

Universidad de Lima
Escuela de Posgrado
Maestría en Derecho Empresarial



**EN BÚSQUEDA DE LA PREDICTIBILIDAD.
EL DEBATE SOBRE LOS ALCANCES DE
PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y
LA MARCA RENOMBRADA EN LAS
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA: PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 486**

Trabajo de investigación para optar por el Grado Académico de Maestro en Derecho
Empresarial

JOSE DAVID ALARCON CANALES

Código: 20050017

NADJA VARGAS LOO

Código 20051210

Asesor

Dr. Ray Meloni Garcia

Lima – Perú

Octubre 2020



**EN BÚSQUEDA DE LA PREDICTIBILIDAD.
EL DEBATE SOBRE LOS ALCANCES DE
PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA Y
LA MARCA RENOMBRADA EN LAS
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA: PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 486**

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| CAPÍTULO I: DERECHOS INTELECTUALES | 6 |
| 1.1 De los Signos Distintivos..... | 7 |
| 1.2 De las Marcas y su clasificación | 9 |
| 1.2.1. Clasificación de las Marcas..... | 10 |
| 1.2.1.1. Clasificación por la estructura del Signo Distintivo | 10 |
| 1.2.1.2. Por el significado y por el elemento que distinguen..... | 12 |
| 1.3 De los Principios para la protección de Signos Distintivos | 14 |
| 1.3.1 Principio de Especialidad..... | 15 |
| 1.3.2 Principio de Inscripción Registral | 16 |
| 1.3.3 Principio de Territorialidad..... | 177 |
| 1.3.4 Principio de Temporalidad..... | 18 |
| CAPÍTULO II: LEGISLACIÓN COMPARADA | 20 |
| 2.1 Regulación de la Marca Notoria y la Marca Renombrada en la legislación extranjera: marco normativo y organismo competente | 20 |
| 2.1.1 México | 20 |
| 2.1.2 España..... | 23 |
| 2.1.3 Chile..... | 25 |
| 2.2 Resoluciones emitidas en el grupo de países analizado (Chile, México y España) . | 27 |
| CAPÍTULO III: LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU REGULACIÓN ANDINA..... | 32 |
| 3.1 La Marca Notoriamente Conocida | 32 |
| 3.1.1 Sobre su probanza y mutabilidad | 33 |
| 3.1.1.1 Prueba de Notoriedad..... | 33 |
| 3.1.1.2 Naturaleza mutable | 35 |
| 3.1.1.3 Notoriedad como excepción al Principio de Especialidad..... | 37 |
| 3.2 La marca renombrada | 375 |
| 3.3 Formula del Legislador Andino ¿Marca Renombrada o Marca Notoriamente Conocida?..... | 37 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4 Sobre Riesgos de Confusión y Asociación, Aprovechamiento Injusto de la Reputación Ajena y Dilución..... | 45 |
| 3.5 Alcances de protección de la Marca Notoria y prueba en la Regulación Andina: La Decisión 486 | 53 |
| 3.6 ¿Riesgo de Dilución o Ruptura del Principio de Especialidad?..... | 54 |
| CAPÍTULO IV: DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DE LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS RENOMBRADAS | 564 |
| 4.1 Análisis de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias..... | 564 |
| 4.1.1 Criterios de evaluación utilizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..... | 619 |
| 4.1.2 Resultados de la evaluación de casos | 631 |
| 4.2 Análisis de las Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias. | 675 |
| 4.2.1 Criterios de evaluación utilizados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias | 719 |
| 4.2.2 Resultados de la evaluación de casos | 720 |
| CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN | 786 |
| 5.1 Sobre la necesidad de realizar una Reforma de la Decisión Andina 486 que permita incorporar la figura de las Marcas Renombradas y otorgarle un alcance de protección diferenciado al de las Marcas Notoriamente Conocidas | 786 |
| 5.2 ¿Oportuna creación de un Registro Administrativo de Marcas Renombradas en el INDECOPI? | 853 |
| CONCLUSIONES..... | 886 |

| | |
|------------------------------|------------|
| RECOMENDACIONES | 908 |
| REFERENCIAS | 919 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 953 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1.1 Legislación comparada de signos distintivos (en lo referido a marcas) | 8 |
| Tabla 1.2 Dirección de signos distintivos. Solicitudes de registro por expediente & por clase. Periodo 2017-2019 | 14 |
| Tabla 2.1 Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile | 27 |
| Tabla 2.2 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial – IMPI. Dirección Divisional de Protección de Propiedad Intelectual | 29 |
| Tabla 2.3 Oficina Española de Marcas y Patentes – OEMP. Ministerio de Industria, Energía y Turismo..... | 30 |
| Tabla 4.1 IP I: Infracción de la marca Remington (mixta)..... | 586 |
| Tabla 4.2 IP II: Signos involucrados Yamapartes (denominativo) y Yamaha (denominativo) | 597 |
| Tabla 4.3 IP III: Marcas involucradas ULTRA – C BRINAT (mixta) vs VITACEREBRINA FINLAY (mixta) VITACEREBRINA (mixtas) VITA C BRINA (denominativa) CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa) | 597 |
| Tabla 4.4 IP IV: Signos involucrados Desafío de Guerreros (mixto), Desafío 20.4 una aventura diferente (mixtas), Desafío 20.04 la aventura (mixtas) y Desafío África el origen (mixta)..... | 608 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 4.5 Comparación de criterios jurídicos de casos semejantes interpretados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..... | 620 |
| Tabla 4.6 Notoriedad de marca de la opositora | 697 |
| Tabla 4.7 Notoriedad de marca: acreditada | 708 |
| Tabla 4.8 Comparacion de criterios jurídicos de casos de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi | 70 |



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ante un mercado cada vez más competitivo, hemos sido testigos de un incremento nunca antes visto en lo que se refiere a proteger la producción intelectual, y a consolidar la reputación y notoriedad alcanzada por las diversas marcas que integran el mercado.

Para ello, las empresas invierten gran cantidad de recursos en la investigación y desarrollo de invenciones y nuevas tecnologías, y en campañas publicitarias -en algunos casos de cifras millonarias- que les permitan posicionar aún más su marca, generando cada vez un mayor margen de recordación e incrementando, en la medida de lo posible, su cuota de posicionamiento en el mercado.

No obstante, uno de los inconvenientes principales a los que se enfrentan los empresarios que han logrado posicionar su marca en uno o más de un sector del mercado, es el hecho de no tener certeza sobre los alcances de protección que brinda la regulación andina a las marcas notoriamente conocidas y renombradas, en concreto, lo establecido en la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión 486). A esto, se suma la complicación de que en una misma figura -nos referimos a la marca notoria- coexiste tácitamente también la marca denominada como renombrada, lo cual genera problemas a nivel jurisprudencial y afectación a sus titulares, quienes recurren en búsqueda de una protección extensa.

