y que si bien sigue algunas consideraciones expuestas en el Precedente Kent también efectúa determinadas ampliaciones y contradicciones con éste último siendo éstas las siguientes: (i) Al igual que lo dispuesto en el Precedente Kent será suficiente que la marca sea notoria para que trascienda el sector de consumidores específicos al que se encuentra dirigida y se amplíe el grado de conocimiento a otros sectores del mercado. En vista de ello y como fue indicado por el Tribunal Andino, la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos así como por la difusión y reconocimiento logrado en el mercado entre sus consumidores gozando por ello de una protección especial que no se limita por los

²⁹¹ En el presente caso, la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., titular de la marca notoria constituida por el término “CRISTAL” que distingue cerveza ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial se opuso a la solicitud de registro de marca constituida por la etiqueta de forma rectangular conteniendo la denominación “HIELO CRISTAL” escrita en letras características con la representación de nieve sobre la denominación CRISTAL para distinguir exclusivamente hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 15 de septiembre de 2010 el Tribunal de Indecopi emitió la Resolución N° 2075-2010/TPI-INDECOPI confirmando la Resolución N° 3100-2009/CSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2009 que otorgó el registro del signo solicitado para distinguir exclusivamente hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Así pues, el Tribunal de Indecopi estableció en la Resolución, entre otros, lo siguiente:

- o Sobre el riesgo de confusión y asociación que, la coexistencia entre ambos signos no configuraría el riesgo mencionado, ya que si bien desde el punto de vista fonético y gráfico los signos en conflicto se encuentran conformados por la misma denominación (CRISTAL) lo que determina que se produzca una pronunciación y entonación de conjunto idéntica, así como una similitud gráfica similar derivada de la existencia de una misma denominación relevante como lo es “CRISTAL”; el signo solicitado presenta elementos figurativos y cromáticos adicionales que no presenta la marca notoria, determinando que los signos en cuestión susciten impresiones visuales de conjunto disímiles, a ello se agregó que desde el punto de vista de los productos no existiría similitud ni conexión competitiva entre ellos pues por un lado se encuentran productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y por el otro de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Ahora bien, esto último fue mencionado a pesar de haber determinado que ambos productos son expendidos dentro de los mismos canales de comercialización.
- o Sobre el Riesgo de Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria que, éste no se produciría toda vez el público no percibirá al signo solicitado como un signo idéntico o parecido a la marca notoria ni que pertenece al mismo origen empresarial. A ello se añadió que en la clase donde se solicita el signo ya se encuentran registradas una o más marcas que también resultan idénticas o similares con la marca notoria. En éste último supuesto, sobre el registro de marcas idénticas a la marca notoria, según la Resolución no cabría aplicar la figura de la dilución de la marca notoria dado que el público consumidor asociaría la marca CRISTAL con más de una marca y por ende con más de un origen empresarial. En el caso concreto la autoridad advirtió que la marca notoria ya se encuentra coexistiendo con marcas registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional que incluyen en su conformación la denominación CRISTAL, a saber, CAMELOS DUROS DE MENTA CRISTAL ARCOR y bolsa-empaque y CAMELOS DUROS FRESH CRISTAL HARD CANDIES ARCOR y bolsa empaque, ambas registradas a favor de Arcor S.A.I.C.
- o Sobre el Aprovechamiento injusto del prestigio que éste tampoco se produciría ya que, si bien la imagen de la marca notoria CRISTAL es la de cerveza de gran calidad, la opositora no habría cumplido con acreditar ni demostrar que dicha imagen y el mensaje positivo de la marca notoria respecto al sector de cervezas pueda transferirse por parte de los consumidores a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

principios de especialidad y territorialidad. A pesar de dicho reconocimiento una de las contradicciones de la Resolución aquí comentada respecto del Precedente Kent radica en que para el Tribunal de Indecopi la condición especial de la marca notoria deberá protegerse con especial rigurosidad expandiéndose contra el riesgo de dilución y aprovechamiento indebido de la reputación ajena donde se evaluará la protección de la marca con independencia de los productos que distinguirá, sin haberse hecho alusión al riesgo de confusión y asociación. (ii) No se efectúa una consideración expresa del principio de territorialidad ni mucho menos del principio de especialidad. Con respecto a éste último recordemos que en el Precedente Kent se señaló que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse de forma independiente de los productos o servicios que distingan los signos bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, esto es si los signos confrontados resultan similares o no. Por el contrario, para la Resolución comentada en las marcas notoriamente conocidas los criterios para evaluar la existencia o no del riesgo de confusión serán los mismos que los empleados en las marcas comunes (similitud o conexión competitiva de productos y el examen comparativo entre signos, criterios obligatorios y propios de un riesgo de confusión) aunque la protección que se le brindará a las marcas notorias deberá ser mucho más amplia. (ii) En la Resolución comentada se añadió que para determinar el riesgo de dilución de la marca notoria se debe tener en consideración que ésta se encuentra estrechamente relacionada con lo que sucede en el mercado. De modo que si un signo solicitado idéntico o similar a una marca notoria pretende distinguir productos o servicios de determinada clase su registro no ocasionaría riesgo de dilución si es que en dicha clase ya se encuentra registrada una o más marcas que también resultasen idénticas o similares a la marca notoria. En dicho caso no sería aplicable la figura de la dilución de la marca notoria ya que el público consumidor asociará el signo solicitado con más de una marca y por ende con más de un origen empresarial, más no necesariamente con el correspondiente al titular de la marca notoria²⁹². (iii) Respecto al aprovechamiento del prestigio o reputación ajena, la Resolución comentada