Dicho esto, es importante recalcar que hoy en día, existe una gran discusión a nivel doctrinario respecto de los alcances de protección que brinda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) a las denominadas marcas notorias (por la problemática indicada líneas arriba); y que en consecuencia ha generado complicaciones a nivel jurisprudencial, toda vez que el TJCA ha realizado interpretaciones disímiles de una misma norma, al emitir sus interpretaciones prejudiciales, lo cual abordaremos a detalle más adelante.

Por otra parte, en lo que se refiere a legislación nacional, es importante mencionar que también surgen complicaciones que afectan a todo empresario que presente una solicitud de registro de marca ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sobre un signo que eventualmente resulte siendo idéntico o semejante al de una marca notoriamente conocida, independientemente de que el solicitante pretenda distinguir con ella productos o servicios de un sector diferente a los que distingue la marca notoria. Ello debido a que, si bien, en la mayoría de casos en que se presentan controversias semejantes relativas a solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a una marca declarada notoria, la autoridad suele denegar rotundamente el registro, en otros casos lo permite. Hecho que revela fallos divergentes y que hacen tangible la inexistencia de criterios uniformes para resolver asuntos iguales o similares, y una afectación a la predictibilidad, entendida como la certeza que debe existir entre lo que la norma establece y su ejecución.

Es por todo lo expuesto, que el presente trabajo tiene por objeto **a)** evaluar el alcance de protección que otorga la legislación comunitaria andina a las marcas notoriamente conocidas **b)** incorporar la figura de la marca renombrada, y delimitar criterios o factores que permitan determinar el renombre de la misma. Además, la marca renombrada deberá contar con un mayor grado de protección **c)** proponer una reforma legislativa que adopte la nueva figura y criterios a los que hace alusión el literal **b)** y que además impulse a las autoridades competentes de cada país miembro de la Comunidad Andina en resolver conforme a las distinciones establecidas en la normativa comunitaria y a su vez, esto permita que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emita interpretaciones prejudiciales uniformes y estables orientadas a generar predictibilidad. Finalmente, partiendo de la premisa de haber concretado el cambio normativo y en lo que se refiere a la legislación nacional, **d)** evaluar la oportuna creación de un registro informativo (de acceso público) de marcas renombradas en el INDECOPI.

En atención a lo expuesto, una de las recomendaciones a las que arribamos en el presente trabajo, -y que reiteramos será materia de análisis- es que existe la imperiosa necesidad de fijar criterios y de ese modo garantizar un marco normativo que genere predictibilidad **a)** tanto a la parte afectada con la existencia de una marca notoriamente conocida que le impide usar o registrar una marca similar; **b)** como el titular de una marca notoriamente conocida, quien procurará que la protección sea lo más amplia posible. Las dos posiciones son completamente válidas, según el lado en el que nos encontremos.

En línea con lo inmediato anterior y como bien hemos indicado, el presente trabajo también plantea una propuesta de cambio normativo, analizando en principio, las deficiencias en cuanto a la técnica legislativa y las interpretaciones opuestas sobre la misma norma comunitaria andina. Por tal razón, lo que pretendemos es aportar un cambio entre lo que hoy tenemos como norma andina (*lege lata*), y lo que buscamos alcanzar a nivel normativo (*lege ferenda*) con la incorporación de la marca renombrada.

Así, en el Capítulo I, de la presente investigación, abordaremos el tema de los Derechos Intelectuales en lo que se refiere a signos distintivos y específicamente las marcas, analizando su naturaleza, definición, clasificación y tipologías. En el Capítulo II se revisará la regulación del derecho de marcas en tres países (con especial énfasis en lo relativo a marcas notorias y de renombre), en comparación con nuestro país, y evaluar los aspectos y mecanismos que pudieran ser incorporados positivamente a nuestro marco normativo.

Por otra parte, en el Capítulo III, se desarrolla la figura de la marca notoriamente conocida, la misma que, cuenta con una regulación expresa en la normativa comunitaria andina y cuyos alcances de protección, como se expondrá en el capítulo bajo comentario, son mucho más extensos que los que ostentan las marcas comunes, lográndose inclusive romper algunos principios rectores del Derecho Marcario.

Asimismo, se analizará cuál ha sido la intención del legislador andino en cuanto al alcance de protección de las marcas notoriamente conocidas, debido a que éste último, no reconoce expresamente la existencia de las marcas renombradas, equiparando ambas como una sola figura. Si bien ambas marcas han alcanzado notoriedad como producto del tiempo, esfuerzo y éxito ganado por los empresarios titulares de las mismas en los mercados, la marca notoriamente conocida y la marca renombrada son figuras diferentes que deberían tener distintos grados de protección, sin embargo, ello no se ve claramente reflejado en la normativa comunitaria.

Más adelante, en el Capítulo IV, se examinan cuatro (04) Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que advierten cual es la correcta interpretación que deben realizar todas las autoridades nacionales competentes, a la normativa comunitaria andina. Asimismo, el análisis también advierte los criterios de interpretación divergentes utilizados por el Tribunal bajo comentario, para casos similares relativos al alcance de protección otorgado a las marcas

notoriamente conocidas. De acuerdo a lo expuesto, se puede evidenciar que las Interpretaciones Prejudiciales no reflejan la uniformidad tan ansiada en todo ordenamiento jurídico, lo cual nos conmina a plantearnos cuales deben ser los mecanismos y criterios adoptados para revertir esta problemática y encaminarnos hacia la búsqueda de predictibilidad de Interpretaciones Prejudiciales y por consiguiente de fallos en resoluciones emitidas por las autoridades nacionales y supranacionales competentes en materia de propiedad intelectual, específicamente controversias sobre signos distintivos notoriamente conocidos, incluyendo a la de nuestro país cuya autoridad encargada es el INDECOPI.

Pues bien, luego de presentados y analizados los diferentes conceptos, figuras, instituciones, criterios, evidencias y demás aspectos relevantes para el desarrollo de nuestra investigación, procederemos a presentar el Capítulo V que contiene una propuesta de modificación legislativa que permitirá hacer una distinción entre marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, establecer los criterios de probanza específicos para declarar la calidad de notoria o renombrada, reconocer los distintos grados de notoriedad y por consiguiente los diferentes alcances de protección para cada una de ellas. Posteriormente, se realizará un breve análisis acerca de la necesidad y viabilidad de contar con un registro informativo (de acceso público) de marcas notorias o renombradas a cargo del INDECOPI. Finalmente, el Capítulo V también contemplará los resultados de nuestra investigación materializados en conclusiones y recomendaciones.

Concluimos esta breve introducción con el firme deseo y la convicción de que la presente investigación permitirá una mejor y eficiente regulación de las marcas notoriamente conocidas en la legislación andina, lo que aspiramos se traduzca en una más acertada interpretación de la normativa comunitaria por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) (en cuanto a controversias que involucren marcas notorias), al momento de expedir sus Interpretaciones Prejudiciales; y, también por parte del INDECOPI al momento de emitir sus fallos. Por tanto, es necesario que se pueda establecer una línea de interpretación predecible en casos similares que conlleve a la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario y al impulso económico en los mercados, a causa de la modificación normativa que delimite criterios que puedan permitir a nuevos empresarios registrar sus marcas, al margen de una posible similitud con alguna marca notoriamente conocida (siempre que se traten de mercados distintos).