²⁹² De acuerdo con la Resolución N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, si el por el contrario el signo solicitado pretendiera distinguir productos o servicios de determinada clase y no se encuentren en dicha clase marcas registradas que resulten similares y/o idénticas a la marca notoria, el signo solicitado no podrá acceder a registro pues en dicho supuesto sí se generaría un riesgo de dilución de la marca notoria resultando razonable suponer que en este caso el público consumidor asociará el signo solicitado con la marca notoria y por ende con un único origen empresarial al no existir ningún signo registrado que coexista en dicha clase con la referida marca notoria.

añadió que el titular de la marca notoria debe acreditar y demostrar que la imagen o prestigio del signo, así como del mensaje positivo que irradia respecto de los productos que distingue, puede ser transferido mediante un proceso de asociación efectuado por parte del público consumidor a los productos que pretende distinguir el signo solicitado. Motivo por el cual de no acreditarse lo mencionado el uso del signo solicitado no será susceptible de generar un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria. (iv) Finalmente se estableció que no bastará con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario, asociación o aprovechamiento injusto de la marca.

11.2. Otras consideraciones adicionales de la marca Notoria

11.2.1. Breve explicación del Principio de territorialidad

A diferencia de las marcas comunes ⁽¹⁾ a las cuáles le es de aplicación el Principio de territorialidad por medio del cual se reconoce la protección de la marca dentro del ámbito donde ha sido solicitada y concedida su registro²⁹³, en las marcas notorias, conforme el artículo 224 de la Decisión 486 de la normativa de la Comunidad Andina, no se le negará la calidad de notorio en aquel País Miembro donde se solicita su protección pues bastará que la misma sea notoria en cualquiera de los Países Miembros²⁹⁴ constituyendo esta clase de marcas una excepción al principio de territorialidad. *¿y en el extranjero?*

Sin perjuicio de ello, de acuerdo con el literal a) del artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero²⁹⁵. Por lo tanto, un signo podrá ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se le brindará protección a los signos que alcancen el carácter de notorios

²⁹³ Vid. PROCESO 012-IP-2005.

²⁹⁴ Vid. RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.

²⁹⁵ Sobre este punto según los Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales; la marca notoria que haya sido reconocida en el comercio internacional podrá ser reconocida en el País Miembro de la CAN pero quedando sujeta a reciprocidad. Vid. OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos...* op. cit., p. 6. ✓

*Pochme coborolo
punto 10,*

no registrado

aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado²⁹⁶. Asimismo, la marca notoria tiene una protección que se amplía a nivel internacional puesto que el rompimiento del principio de territorialidad aquí comentado otorga una protección no solo por su registro fuera del territorio de la Comunidad Andina, sino también en razón del artículo 6 bis del Convenio de Paris mediante el cual extiende la protección a los países de la Unión quienes se han comprometido a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca que la autoridad competente haya reconocido su notoriedad²⁹⁷.

11.2.2. Breve explicación de la cancelación por falta de uso de las marcas Notorias a la luz de una Resolución emitida por el INDECOPI y en base a Interpretaciones del Tribunal Andino.

Un punto adicional a destacar es que en el Perú, y a raíz de la Resolución N° 2078-2010/TPI-INDECOPI (la cual se fundamentó principalmente en los argumentos expuestos en las interpretaciones prejudiciales dictadas por el Tribunal Andino, en los procesos N° 125-IP-2007 y N° 180-IP-2006, y en muy diversos comentarios doctrinarios) las marcas notorias no son susceptibles de cancelación por falta de uso iniciada por un tercero, existiendo pleno reconocimiento a la notoriedad de una marca como medio de defensa frente a la interposición de una acción de cancelación por no uso²⁹⁸. Así pues, de acuerdo con la Resolución N° 2078-2010/TPI-INDECOPI, y en igualdad de criterios seguidos por el Tribunal Andino, se considera que no es viable la cancelación de una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, debiendo para ello, analizar si tal marca cuya cancelación se busca tiene o no la calidad de notoriamente conocida²⁹⁹. Por lo tanto, y a pesar de la ausencia de reconocimiento de la Decisión 486 de la improcedencia de una acción de cancelación por no uso de una marca notoria, dicha protección especial debe ser reconocida, siendo igualmente importante tener en consideración el literal b) del artículo 229 de la Decisión, la cual establece que no se negará la calidad de notorio de un signo por

²⁹⁶ Vid. Proceso 23-IP-2013.

²⁹⁷ KANDELAFT, L., "Recordando la notoriedad de la marca en la CAN", en *La República*, Asuntos Legales, 05 de septiembre de 2014, en http://www.larepublica.co/recordando-la-notoriedad-de-marca-en-la-can_164746 (visitado el 20 de abril de 2017).

²⁹⁸ Vid. <http://www.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/> (visitado el 19 de abril de 2017).

²⁹⁹ Resolución N° 2078-2010/TPI-INDECOPI, p. 18.

el solo hecho que no haya sido usado o no esté siendo usado para distinguir productos o servicios.

Por lo expuesto, se puede considerar que la norma del artículo mencionado en el párrafo anterior atenuaría el principio general del uso real y efectivo de una marca, por cuanto se estaría protegiendo a la marca notoriamente conocida dentro del territorio de la Comunidad Andina no encontrándose ésta en uso. Ahora bien, lo que se busca es proteger a las marcas notorias contra el aprovechamiento del prestigio que gozan por parte de terceros que quieren beneficiarse del mismo³⁰⁰.

³⁰⁰ *Vid.* <http://www.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/> (visitado el 19 de abril de 2017). El despacho jurídico Barreda Moller manifiesta que, los titulares de marcas notorias sujetas a acción de cancelación por no uso deben aportar pruebas de notoriedad que correspondan exactamente a la marca notoria objeto de cancelación, por cuanto si las mismas están referidas a variaciones de dicho signo, existe una alta probabilidad que no sean consideradas válidas para mantener la vigencia del signo notorio atacado vía cancelación. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la finalidad del artículo 229, literal b) de la Decisión 486 es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no haya sido usada o no se encuentre siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. El Tribunal advierte también que, la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Vid.* Proceso 23-IP-2013.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El marco normativo aplicable a las marcas notorias y renombradas contenido en el capítulo I del presente documento tuvo como finalidad efectuar un recuento del surgimiento de esta clase de signos a nivel internacional, para así llegar a entender las razones que justificaron que un país como España, perteneciente a la Comunidad Europea, haya incorporado en su legislación nacional las marcas notorias y renombradas, y como en un país como Perú, perteneciente a la Comunidad Andina, únicamente se haya incorporado las marcas notorias. De este modo es posible observar que, tanto para Perú como para España las primeras disposiciones normativas internacionales, como son el Convenio de París, la Recomendación OMPI y el Acuerdo APDIC, fueron de vital importancia puesto que contribuyeron a precisar mejor el concepto y tratamiento legal de las marcas notorias, su alcance de protección, y el rompimiento total o parcial del principio de especialidad.

Ahora bien como puede apreciarse, en las normas señaladas no se abordó el uso del término renombre, el cual sí se encuentra contenido en la Directiva y Reglamento de la Comunidad Europea que posteriormente fueron traspasados dentro de la actual normativa marcaria española, Ley 17/2001, facultando a los Estados miembros de la Unión Europea a conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido el carácter de renombre. Por lo tanto es claro que, en el caso peruano como español se buscó la armonización de sus legislaciones internas con las normas internacionales.

SEGUNDA: Consideramos que el numeral 3 del artículo 8 de la Ley 17/2001 no establece una definición legal del término renombre sino más bien un criterio de diferenciación respecto de la marca notoria. Del mismo modo que, los criterios de determinación de una marca u otra, como lo es el sector pertinente en las marcas notorias, y el público en general para las marcas renombradas, contienen elementos netamente subjetivos de determinación para efectos de la calificación de cada una de las marcas. Por lo tanto, de los conceptos mencionados puede evidenciarse la ausencia de una definición de marca notoria y renombrada, no obstante ello solamente para las marcas notorias se han establecido factores tendentes a establecer su determinación, encontrándose éstos contenidos en la

Recomendación OMPI siendo únicamente aplicables dentro del sector pertinente del público consumidor y no para el público general de consumidores que contempla las marcas renombradas. En razón a ello, creemos que es incorrecto que la Ley de Marcas Española aplique a las marcas renombradas solamente criterios que han sido creados para las marcas notorias, de modo que consideramos que deberían establecerse criterios más objetivos para efectos de determinar la existencia de marcas renombradas como por ejemplo que por lo menos el 70% del público general la conozcan, pudiendo ser necesaria la existencia de encuesta de opinión a los consumidores, o a diferentes sectores interesados, grupos empresariales, entre otros.

TERCERA: Por otro lado, gracias a la creación de la Comunidad Andina integrado por países como Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú se logró un cambio importante a nivel de propiedad industrial dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los países mencionados al haberse creado una norma comunitaria que le es aplicable y se integra de manera directa, siendo posible hablar de la primacía de la normativa comunitaria sobre la normativa nacional. Así pues, la Decisión 486 tuvo como propósito adecuar el régimen común de propiedad industrial con lo estipulado en el Acuerdo APDIC, limitando su protección a las marcas notoriamente conocidas sin hacer alusión a las marcas renombradas pero sí teniendo presente la existencia de distintos niveles de notoriedad, lo que da paso a una protección reforzada de esta clase de signos contra el riesgo de dilución del poder distintivo y el aprovechamiento de su reputación llegando a romper el principio de especialidad y extender una protección que no se limita al riesgo de confusión aplicado a las marcas comunes.

Sobre ello coincidimos con un sector de la doctrina y organismos internacionales que señalan que para efectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas es jurídicamente irrelevante efectuar una distinción entre las marcas notorias y las marcas renombradas, toda vez que las marcas notorias constituyen el género capaz de comprender otras marcas. De modo que, cualquier marca que tenga un estatus superior al de las marcas comunes será necesariamente una marca notoriamente conocida que podrá beneficiarse del régimen especial contemplado en los diferentes dispositivos internacionales y leyes nacionales existentes. Lo antes indicado no dista de poder encontrarse consagrado en la

Ley 17/2001 en la que la marca renombrada bien podría ser una marca notoriamente conocida con un nivel superior que amerita recibir una protección más elevada.

CUARTA: Las marcas notorias y renombradas han sufrido a lo largo de la historia una importante evolución legislativa e interpretativa que a la fecha no ha sido debidamente abordada por los legisladores ni por los administradores de justicia, ello debido a la dificultad de su determinación, la ausencia de un concepto que defina que debe entenderse por notoriedad y renombre, y la dificultad para aplicar las figuras correspondientes a la protección de estas clases de marca.

En ese sentido y siguiendo el criterio cuantitativo, la marca notoria será aquel signo conocido que goza de difusión y ha logrado un grado de reconocimiento importante en ámbitos y círculos interesados de consumidores y competidores - público objetivo - gracias a su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración alcanzada en el mercado, o cualquier otra causa; mientras que, la marca renombrada, en adición al volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración alcanzada en el mercado, u otras causas, es generalmente conocida por un público general del mercado - multitud de consumidores provenientes de diferentes mercados - en el que se comercializan los productos signados con el signo, recibiendo por ello un mayor valor económico y protección jurídica.