Finalmente, de todo lo expuesto, consideramos de vital importancia realizar el ejercicio de preguntarnos ¿se podría mejorar el marco de protección de marcas, y de predictibilidad en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)?



CAPÍTULO I: DERECHOS INTELECTUALES

Sobre la Propiedad Intelectual (y en general sobre los Derechos Intelectuales) podemos rastrear su antecedente histórico más remoto hasta el siglo XV con la aparición del Estatuto de Venecia. No obstante, y a efectos de no alejarnos del tema principal del presente trabajo de investigación, consideramos oportuno remontarnos únicamente hasta 1883. En dicha fecha, surge el Convenio de París, y conceptúa -a nuestro parecer- el enfoque moderno de lo que entendemos como protección de marcas, patentes, dibujos y modelos de utilidad, entre otros.

Por otra parte, es importante destacar que el aspecto más relevante del Convenio de París (exceptuando el marco de protección antes descrito) es la obligación que se impone a los Estados Contratantes de garantizar un marco de protección igual al que se concede a sus nacionales. Esto sin duda, supuso un cambio de paradigmas sin parangón a nivel mundial ya que sentaba las bases de la propiedad intelectual tal como la conocemos hoy.

Dicho esto, de acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI (s.f), los Derechos intelectuales “se entienden como toda aquella creación del intelecto humano que protege los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones”. Al respecto, esta definición (con la cual concordamos y nos adscribimos) resulta de suma importancia toda vez que transparenta la trascendencia de la capacidad inventiva de quienes con esfuerzo y talento logran crear algo diferente, y de cómo ello ha sido el motor del crecimiento económico a nivel global con signos distintivos y marcas que son de recordación inmediata, y que representan ingresos millonarios a empresas que de modo sostenido invierten en consolidar su reputación e imagen, y en generar nuevos signos distintivos que permitan atraer aún más a los distintos actores del mercado.

En línea con ello, coincidimos con lo propuesto por Aragaki et al. (2003). en lo que se refiere a que:

[...] la Propiedad Intelectual dedicada al estudio de los signos distintivos y de las invenciones y nuevas tecnologías, ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos. En particular, los signos distintivos; y más precisamente, las marcas, los

nombres comerciales y los lemas comerciales han cobrado un importante papel en el comercio, debido a sus peculiares características. (pp. 363-364).

Dicho esto, en el presente Capítulo procederemos a presentar los conceptos de Derechos Intelectuales relacionados exclusivamente a los signos distintivos, con especial énfasis en las marcas y su clasificación, toda vez que guardan directa relación con instituciones jurídicas que evaluaremos y analizaremos en el presente trabajo.

1.1 De los Signos Distintivos

Con relación a los signos distintivos, se considera oportuno citar la definición de la Oficina de Propiedad Intelectual – OPI de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2016); la cual define al signo distintivo como:

aquel signo que se utiliza en el comercio para diferenciar los productos, servicios, actividades o establecimientos pertenecientes a una empresa en comparación a los de otra. Entre los tipos de signos distintivos se encuentran: las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen; cada uno con sus particularidades. (párr. 1).

Complementando esta definición, citamos la dada por Maraví (2014), quien concibe a los signos distintivos como:

[...] bienes inmateriales que se componen principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo) (p. 1).

En ambos casos, es claro que el signo distintivo es vital y se caracteriza por ser un elemento diferenciador para las empresas en el mercado. En línea con ello, es oportuno citar nuevamente lo expuesto por Aragaki et al. (2003) quienes abordan el tema desde un enfoque empresarial, y describen que “los signos distintivos, principalmente las marcas, constituyen un activo importante, sino el principal; mientras que, del lado de los consumidores, los signos distintivos sirven para distinguir los productos, identificar su procedencia empresarial y hasta identificar su calidad”. (p. 365).

Asimismo, Aragaki, et al. (2003), citando a Bertone y Cabanellas de las Cuevas (1989), señalan que:

[...] los derechos sobre los signos distintivos responden a consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a la proveniencia de los productos o de los servicios. Esos derechos constituyen para sus titulares una riqueza en razón del poder de atracción que tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial en la conquista del mercado (p. 365).

De lo expuesto, resulta clara la importancia del signo distintivo (como herramienta diferenciadora y como vehículo para destacarse en un mercado altamente competitivo). En nuestra legislación, además, el signo distintivo cobra relevancia tangible y adquiere reconocimiento y protección con la inscripción en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. En ese orden de ideas, solo a través del registro se le confiere al titular el Derecho de uso exclusivo para que pueda explotarla, transferirla, licenciarla, cederla, así como prohibir el uso de signos confundibles con esta.

Finalmente, previo a exponer los distintos tipos de clasificación de marcas, consideramos oportuno incorporar un cuadro sobre lo que otras legislaciones entienden como marcas:

Tabla 1.1

Legislación comparada de signos distintivos (en lo referido a marcas)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MÉXICO Ley de Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, modificada por el Decreto del 13 de julio de 1994, que entró en vigencia el 1° de octubre de 1994</p> | <p>Título IV Marcas, Slogan Publicitario y Nombres Comerciales:</p> <p>CAPITULO I - MARCAS</p> <p>Art. 88: Se entiende por marca cualquier signo visible que distingue productos o servicios de otros del mismo tipo o categoría en el mercado.</p> <p>Art. 89: Los siguientes signos pueden constituir marcas: -Nombres y figuras visibles que son suficientemente distintivos y hacen posible la identificación de los productos o servicios para los cuales ellos son aplicados o pretenden ser aplicados.</p> |
| <p>CHILE La Ley de Propiedad Industrial del 25 de enero de 1991</p> | <p>Título II de las Marcas Comerciales</p> <p>Artículo 19: Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales comerciales."</p> |
| <p>ESTADOS UNIDOS</p> | <p>Sección 45 Se define la marca como:</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Lahaman Act) Federal Trademark Statute of Law</i> | " ... Alguna palabra, nombre, símbolo, dibujo o alguna combinación de aquellos, que una persona usa o que con buena fe intenta usar en el comercio para identificar sus productos y distinguirlos de aquellos fabricados o comercializados por otros y para indicar el origen de los productos aún si éste origen es desconocido." |
| ALEMANIA <i>Law on the Protection of Trade Marks and Others Sings, Trade Mark Law (text of october 25, 1995 as last amended by the Law of July 16, 1998)</i> | Capítulo 1 - Designaciones de Marcas Registradas y Comerciales Prioridad y Antigüedad: Artículo 1 (1) Cualquier signo, particularmente palabras, que incluyan nombres personales, diseños, cartas, números, marcas sonoras, configuraciones tridimensionales, que incluyan la forma de los productos o su envoltura y combinaciones de colores, los cuales son susceptibles de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas puedan ser protegidos como marcas registradas. |
| ESPAÑA Ley No. 17/2001, del 7 de diciembre de 2001 (modificada por la Ley N° 20/2003, de 7 de julio de 2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial) | Capítulo I - Concepto de Marca 1) Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2) Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, c) Las letras, las cifras y sus combinaciones, d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, e) Los sonoros, y f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. |

Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual - WIPO
Elaboración: Propia.