Sobre lo señalado, compartimos el criterio esgrimido por determinados autores que no diferencian como condición necesaria de las marcas notorias y renombradas el elemento cualitativo toda vez que la reputación y prestigio pueden perfectamente encontrarse inmersas tanto en las marcas notorias como en las renombradas, no existiendo una supremacía de dicho criterio sobre el cuantitativo siendo perfectamente posible e incluso útil combinar ambos criterios. Sin perjuicio de ello es de señalar que, los criterios cualitativos y cuantitativos no ayudan en la elaboración de una definición satisfactoria del concepto de marca renombrada, pues para la determinación de ésta última importará mucho la subjetividad del administrador de justicia, lo que impedirá una correcta valoración de cada caso en concreto.

Por lo expuesto es claro que, no existen otros criterios, solo el cuantitativo (referente al público objetivo), que permitan diferenciar a la marca notoria de la renombrada razón por lo cual consideramos que bastaría con hacer mención expresa dentro de los ordenamientos jurídicos a la marca notoria pero teniendo presente la existencia de distintos niveles que dentro de esta clase marcas pueden existir.

QUINTA: En el sistema jurídico Español se protegen las marcas notorias no registradas contra la existencia de riesgos de confusión, pudiendo formularse recurso de nulidad y oposición contra signos marcarios similares o parecidos a las marcas notorias, equiparándose ésta clase de signos con las marcas comunes registradas. Asimismo, se protege a las marcas notorias registradas contra todo aquel uso por parte de terceros de signos similares o parecidos al de la marca notoria cuyo uso en el mercado signifique la existencia de aprovechamiento indebido, o menoscabo del carácter distintivo, y riesgo de confusión y asociación, permitiéndose el rompimiento parcial del principio de especialidad para determinados productos o servicios que puedan ser similares o no a los protegidos con la marca notoria, lo que se generará cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente o en sectores relacionados. Por otro lado, dentro del sistema español las marcas renombradas reciben una protección más extensa pues se permite el rompimiento total del principio de especialidad protegiéndose contra los riesgos mencionados en las marcas notoriamente conocidas, pero sumado a la protección de dichos signos contra el riesgo de dilución y envilecimiento marcario.

El rompimiento del principio de especialidad, tanto para las marcas notorias y renombradas, significó una superación progresiva y gradual del referido principio cuya aplicación era rigurosa y restrictiva. Sin perjuicio de lo mencionado, tanto para el caso de las marcas notorias como renombradas los signos en conflicto deberán ser idénticos o semejantes los unos de los otros.

Ahora bien y como fue manifestado precedentemente, tanto las marcas renombradas como las notorias no poseen un significado preciso y determinado, no obstante ello, en el caso de las marcas renombradas no existen factores o criterios adecuados que permitan determinar su existencia, tanto es así que la Ley 17/2001 ha recogido someramente los criterios de

determinación de las marcas notorias comprendidos en la Recomendación OMPI; a ello se debe sumar que, el concepto de renombre resulta ser puramente subjetivo. Así pues de lo observado en las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de la Sala Contenciosa Administrativa los términos notorio y renombrado se utilizan indistintamente sin haberse previamente determinado la clase de marca a la que se está dirigiendo la Sentencia, es decir, si es una marca notoria o renombrada, lo que genera que el caso concreto sea analizado sin utilizar claramente los parámetros de protección dispuesto por ley, como lo son; para el caso de las marcas notorias: el riesgo de confusión y asociación, y por consiguiente el menor o mayor grado de rompimiento del principio de especialidad, el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo; y, para las marcas renombradas: el riesgo de confusión y asociación, y por consiguiente el rompimiento absoluto del principio de territorialidad, el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo, y el riesgo de dilución. *→ especialidad*

SEXTA: Por otra parte, en el sistema jurídico peruano no existe una diferenciación entre marcas notorias y renombradas razón por la cual la normativa de la Comunidad Andina transpuesta al derecho peruano le otorga a las marcas notoriamente conocidas una protección más amplia contra el riesgo de confusión y asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, y, dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, pudiendo romperse, dependiendo del caso en concreto, el principio de especialidad.

Sin perjuicio de ello, así la normativa de la Comunidad Andina no contemple la marca renombrada, el Tribunal Andino considera que la noción de marca renombrada merece una protección que va más allá del principio de especialidad frente al uso posterior de un signo idéntico o similar que puede generar dilución del valor de la marca o que suponga un aprovechamiento indebido por parte de un tercero, es por ello que es posible considerar que la Decisión 486 sí prevé la existencia de un tratamiento diferenciado de marcas notorias y renombradas debiendo tenerse en cuenta que la marca notoria tendrá una flexibilización menos absoluta que la marca renombrada, pero más amplia que el simple criterio de conexión competitiva utilizado en las marcas comunes. De este modo, a pesar

que las marcas renombradas no tengan una regulación expresa en la Decisión 486 si se encuentran protegidas pero bajo el término de marca notoriamente conocida.

Sobre esto último, consideramos que la marca renombrada dentro del ámbito de la Comunidad Andina constituye una clase de marca notoriamente conocida no siendo necesario que la Decisión 486 realice la distinción entre estas dos marcas. Por lo tanto, dentro de la normativa de la Comunidad Andina se protege a la marca notoriamente conocida dentro de la cual podría encontrarse una marca renombrada como subtipo de la marca notoria, tal como se ha hecho mención en la conclusión tercera precedente.

Sin perjuicio de lo expuesto, sí es posible observar mediante el Precedente Kent contenido en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI y la Resolución N° 2075-2010/TPI-INDECOPI que los administradores de justicia cometen errores muy importantes a la hora de resolver cada caso en concreto, ya que no aplican de manera adecuada las disposiciones de protección de las marcas notorias contenidas en la Decisión 486 como son: 1. El riesgo de confusión y asociación, 2. El aprovechamiento del carácter distintivo o prestigio del signo notorio, 3. El riesgo de dilución de la fuerza distintiva, y, 4. El rompimiento del principio de especialidad.

Como se observa en el Precedente Kent, la autoridad en un inicio manifestó que en las marcas notoriamente conocidas el examen comparativo, para determinar el riesgo de confusión, debía efectuarse independientemente de los productos o servicios que la marca notoria distingue, debiendo evaluarse únicamente la marca notoria en sí misma y confrontarla con el signo solicitado para apreciar si ambos signos resultan similares o no; habiendo posteriormente modificado dicho criterio al establecer que no se habría producido riesgo de confusión. Con respecto a ello, no nos encontramos de acuerdo con algunas de las objeciones efectuados contra la Resolución ya que el análisis del riesgo de confusión exige que en éste se evalúe la semejanza a nivel de signos y de productos o servicios, no significando por ello que dicha evaluación deba ser la misma que la efectuada para los signos comunes pues cuando se está ante una marca notoria el análisis debe ser más riguroso pudiendo, incluso, romperse parcialmente el principio de especialidad cuando exista una mínima conexión competitiva, pero no si dicha conexión es inexistente. Ahora bien, el hecho que no se produzca un riesgo de confusión o asociación no implica que se

descarte la producción de un riesgo de dilución o aprovechamiento injusto del prestigio de la marca que se producirá en aquellos signos que ostenten una mayor capacidad o grado de notoriedad (marcas renombradas), y que permitirán el rompimiento total del principio de especialidad ya sea para las marcas notorias o renombradas.

SEPTIMA: Cabe apreciar que, el problema de la ausencia de determinación sobre si nos encontramos ante una marca notoria o renombrada radica en razón del tratamiento de protección diferenciado que distintos ordenamientos jurídicos proporcionan a dichos signos distintivos, siendo éstos los siguientes: 1. Ausencia de registros, las marcas notorias y renombradas no necesitan ser registradas para que se protejan aunque en distinta proporción; 2. Riesgo de confusión y asociación, y con ello el rompimiento, en distinta medida, del principio de especialidad; 3. Riesgo de dilución que puede ser aplicado para las marcas notorias y renombradas, aunque según la doctrina más especializada solo se aplica a las marcas renombradas; y, 4. Aprovechamiento indebido del prestigio el cual puede ser aplicado tanto para las marcas notorias como para las marcas renombradas.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la legislación marcaria de España y Perú, así como la aplicación de las mismas en distintos casos concretos, consideramos que: (i) Al no ser posible obtener una definición del concepto de renombre ni existir criterios o factores objetivos para poder determinar su existencia, sumado a que no es posible diferenciar de manera clara ambas marcas, dentro de la Ley de Marca 17/2001 debería eliminarse el concepto de renombre, pero jurisprudencialmente aplicarse los beneficios de protección que poseen las marcas que han adquirido un mayor grado de notoriedad y que la doctrina como la disposición legal española denominan marcas renombradas; (ii) A las marcas notorias y dependiendo de su nivel de notoriedad se les deberá proteger contra: el riesgo de confusión y asociación, permitiéndose el rompimiento parcial del principio de especialidad; el aprovechamiento indebido, y el riesgo de dilución, permitiéndose el rompimiento total del principio de especialidad.

Ahora bien, lo antes señalado no quiere decir la inexistencia de la marca renombrada sino que ésta deberá englobarse bajo los alcances de la marca notoria como un subtipo de ésta tal y como sucede con la legislación de la Comunidad Andina. La eliminación del concepto

de renombre importara la correcta aplicación de los factores de determinación de la marca notoria conforme la Recomendación OMPI.

Con relación a la normativa de la Comunidad Andina creemos que la autoridad correspondiente deberá aplicar la misma siguiente los mismos parámetros interpretativos seguidos por la autoridad española correspondientes a la Ley 17/2001, lo cual será posible en base a que tanto la normativa de la comunidad andina y española poseen criterios y terminologías jurídicas similares.

OCTAVA: La autoridad deberá analizar, de considerarlo apropiado, en el orden que se planteará la existencia de los distintos riesgos que puede sufrir una marca notoriamente conocida, como son:

a. Riesgo de confusión y asociación, dentro del cual se deberá graduar la aplicación del rompimiento del principio de especialidad, el mismo que dependerá del mayor o menor grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente, en los sectores relacionados, o en el público general de consumidores. De existir un conocimiento de la marca notoria generalizado deberá existir un rompimiento absoluto del principio de especialidad. Por otro lado, el examen de confundibilidad deberá ser riguroso evitando la mínima existencia de similitud o identidad entre los signos y los productos o servicios que distingan los signos en conflicto.

b. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena o menoscabo de la distintividad, debiendo para ello considerarse suficiente que el consumidor vincule el signo solicitado y la marca anterior y se produzca un aprovechamiento de los beneficios de la marca notoria tanto para el sector pertinente, en los sectores relacionados, o en el público general de consumidores. De manera que, la presente protección de la marca notoria deberá actuar también en aquel supuesto en el que el signo que aspira a registro evoque, sugiera, insinúe o recuerdo a la marca notoria pudiendo presumirse un aprovechamiento indebido de la reputación que aquella obtuvo en el mercado.

c. Riesgo de dilución, lo que querrá evitar será la pérdida de la posición del titular de la marca en el mercado y la pérdida de su fuerza distintiva, es decir, que la marca se diluya en virtud del registro de una marca para productos o servicios no relacionados con los que se identifica la marca notoria. Dicha figura deberá ser aplicable únicamente para aquellas marcas notorias que posean una alta capacidad distintiva aunque sean usadas para productos disimiles.