Como colofón del cuadro arriba descrito, es manifiesto que, todas las legislaciones coinciden en que la marca es todo elemento susceptible de generar distintividad sobre un determinado bien y/o servicio, y que, por consiguiente, es susceptible de ser registrado y aprovechado económicamente con su explotación.

1.2 De las Marcas y su clasificación

Al respecto, empezamos por señalar que, las Marcas (entendidas como una subespecie de los signos distintivos) son conceptuadas por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) en su artículo 34° como “el signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, y en doctrina, Fernández-Novoa (2004) sostiene que:

[...] en la actualidad prima la tendencia de, en la Ley positiva, definir el concepto de marca señalando que la Ley Española lo hace conceptualizándola como el signo que distingue o sirve para distinguir en el mercado los productos y/o

servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. (p. 35).

Asimismo, para Jorge Otamendi (2010) “la marca es el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro”. (p. 1).

Sin perjuicio de lo antes señalado, para la presente investigación consideraremos a la marca como el signo distintivo que distingue determinados productos y/o servicios, entre las que, a modo de ejemplo, podemos citar a Inca Kola, Toyota, Xerox, y que se extienden *ad infinitum* sobre la base que diariamente nace una nueva marca en el país y en general en el mundo entero.

Dicho esto, procederemos a exponer las diferentes clasificaciones de marcas, y de analizar las características específicas de cada una.

1.2.1. Clasificación de las Marcas

A nivel doctrinario y legislativo existen diferentes clasificaciones de marcas las cuales están centradas en función al signo o al elemento que se pretende distinguir. Al respecto, dejamos constancia que el presente trabajo abordará únicamente aquellas que están recogidas en nuestro marco normativo vigente.

1.2.1.1. Clasificación por la estructura del Signo Distintivo

Con relación a los distintos tipos de marcas contemplados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos las siguientes categorías:

a) Marcas Denominativas, Figurativas y Mixtas

Al respecto, Zevallos (2018) señala que:

Estos tipos de marcas se diferencian por los elementos que las conforman. En efecto, una marca denominativa es aquella compuesta por una o más palabras; una marca figurativa es aquella compuesta por dibujos y figuras sin ningún elemento denominativo; y la marca mixta es una marca compuesta tanto por elementos denominativos y figurativos o una marca compuesta por elementos de distintos tipos. (p. 44).

b) Marcas Bidimensionales, Tridimensionales:

Sobre el particular, Zevallos (2018) señala que son:

[...] aquellas que buscan proteger la marca en sus dos dimensiones, como las denominativas, figurativas o mixtas. Estas marcas son normalmente planas; en cambio, las marcas tridimensionales son aquellas que buscan proteger las marcas en sus tres dimensiones; es decir, en su sentido ancho, alto y profundo; como, por ejemplo, los envases, empaques y recipientes. Estas marcas están dentro de la tipología de las marcas no tradicionales. (p. 45).

c) **Marcas Olfativas**

Respecto de las Marcas Olfativas, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI (2009) profundiza señalando que:

Para obtener el registro de una marca olfativa el solicitante ha de poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo. El aroma tiene que representarse visualmente porque una muestra física – conservada, por ejemplo, en un frasco – perdería sus propiedades con el tiempo y por lo tanto no serviría para comparar la marca. ¿Pero cómo se representa visualmente un olor? La fórmula química tampoco se considera una representación válida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor. Por otra parte, una descripción verbal del olor tendría que ser tan exacta que no permitiera su confusión con ningún otro.

El otro requisito que debe satisfacerse para registrar una marca olfativa es que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto. Por ejemplo, la solicitud formulada por Chanel para registrar su conocido perfume N° 5 como marca olfativa en el Reino Unido fue rechazada por ese motivo: la fragancia del perfume es la esencia misma del producto. No obstante, algunas descripciones de marcas olfativas han superado este criterio y han podido ser registradas; así ha sucedido, por ejemplo, con las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada fabricadas por una empresa holandesa, o con los neumáticos con "un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido. (p. 5).

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que a la fecha no hay una tecnología o método que le permita ser registrado según la legislación peruana.

d) Marcas Colectivas – MCO

Sobre las Marcas Colectivas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las describe como “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular” (p. 2).

Al respecto, consideramos oportuno opinar que la Marca Colectiva es de suma importancia para el desarrollo del país. Puntualmente, porque permite que personas de escasos recursos (como pequeños productores y empresarios en zonas rurales) -que no están en posibilidades de costear una marca propia- puedan acceder al mercado siendo competitivos.

De lo expuesto, consideramos que la Marca Colectiva es una gran herramienta (y que iniciativas para su difusión y fomento deben continuar).

1.2.1.2. Por el significado y por el elemento que distinguen

Es importante mencionar que adicionalmente a la clasificación (tipos de marca) antes descrita, existen otras dos (02) clasificaciones importantes en atención a su significado o el elemento que distinguen.

a) Por el significado (de fantasía, arbitrarias y evocativas):

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2013, define a las Marcas de Fantasía como:

[...] vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. [...] Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas. (p. 15).

Respecto de las Marcas Arbitrarias, El TJCA (2013), en el Proceso 30-IP-2013 las define como aquellas “que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar” (p. 15).

Finalmente, con relación a las Marcas Evocativas, El TJCA en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2013 establece que:

[...estas] no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. (p. 18).

b) Por el elemento o bien que distinguen:

En atención al elemento o bien que identifican las marcas se dividen en marcas de producto o marcas de servicio. Al respecto, Zevallos (2018) las define como:

[...] aquel signo distintivo que sirve para distinguir un producto en el mercado. Con la misma lógica, una marca de servicio es aquella que distingue un servicio en el mercado. Estos dos tipos de marcas reciben el mismo tratamiento jurídico, sólo diferenciándose en el bien que se identifica con la marca. (p. 44).

Luego de analizadas las distintas clasificaciones de marcas -contempladas en el marco normativo aplicable a nuestro país-, consideramos oportuno destacar que el tema de registros de marcas (en sus distintas formas y clases) es un tema de vital importancia que mantiene un crecimiento ascendente a *pari passu* con nuestra economía y mercado. Como muestra de ello basta revisar el cuadro líneas abajo el cual revela el incremento sostenido de solicitudes de marca durante el periodo 2017-2019.

Tabla 1.2

Dirección de signos distintivos. Solicitudes de registro por expediente & por clase.

Periodo 2017-2019

N° SOLICITUDES DE REGISTRO POR TIPO DE SIGNO DISTINTIVO POR MES - POR EXPEDIENTE

| PERIODO | MARCA PRODUCTO (MP) | MARCA SERVICIO (MS) | MULTICLASE MP y/o MS (MM) | NOMBRE COMERCIAL (NC) | LEMA COMERCIAL (LC) | MARCA COLECTIVA (MCO) | MARCA CERTIFICACION (MCE) | MULTICLASE MCERT (MMCE) | Solicitudes por mes por expediente |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2017 | 15,419 | 7,771 | 3,141 | 259 | 345 | 59 | 2 | | 26,996 |
| 2018 | 16,712 | 8,470 | 3,278 | 237 | 303 | 908 | 62 | 2 | 29,972 |
| 2019 | 17,880 | 9,268 | 3,511 | 248 | 336 | 3,951 | 52 | 1 | 35,247 |
| TOTAL | 50,011 | 25,509 | 9,930 | 744 | 984 | 4,918 | 116 | 3 | 92,215 |

N° SOLICITUDES REGISTRO POR TIPO SIGNOS DISTINTIVO POR MES - POR CLASE

| PERIODO | MARCA PRODUCTO (MP) | MARCA SERVICIO (MS) | MULTICLASE MP y/o MS (MM) | NOMBRE COMERCIAL (NC) | LEMA COMERCIAL (LC) | MARCA COLECTIVA (MCO) | MARCA CERTIFICACION (MCE) | MULTICLASE MCERT (MMCE) | Solicitudes por mes por clase |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2017 | 15,420 | 7,771 | 9,147 | 259 | 345 | 59 | 2 | | 33,003 |
| 2018 | 16,712 | 8,470 | 9,877 | 237 | 303 | 908 | 62 | 10 | 36,579 |
| 2019 | 17,880 | 9,268 | 10,318 | 248 | 336 | 3,951 | 52 | 5 | 42,058 |
| TOTAL | 50,012 | 25,509 | 29,342 | 744 | 984 | 4,918 | 116 | 15 | 111,640 |

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

Elaboración: A cargo de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI

El cuadro estadístico evidencia que las solicitudes de registro de marca de producto y marca de servicio han ido incrementando los últimos años. Ello refleja por un lado que: (i) los pequeños empresarios buscan proteger sus productos o servicios a través de las marcas, como mecanismo de empoderamiento que les permite posicionar y consolidarse como agente económico en el mercado y (ii) el INDECOPI cuenta con un sistema ágil y amigable que incentiva a los pequeños empresarios a acercarse a la propiedad industrial.

1.3 De los Principios para la protección de Signos Distintivos

Conforme a lo descrito al inicio del capítulo, el aspecto principal (o principal función por llamarlo de otro modo) es identificar a los diferentes bienes y servicios que se ofertan en el mercado. Esto, con el fin de lograr que alcancen un grado de distintividad y reconocimiento suficiente que les permita a sus titulares ser competitivos ante los consumidores.

Para garantizar ello, es necesario dotar a las marcas (y en general los signos distintivos) de un marco de protección que proteja a sus titulares de daños que -por dolo o culpa- puedan ser causados por terceros causando confusión en los consumidores. Por

ello, a continuación, expondremos los cuatro (04) pilares sobre los que se sostiene el mencionado marco de protección.

1.3.1 Principio de Especialidad

Delimita la esfera de protección que ostentará la marca dependiendo de los productos o servicios para los cuales ha sido registrada, o para los bienes con los cuales pueda tener una conexión competitiva.

En esa línea, Maraví (2014) señala sobre el Principio de Especialidad que:

[...] la defensa de una marca se realiza solamente en relación con productos o servicios idénticos o similares al registrado. De esta manera, el titular de una marca se encuentra facultado a impedir que un tercero no autorizado registre o utilice una marca idéntica o similar, pero por el principio de especialidad sólo puede defender su marca en el ámbito de los productos o servicios que sean idénticos o similares. (p. 61).

A mayor abundamiento, es importante destacar que para la protección de la marca en relación a los bienes que pretende distinguir, los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones utilizan un Estándar Internacional denominado “Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de Marcas”, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, en virtud de la cual se clasifican bienes y servicios por 45 clases, siendo las 34 primeras para productos, y de la 35 hacia adelante servicios.

Finalmente, con cargo a ser descrito a detalle en el capítulo siguiente, es importante mencionar que aquellos signos distintivos notoriamente conocidos exceden los alcances del principio de especialidad, debido a que cuentan con un grado de protección mayor. Esto sobre la base de que son conocidos por un ámbito importante de la población del país donde están registradas y por consiguiente trascienden a la Clasificación de Niza antes señalada.

1.3.2 Principio de Inscripción Registral

El principio de inscripción registral establece que el marco de protección (que otorga el registro) solo se activará tras la solicitud del interesado, y que solo con el registro se constituyen derechos -patrimoniales y de propiedad- sobre la marca.

No obstante, es importante mencionar que lo antes expresado no es absoluto, toda vez que dependiendo del grado de notoriedad o de renombre que pueda alcanzar la marca, puede considerarse que los derechos antes expuestos nacen con el uso.

Ahora bien, en lo que se refiere a nuestro país es importante destacar que el tema del registro está contemplado a nivel supranacional y nacional conforme procedemos a describir a continuación:

Comunidad Andina de Naciones - Decisión 486 (2000)

Art.154.- El Derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

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

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. (p. 38).

INDECOPI - Decreto Legislativo N° 1075 (2008) - que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial

Artículo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia. [p. 6].

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación. [p. 14].

1.3.3 Principio de Territorialidad

Al respecto, Auza (2016) señala que:

De acuerdo con el principio de territorialidad, cada Estado es soberano para determinar las condiciones para la adquisición, el contenido y extinción del Derecho sobre una marca y éste rige solo en su territorio” (p. 20). Asimismo, Zevallos (2018) sustenta que “la protección de la marca por parte de las Oficinas Nacionales Competentes solo se limitará al territorio del país donde ha sido registrada. Asimismo, en virtud al mismo principio, la protección de la marca se regirá de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables en ese país. (p. 41).

En el caso puntual de nuestro país, lo que ocurre cuando se registra una marca en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, es que este último solo le garantiza la protección en el Perú (sin posibilidad de conferirle protección en otros países).

Ahora bien, es importante mencionar que existen dos (02) excepciones al principio de territorialidad reconocidas en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo N° 1075 – Que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Estas excepciones son:

- a)** Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina de Naciones, artículo 147°

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real

en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. (pp. 36-37).

b) Decreto Legislativo N° 1075 (2008) – Que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que Establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Artículo 98°.

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. [p. 24].