La autoridad correspondiente, al momento de analizar cada caso en concreto, de encontrar que se genera riesgo de confusión o asociación podrá, a su criterio, dejar de analizar la producción de aprovechamiento indebido o riesgo de dilución.

Finalmente es de mencionar que, la obtención de criterios claros, sencillos, y ordenados, así como la aplicación correcta de los conceptos permitirá no solo una adecuada comprensión de la resolución del conflicto, sino también una adecuada administración de justicia y protección de una clase de marcas que, como ha sido reiteradamente manifestado, poseen un valor propio digno de protección, que incluso pueden llegar a transmitir una imagen internacional del país de donde provienen al poder crear una marca país.

BIBLIOGRAFÍA

1. DOCTRINA

ARAUJO MORALES, C., “Las marcas notoriamente conocidas en la Jurisprudencia Administrativa Peruana”, en *Revista de Investigación Jurídica*, 10 (12), Cajamarca ISSN 2220-2129, 2015, pp. 135 a 144, en <https://studylib.es/doc>

ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., “Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil en materia de propiedad industrial: Análisis de tres cuestiones prácticas”, en Fernández- López, J.M., (Dir.), *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial Centro de documentación judicial, Estudios de Derecho Judicial 99-2006, Madrid, pp. 229 a 246.

BARBERO CHECA, J.L., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombradas registradas”, en: GONZALES-BUENO, C. (Coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 179 a 202.

BARDALES MENDOZA, E., “Comentarios a último disparate jurídico contenido en el precedente de observancia obligatoria: caso Kent”, en *Blog de Enrique Bardales Temas de Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia*, 2010, en <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales>.

BENTATA, V., “Marca notoria y Supermarca”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, nº 110, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, p. 80 a 119, en <http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/>

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Artículo 4. Concepto de marca*, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.), “Comentarios a la Ley de Marcas”, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp.117 a 124.

BRIONES GÓMEZ, E., “Acerca de la Confusión, la Protección al Titular de la Marca y al Público Consumidor” en *Themis Revista de Derecho*, nº 26, 1993, p. 129 a 135, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/>

BROSETA PONT, M., y MARTINEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*, editorial Tecnos, 22va edición.

CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica*, Lex Nova, Valladolid, 2000.

CAMACHO, R., “La Marca Notoria”, en *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology. UAIPIT.Com Universidad de Alicante*, en <http://www.uaipit.com>, pp. 1 a 16.

CHÁVEZ PICASSO, J., “El Régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, en *Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual*, nº 7, pp. 5 a 176, en <http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/viewFile/102/98>

^{concepción}
~~CONCEPCIÓN~~ RODRIGUEZ, J.L., “La protección de la marca renombrada”, en CONCEPCIÓN RODRIGUEZ J.L., (Dir.), *Ley de Marcas*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 97 a 134.

CURTO POLO, M., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp. 237 a 255.

DE JAVIER ESTEBAN, L., “La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución del tratamiento jurisprudencial”, en FERNÁNDEZ LOPEZ J.M. (Dir.), *Propiedad Industrial II*. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pp. 247 a 260.

DE LA FUENTE, E., “IV Las Marcas”, en O’CALLAGHAN MUÑOZ X, CASADO CERDEÑA A, COS CODINA J, y Otros, *Propiedad Industrial teoría y práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 2001, pp. 119 a 230.

DE LA FUENTE GARCIA, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999.

DIAZ HUTADO, A., “Las marcas de éxito y los factores de riesgo que las amenazan (V) marca notoria vs marca renombrada, delimitación conceptual”, en *Derecho Mercantil*, DIHURIS, en <http://www.dihuris.es/2015/07/31/>

ESPINA, D. *La marca notoria no registrada*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

FARIAS MATA, L. H. “Importancia de la Regulación de la Propiedad Intelectual por el Derecho Comunitario Andino”, en *Iuris Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia*, nº 4, 2001, p. 64, en <http://vlex.ec/vid/>, pp. 64 a 67.

FERNANDEZ- NOVOA, C., y GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de Marcas Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*. Marcial Pons, Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2004.

FERNANDEZ- NOVOA, F., “Capítulo XXXIII La protección reforzada de las marcas renombradas”, en FERNANDEZ- NOVOA, F., OTERO LASTRES, J., y, BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2009, pp. 619 a 636.

FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Barcelona, 2002.

FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., “La protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre. El uso relevante de la marca y su caducidad. Comentario de la Sentencia TS de 7 de mayo de 2007”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Estudio de Derecho Judicial 145-2007, Madrid, pp. 171 a 183.

GALÁN CORONA, E., “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2003, pp. 493 a 525.

GONZALES-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas. En La Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005.

HERRERA & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, Aranzadi & Thomson, Navarra, 2002.

ILLESCAS RUS, A.V., “Análisis de la aplicación, en juzgados y Tribunal, del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en FERNÁNDEZ-LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Estudios de Derecho Judicial 99-2006, Madrid, pp. 265 a 466.

KRESALJA ROSELLÓ, B., “Modificaciones al Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, en: *Themis Revista de Derecho*, nº 27-28, 1994, pp. 7 a 18, en *Dialnet*, en *Dialnet*, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109827>

LARIO A., y, GIMENO BAYON, R., “Aproximación al valor y daño a la marca como activo intangible”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M., *Propiedad Industrial III*, Consejo General del Poder Judicial Centro de Documentación Judicial, Estudios de Derecho Judicial 147-2007, Madrid, 2007, pp. 285 a 324.

LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad y Renombre de la Marca”, en: FERNANDEZ LOPEZ, J. M. (Dir.), *Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho

Judicial 49-2003, Consejo General del Poder Judicial Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2004, pp. 281 a 303.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad industrial*, La Ley, Madrid, 2002.

LOBATO M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas Ediciones, Madrid, 2002.

MARAVI CONTRERAS, A., “Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú”, en *Revista Foro Jurídico*, nº 13, 2014, pp. 58 a 68, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico>

MATÍAS ALEMÁN, M., *Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las Marcas en Internet*, Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, OMPI/PI/JU/LAC/04/30, Guatemala, 2004.

MESARINA DE ZELA, R., “Algunas reflexiones en torno a las Marcas Notorias: Comentarios al Precedente de Observancia Obligatoria (el precedente “Kent”)”, en *Boletín del Abogado Colegio de Abogados de Lima*, nº 9, 2010, pp. 9 a 13.

MONTEAGUDO, M., *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas, Madrid España, 1995.

NOMEN CALVET, E., y MONTAÑA MATOSAS, J., *Evaluación del renombre y la notoriedad de marcas*. Instituto de análisis de intangibles, Madrid, 2007.

O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., *Propiedad industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.

OLAYA NOHRA, M., “Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor”, en *Themis Revista de Derecho*, nº 18, 1991, pp. 46 a 49, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10880/11385>.

PACÓN, A.M., “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, en *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, nº 47, 1993, pp. 303 a 384, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/>

PEREZ DE LA CRUZ, A., “Capítulo 17, La Propiedad Industrial e Intelectual. (I). Teoría General. Signos Distintivos”, en URÍA, R. y MENÉNDEZ A., *Curso de Derecho Mercantil I*, Estudio colectivo, Civitas, Madrid, 1999, pp. 353 a 391.

PUIG, F., “Régimen común sobre Propiedad Industrial. Análisis Comparativo entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en *Iuris Dictio*, nº 4, vol. 2, 2001, pp. 54 a 63, en <http://revistas.usfq.edu.ec/>

SANCHEZ CALERO, F. *Principios de Derecho Mercantil*, 18va edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013.

SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid, 2001.

TATO PLAZA, A., “Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas” en *Ius et Veritas*, nº 31, 2005, pp. 30 a 38, en <http://revistas.pucp.edu.pe/>

URÍA, R. y MENÉNDEZ A., *Curso de Derecho Mercantil I*, Estudio colectivo, Civitas, Madrid, 1999.

VILLACRESES REAL, F., *El régimen de la notoriedad de las marcas en la comunidad andina*, Maestría en derecho de mercado, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2004, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2613>.

VILLACRESES REAL, F., *La marca notoria en la CAN*, Corporación Editora Nacional, Ediciones Abya- Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, Serie Magister Volumen 84, Quito, 2008, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/>

VILLACRECES, F., “La notoriedad de las Marcas en la Comunidad Andina”, en *Julio C. Guerrero B. Estudio Jurídico Intelectual S.A.*, en [file:///C:/Users/pc/Downloads/la%20notoriedad%20de%20las%20marcas%20en%20la%200canJulio%20Guerrero-Ecuador.pdf](file:///C:/Users/pc/Downloads/la%20notoriedad%20de%20las%20marcas%20en%20la%20canJulio%20Guerrero-Ecuador.pdf)

ZAMBRANO ZEGARRA, J., *Novedades del Decreto Legislativo 1075 relativas a signos diferenciadores*, en: BARDALES MENDOZA, E., *Blog de Enrique Bardales Temas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia*, 17 de Agosto de 2009, en <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/>.

VARGAS MENDOZA, M., “La marca renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en *Revista Foro 6*, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, pp. 301 a 310, en <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf>.

VELASCO ORDÓÑEZ, P., “La notoriedad de la marca se gana con explotación intensiva de la misma” en *Portafolio*, 08 de julio de 2009, en <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/>.

2. LEGISLACIÓN

2.1 Comunidad Andina

Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de 14 de setiembre de 2000, en <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/>.

2.2 Convenios Internacionales

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicada en *OMPI*. Vid. http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, publicada en *OMPI*. Vid. <http://www.wipo.int/treaties>.

Recomendación conjunta relativa a disposiciones sobre la protección de las marcas notorias reconocidas, en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/>.

2.3 Derecho Comunitario

La Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, de Marcas, publicada en *EUR-Lex* 31989L0104.

Reglamento (CE) num. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, publicada en *WIPO Lex*.

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, publicada en *BOE* núm. 299, de 8 de noviembre.

Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en <https://www.boe.es/doue/2009/078/>

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), publicada en *BOE* núm. 341, de 24 de diciembre.

2.4 España

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, publicada en *BOE* num. 272, de 12 de noviembre.

Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas, publicada en *BOE* num. 294, de 8 de diciembre.

2.5 Perú

Constitución Política del Perú de 1993, publicada en *SPIJ*, de 30 de diciembre.

Decreto Legislativo N° 1075- Decreto Legislativo que aprueba “Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en *SPIJ*, de 28 de junio de 2008.

Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, publicada en *SPIJ*, de 07 de diciembre de 2001.

Decreto Legislativo N° 1309 – Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, publicada en *SPIJ*, de 30 diciembre 2016.

Decreto Legislativo 807- Facultades, normas y organización del INDECOPI, publicado en *SPIJ*, de 18 de abril de 1996.

3. JURISPRUDENCIA

3.1 Comunidad Andina

Proceso N° 157-IP-2004.

Proceso N° 12-IP-2005.

Proceso N° 156-IP-2005.