1.3.4 Principio de Temporalidad

En el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana. (2016) se señala que:

En virtud de este principio el derecho exclusivo que otorga el registro tiene una vigencia determinada, luego de la cual el signo distintivo queda disponible. Existe la posibilidad de renovar el registro por periodos sucesivos a solicitud del titular, y cumpliendo con los plazos y demás requisitos establecidos en la respectiva legislación. (p. 12).

Para el caso puntual del Perú (y de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones) es importante señalar que el plazo de protección que otorga el registro es de diez (10) años tal como se define en la Decisión 486 (2000), “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años” (p, 37).



CAPÍTULO II: LEGISLACIÓN COMPARADA

El tema marcario, en especial el de marcas notorias y de renombre (o famosas como se conoce en varios países) es de representativa importancia a nivel mundial. Como comentamos al inicio de la presente investigación, día a día nacen nuevas marcas que requieren ser protegidas, y que cuando trascienden -a nivel de distintividad, recordación y notoriedad entre el público- requieren de una protección aún mayor

En línea con ello, y bajo la premisa de enriquecer la óptica y perspectiva del presente trabajo, hemos considerado oportuno y pertinente revisar cómo se aborda el tema de marcas notorias y de renombre en otros países. Para ello, analizaremos los aspectos más relevantes de la legislación de México, España y Chile a la búsqueda de advertir puntos coincidentes, y sobre todo de diferencias interesantes que pudieran ser de utilidad para ser importadas a nuestra legislación comunitaria (aclarando al lector que la elección de los mismos responde a presentar normas de países pertenecientes a comunidades diferentes).

2.1 Regulación de la Marca Notoria y la Marca Renombrada en la legislación extranjera: marco normativo y organismo competente

2.1.1 México

Introducción

Con una población de casi 130 millones, un PIB anual que supera el billón de dólares y una economía orientada a la exportación, México es la undécima economía mundial y el segundo país que más solicitudes de marca ha registrado en el 2018 (por encima de Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido).

Como datos adicionales, es importante señalar que México es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido como TLCAN -o por sus siglas en inglés como NAFTA- y cuyos antecedentes se remontan hasta 1990; y que el mismo (nos referimos al Tratado antes mencionado) no crea un organismo o norma

supranacional particular como en el caso de los países de la Comunidad Andina de Naciones o de la Unión Europea.

Organismo encargado

México cuenta con el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial – IMPI, que es un organismo público con personería jurídica y con autonomía -o como ellos definen con autoridad legal- para administrar asuntos referidos a la propiedad industrial con total autonomía.

Aunado a ello, como dato relevante para esta investigación, es importante mencionar que el IMPI cuenta con un sistema de consulta gratuito -y en tiempo real- de consulta externa en el que las personas pueden revisar información sobre expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales.

Marco Normativo relevante

En lo que se refiere al tema de propiedad industrial (enfocada al tema de signos distintivos y marcas), México tiene la Ley de Propiedad Industrial que originalmente fue promulgada en 1991, y que a la fecha ha tenido varias actualizaciones -siendo la última la promulgada el pasado 01 de julio del presente año 2020 por su presidente Manuel Lopez Obrador bajo el título de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial-.

Al respecto, en materia de marcas notoriamente conocidas y famosas -como se denominan en México- la norma antes mencionada establece particularidades. Para poder destacarlas, mencionaremos a continuación los artículos de la norma mexicana referidos a marcas notoriamente conocidas y famosas:

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Título cuarto de las marcas, avisos y nombres comerciales

Capítulo III de las marcas notoriamente conocidas y famosas

Artículo 190.-

Para efectos de esta Ley, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades

comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Se entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 192.-

Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:

- (I) El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la Ley;
- (II) Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la Ley;
- (III) Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la Ley;
- (IV) La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
- (V) Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;
- (VI) Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
- (VII) Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y
- (VIII) El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado. (pp. 36-37).

Para comprender mejor estos artículos, se analiza en el punto siguiente este marco normativo.

Analisis del Marco Normativo

Al respecto, de los artículos expuestos, se concluye lo siguiente:

- a) La legislación mexicana no solo contempla la figura de la marca notoria, sino además la de marca famosa. Esta última se distingue, por tener un grado superior de notoriedad al ser conocida por la mayoría del público consumidor.
- b) En cualquiera de los dos casos anteriormente descritos, el IMPI es quien reconoce o confiere el grado de marca notoria o famosa.
- c) El alcance de protección de la marca famosa se extiende a cualquier genero de productos o servicios mientras que, la protección de la marca notoria se extiende a toda clase de productos o servicios, siempre que se configuren alguno de los supuestos establecidos y delimitados por norma.

2.1.2 España

Introducción

Conforme a la información publicada por la revista The Economist (2016), España es la decimoquinta economía a nivel mundial, el décimo país con la mejor calidad de vida conforme al último índice de satisfacción publicado, y uno de los países con la mayor cantidad de solicitudes de registro de marca (más de 47 mil solicitudes) en la Unión Europea - UE según lo registrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM.

Organismo encargado

En lo referido a signos distintivos y específicamente a marcas, España cuenta con la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM, que es un organismo público y autónomo encargado, entre otros aspectos, de otorgar protección jurídica en las distintas modalidades de propiedad industrial.

Adicionalmente, tanto en España como en los demás países que integran la UE, es importante precisar que existe un organismo supranacional con personería jurídica propia encargada también de velar por que se proteja la propiedad industrial, y además

para servir de apoyo a las distintas agencias nacionales. Con ello, nos referimos, a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO.

Marco Normativo relevante

En lo que se refiere al tema de propiedad industrial (enfocada al tema de signos distintivos y marcas), España cuenta con la Ley No. 17/2001, del 7 de diciembre de 2001. Dicha norma, ha tenido diversas modificaciones, siendo la última la del 21 de diciembre de 2018, la cual fue aprobada por el Real Decreto-Ley N° 23/2018.

Al respecto, en materia de marcas notoriamente conocidas y de renombre, la norma antes mencionada establece información relevante (tanto en su exposición de motivos, como en la parte sustantiva) tal como se indica a continuación.

Ley N°. 17/21

Exposición de motivos I

[...]

IV

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios (...) Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado. (p. 10).

Título II

Concepto de Marca y Prohibiciones de Registro

Capítulo III - Prohibiciones *Relativas*

Artículo 8.-Marcas y nombre comerciales renombrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los

cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, y

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados. (p. 14).

Análisis del Marco Normativo

Al respecto, de los artículos expuestos, se concluye lo siguiente:

- a) En su exposición de motivos, la norma española define a la marca notoria como aquella que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, mientras que el grado superlativo de la marca renombrada depende que la misma sea conocida por el público en general. En este último caso, el grado de protección trasciende a cualquier sector.
- b) El alcance de protección de la marca renombrada se extiende a cualquier genero de productos o servicios mientras que, en el caso de la marca notoria, alcanza productos o servicios idénticos, semejantes o relacionados.