Proceso 133-IP-2006.

Proceso 032-IP- 2008.

Proceso 23-IP-2013.

Proceso 108-IP- 2014.

Proceso 67-IP-2015.

Proceso 167-IP- 2015.

Resolución N° 14 de Julio de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el Expediente N° 08-133355, en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Resoluciones/2010/Resolucion%20_35891_2010.pdf.

3.2 Derecho Comunitario

STJUE de 10 de mayo de 2012, asunto C-100/11 P, Rubinstein y L'Oréal/OAMI.

SRJUE de 9 de enero de 2003, asunto C-292/00, Davidoff & Cia, S.A. y Zino Davidoff S.A.

STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors Corporation contra Yplon, S.A.

3.3 España → Mas sentencias de distrito juzgados incluso menores

STS, Sala 1ª, de 23 de Julio de 2012 (ROJ: STS 6110/2012-ECLI: ES: TS: 2012: 6110).

STS N° 1559/2011, Sala 3ª, de 11 de Noviembre de 2011. Vid. <https://supremo.vlex.es/vid/notorias-inglecor-ingles-334186406>.

STS N° 515/2012 (Sala 3ª), de 14 de septiembre, en <http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/147496/sentencia-ts-sala-3-de-14-de-septiembre-de-2012-marca-notoria-registro-de-marcas-servicios-h>

STS N° 964/2012, Sección 3ª, de 06 de mayo de 2013, en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Sala_de_prensa/

SSTS, 29 de noviembre de 2000, RJ 2001, 42 (Kemin vs Keme)

Tribunal Constitucional de España, Sentencia 103/1999, de 03 de junio (ECLI:ES:TC:1999:103), en <http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3845>

3.4 Perú

Resolución N° 0122-2009/TPI-INDECOPI.

Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.

Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI.

Resolución N° 2075-2010/TPI-INDECOPI

Resolución N° 2078-2010/TPI-INDECOPI.

Resolución N° 2773-2012/CSD- INDECOPI

Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI

Resolución N° 91-2016/CSD-INDECOPI.

4. OTROS DOCUMENTOS

BARBOSA NIÑO, D.F., "Renacimiento y modernidad", publicado el 25 de octubre de 2012, en <http://dabani0806.blogspot.com.es/>

BARREDA MOLLER, en <http://www.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/>

BARREDA MOLLER, "*Las marcas notorias y la cancelación por falta de uso*", agosto 2015, en <http://www.barredamoller.com/2015/08/las-marcas-notorias-y-la-cancelacion-por-falta-de-uso/>

BARREDA MOLLER, "*Decreto Legislativo 1309: Algunas modificaciones al Decreto Legislativo 1075*", mayo 2017, en <http://www.barredamoller.com/2017/05/decreto-legislativo-1309-algunas-modificaciones-al-decreto-legislativo-1075/>

CABRERA MARTINEZ, N., *Aspectos básicos de las marcas notorias y de las marcas renombradas*, Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial, Universidad Javeriana Bogotá D.C., 2012, en <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/>

COMUNIDAD ANDINA, en <http://www.comunidadandina.org>

Diario La Nación, "Venezuela y la CAN", febrero, 2015, en <http://lanacionweb.com/columnas/opinion/venezuela-y-la-can/>

Bibliografía

Econlink (30 de Mayo de 2014), "1.1. Origen y Evolución Histórica del surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas", en <https://www.econlink.com.ar/marcas-colectivas-1>

El Mercurio Mediacycenter, "La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno", publicado el 16 de mayo de 2016, en <http://www.elmercuriomediacycenter.cl/>

El Tiempo.com.ve., "Análisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre", abril de 2011, en <http://eltiempo.com.ve/venezuela/economia/analisis-ap-venezuela-deja-la-can-en-medio-de-incertidumbre/19268>.

Eur-Lex Access to European Union law, en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content>

GUTIERREZ ZANELLI, J., en *Estudio Muñiz, 2010*, en http://www.munizlaw.com/productos/IP_Juris/2010/IP-IURIS_Ene2010.htm

HERZKA, C., y ARAOZ M., "Informe Andino No.1", en TACCONE, J.J. y NOGUEIRA, U. (Dir.), *Informe Andino*, Intal, Buenos Aires, 2002, pp. 1 a 141, en <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35311235.pdf>

Indecopi, en <https://www.indecopi.gob.pe/es/>

KANDELAFT, L., "Recordando la notoriedad de la marca en la CAN", en *La República*, Asuntos Legales, 05 de septiembre de 2014, en http://www.larepublica.co/recordando-la-notoriedad-de-marca-en-la-can_164746

Noticias Parlamento Europeo, "Las líneas rojas en la negociación del Brexit" (05 de abril de 2017), en <http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/>

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, en http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/

OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos*, OMPI/MAO/CCS/97/1, Caracas, 1997, pp. 1 a 28, en <http://www.wipo.int/mdocsarchives>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, en <http://www.wipo.int/portal/es/>

RIVERA PROFESOR, J., BAENA, V., DE LA FUENTE, M., CASANUEVA, P., DEL MAR BARRENO, M., LLOVET, J., “Valoración del Renombre de las Marcas Españolas: Un análisis empírico en España”, en CERVIÑO, J., Trabajo de Investigación desarrollado por el MarketinGroup de la Universidad Carlos III de Madrid, Foro de Marcas Renombradas Españolas, 20 de junio de 2017, en <https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2011/08/226-ANEXO-1.pdf>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, en https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice__es

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en <http://www.tribunalandino.org.ec/>

Web Oficial de la Unión Europea, en <http://europa.eu/european-union>.

World Intellectual Property Organization, en <http://www.wipo.int/>