2.1.3 Chile

Introducción

Con una población de casi 19 millones de habitantes, un PIB anual de casi 283 mil millones de dólares, y una economía orientada a la minería, agricultura y turismo. Chile es la quinta economía más importante de América Latina, y uno de los países con mayor cantidad de solicitudes de marca a nivel mundial.

Como información adicional, es importante señalar que Chile es país asociado al bloque de los Mercados del Sur (conocido por sus siglas MERCOSUR).

Organismo encargado

Chile cuenta con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI, que es un organismo público con personería jurídica encargado de la administración y la atención de los servicios de propiedad industrial.

Aunado a ello, como dato relevante para esta investigación, es importante mencionar que el INAPI cuenta con un sistema online para realizar registros de marca en el cual, como hito inicial, se analiza en principio si la marca es registrable en la medida que cumpla con los parámetros dispuestos por su norma nacional.

Marco Normativo relevante

En lo que se refiere al tema de propiedad industrial (enfocada al tema de signos distintivos y marcas), Chile tiene la Ley de Propiedad Industrial que originalmente fue promulgada en 1991, y que a la fecha ha tenido varias actualizaciones, siendo la última la promulgada en el 2012.

Al respecto, en materia de marcas notoriamente conocidas y famosas como ellos la denominan, la norma antes mencionada establece lo siguiente:

Ley 1939 (1991), Ley de Propiedad Industrial

Título II De las marcas comerciales

20. No pueden registrarse como marcas:

[...]

g) Las marcas iguales o que gráficas o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

[...]

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea

probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. [pp. 6-7].

Análisis del Marco Normativo

Al respecto, de los artículos expuestos, se concluye lo siguiente:

- a) La fama y notoriedad - como textualmente se describe en la norma- es conferido por el registro (que en el caso de Chile es el INAPI).
- b) Tras la revisión de la norma chilena, se advierte que no existe una clara distinción entre las cualidades de fama y notoriedad que puede alcanzar una marca.

2.2 Resoluciones emitidas en el grupo de países analizado (Chile, México y España)


Luego de analizada la legislación extranjera, hemos considerado necesario (para una mejor ilustración) revisar tres (03) resoluciones relevantes en materia de marcas notorias y de renombre en el grupo de países analizado (Chile, México y España).

Esto sobre la base de conocer cuáles son los criterios que analiza cada instituto para garantizar el marco normativo de protección de marcas, y de cómo resuelven las controversias que se someten a su competencia.

Tabla 2.1

Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NULIDAD DE REGISTRO | PROCESO | NRO. 1253667 - MARCA DE P&S/NRO. REG 1257268 |
| | PARTES | Demandante: SKECHERS USA INC II, SOCIEDAD COMERCIAL EXTRANJERA (en adelante, SKECHERS) vs Demandado: IFA IMPORT EXPORT S.A. (en adelante, IFA) |
| | Hechos Relevantes | - SKECHERS demandó la nulidad del registro N°1257268, correspondiente a la marca mixta OXDANS , inscrita con fecha 18.08.17, a nombre de IFA que distingue prendas de vestir, calzado, artículos |


| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>de sombrerería, de la clase 25 (a razón de que la marca en cuestión contiene una variación de la S característica de la demandante).</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Al respecto, la demandada rechazó la similitud con la letra S de la contraria, y a su vez señaló que no existen semejanzas gráficas y/o fonéticas. Asimismo, complementó que en Chile existen numerosas marcas mixtas “S” que distinguen productos en la clase 25 de la Clasificación de Niza que coexisten de manera pacífica. Finalmente, la demandada sustentó que la marca Oxdans posee elementos característicos que impiden cualquier tipo de confusión, error o engaño. |
| <p>Normas relevantes</p> | <ul style="list-style-type: none"> - “Artículo 20, letra h) inciso 1°, g) inciso 1°, f) y k) de la Ley 19.039. |
| <p>Análisis y criterios interpretativos</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sobre la protección de la marca notoriamente conocida De las normas analizadas, el INAPI concluye que, al efectuar la comparación gráfica entre la marca impugnada y la marca famosa y notoria, se aprecia que los signos en controversia presentan semejanzas figurativas determinantes, lo que impedirá una sana y pacífica coexistencia. - Sobre el riesgo de confusión Los antecedentes analizados demuestran que la marca invocada por la demandante se encuentra ampliamente registrada a nivel internacional; y que por consiguiente permiten concluir que el demandado no pudo desconocer la existencia de la marca mixta famosa y notoria del actor. Aunado a ello, tales hechos, a juicio del Tribunal, constituyen un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta deja entrever un intento de aprovecharse del prestigio de una marca ajena que pudiera confundir a los consumidores sobre su origen empresarial. - Del principio de registrabilidad - De la revisión del articulado descrito líneas arriba, el INAPI concluye que en efecto la marca de oxdans concedida a IFA viola el derecho de SKECHERS, y que por consiguiente (y en mérito al material probatorio aportado por la demandante) resulta necesario anular el registro concedido. |
| <p>Conclusiones</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Del caso materia de análisis se concluye que INAPI cometió un error al haber concedido el registro de marca a la empresa IFA (en el signo OXDANS). - Al respecto, el Instituto hizo bien en conceder la solicitud de nulidad toda vez que la marca SKECHERS (incluido su signo distintivo característico de la S) es una marca famosa mundialmente conocida y que trasciende a cualquier sector económico y empresarial. |

Fuente: Darts-IP – Base de datos global de Propiedad Intelectual

Elaboración: Propia.

Tabla 2.2

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial – IMPI. Dirección Divisional de Protección de Propiedad Intelectual



| | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NULIDAD DE MARCA | PROCESO | P.C. 1750/2012 |
| | PARTES | <p>Demandantes: DAIMLER AG. (en adelante, DAIMLER)</p> <p style="text-align: center;">vs</p> <p>Demandado: CEGELMEC CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN ELECTROMECAÁNICA, SC (en adelante, CEGELMEC)</p> |
| | Hechos Relevantes | <ul style="list-style-type: none"> - El 29 de abril de 2011, el IMPI concedió a la empresa CEGELMEC un registro de marca mixta en la clase 42 de la Clasificación de Niza para identificar los servicios científicos y tecnológicos que esta última brindaba en el rubro de enseñanza: <div style="text-align: center;">  <p>Cegelmec</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - No obstante, ello, en el corto plazo la empresa DAIMLER (titular -en México- de la denominación Mercedes Benz, así como de la característica estrella de tres picos encerrada en un círculo) solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 1215214 que fue otorgada a la demandada -al estimar que tal registro fue concedido en contravención a lo dispuesto por las leyes de la materia. |
| | Normas relevantes | <ul style="list-style-type: none"> - Artículos 151° y 90° |
| | Análisis y criterios interpretativos | <ul style="list-style-type: none"> - Protección de la marca notoriamente conocida De acuerdo a lo estipulado en la normativa mexicana, el IMPI no debió conceder el registro marcario a la empresa Cegelmec. Por otra parte, la denominación "MERCEDES BENZ", así como el diseño de la estrella de tres picos encerrada en un círculo, constituye una marca notoria al ser conocida por un sector determinado del público y de los círculos comerciales del país. - Registro de marca vs marca notoria (o renombrada) La Ley de la Propiedad Industrial determina que el derecho exclusivo sobre una marca se obtiene mediante su registro. Sin embargo, este principio tiene una excepción que es precisamente el caso de las marcas notorias. Así, la protección de las marcas notorias se extiende a toda clase de productos o servicios que pretendan utilizar un signo distintivo igual o similar a una marca notoriamente conocida en México. - Principio de especialidad Una marca notoria rompe con el principio de especialidad de las marcas, es decir, no limita su protección a determinados productos o servicios, sino por el contrario, una marca considerada notoria, no podrá ser registrada por otra persona que no sea su titular, en ninguno de los productos o servicios |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | establecidos en la clasificación, ya que la protección de una marca notoria se extiende a los productos o servicios que correspondan a cualquier clase de la clasificación oficial. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> - Se concluye que el Instituto Mexicano (IMPI), no resolvió conforme a norma, al haber concedido el registro de marca a la empresa CEGELMEC. - En ese orden, si bien el registro fue concedido para identificar un servicio en una clase diferente, el IMPI posteriormente, declaró la nulidad de la marca mixta (que contiene el isotipo de la estrella de tres picos encerrada en un círculo) por ser un signo distintivo característico de la marca notoria Mercedes Benz. (otorgando una protección mas extensa). |

Fuente: Darts-IP – Base de datos global de Propiedad Intelectual
Elaboración: Propia.

Tabla 2.3

Oficina Española de Marcas y Patentes – OEMP. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NULIDAD DE MARCA | PROCESO | Nº 131510 |
| | PARTES | Demandantes: CLINIQUE LABORATORIES vs Demandado: CLINIQUE VIE |
| | Hechos Relevantes | <ul style="list-style-type: none"> - CLINIQUE LABORATORIES sustenta ante la OEMP que el demandado se estaría aprovechando de su reputación de marca renombrada, diluyendo el carácter distintivo de la misma. Alega que, los distintivos enfrentados guardan un gran parecido denominativo y fonético pues coinciden en el elemento dominante: "CLINIQUE", lo que determina que sean incompatibles. Sostiene además que los vocablos "VIE, DEPORTE, SALUD", "en letra pequeña, casi inapreciable" presentes en la marca solicitada no le dan ningún tipo de distintividad. <div style="text-align: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> - Además, afirma que las marcas examinadas protegen campos aplicativos muy similares entre sí. Por tanto, existe riesgo de confusión en el mercado. |
| | Normas relevantes | - Artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 |
| | Análisis y criterios interpretativos | - Desde el punto de vista denominativo, las marcas presentan gran parecido pues reproducen la palabra "CLINIQUE". |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Adicionalmente a ello, se considera que cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca, mayor será el riesgo de confusión y, por lo tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> - Del caso materia de análisis concluimos que el Instituto Español (OEPM) actuó conforme a derecho, al no permitir el registro de la marca solicitante. - Sobre esto, se pretendió evitar que la distintividad de la marca demandante se pueda diluir (sea por confusión o dilución). |

Fuente: Darts-IP – Base de datos global de Propiedad Intelectual
 Elaboración: Propia.



CAPÍTULO III: LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU REGULACIÓN ANDINA

3.1 La Marca Notoriamente Conocida

Luego de haber revisado autores como Martel y Maraví, entendemos como marca notoriamente conocida, aquella cuya notoriedad se presenta en un grupo de consumidores orientados al consumo de productos y/o servicios de un sector en particular. Asimismo, la difusión y conocimiento de la marca notoriamente conocida en el sector pertinente es superior al de una marca común y ordinaria y en atención a ello, destaca por sobre otras pertenecientes a un mismo sector de bienes y servicios.

La Decisión 486 (2000) en su artículo 224 define a los signos distintivos notoriamente conocidos de la siguiente manera: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. (p. 51).

Dentro de los signos notoriamente conocidos encontramos a la marca notoriamente conocida, la misma que, a diferencia de la marca renombrada, está regulada por la normativa comunitaria andina y, por tanto, al igual que los demás signos distintivos notoriamente conocidos (nombre comercial, lema comercial, marca colectiva, marca de certificación, denominación de origen notoriamente conocidos), cuenta con una protección especial y reforzada. Esto último se manifiesta a través del otorgamiento de protección a las marcas notorias rompiendo lo dispuesto en los principios marcarios de territorialidad, especialidad y registrabilidad y uso real y efectivo de la marca notoriamente conocida.

Asimismo, la notoriedad se ve reflejada en la evocación espontánea por parte de un grupo de consumidores que, al ser preguntados por determinados productos o servicios, mencionan la marca automáticamente. Además, esta notoriedad puede ser alcanzada de distintas formas, sean medios de publicidad o promoción, entre otros.

Con relación a lo anteriormente señalado, se concluye que la marca notoriamente conocida es aquella que es amplia e intensamente conocida en un sector pertinente y que ha llegado a implantarse en la mente de un grupo de consumidores de determinados productos o servicios, contando con un profundo grado de aceptación por parte de los mismos.

Al respecto Maraví (2014) sostiene:

[...] se denominan “marcas notoriamente conocidas” a aquellas que son ampliamente conocidas en su sector económico de influencia en razón de factores como su uso intensivo o por la gran cantidad de publicidad o inversión realizada, de modo tal que superan el nivel de conocimiento que tiene una marca normal. (p. 11).

Lo expuesto por el autor evoca, que una marca notoriamente conocida solo se circunscribe a un sector determinado de consumidores. En esa línea, si por algún motivo, dicha marca alcanza mayor difusión y extensión de su conocimiento, incursionando y logrando posicionarse en nuevos mercados, es probable que, con el tiempo, se convierta en una marca renombrada. Esta última, es aquella que es conocida por todos los sectores comerciales existentes, gozando de una notoriedad preeminente respecto de otras marcas. De otro modo, en caso la marca notoriamente conocida, pierda su fuerte posicionamiento y amplio conocimiento por parte de los consumidores en un sector pertinente, podría dejar de ostentar la calidad de notoria y convertirse en una marca común u ordinaria.

3.1.1 Sobre su probanza y mutabilidad

3.1.1.1 Prueba de Notoriedad

Con respecto a la prueba de notoriedad de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial No. 12-IP-2005, sostiene lo siguiente:

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee tal calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad

nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario. (pp. 8-9).

Al respecto, el artículo 228° de la Decisión 486 (2000), establece cuales son los requisitos que la autoridad tomará en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo, lo cual incluye a las marcas notoriamente conocidas. En ese sentido, para que una marca ostente dicha calidad deberá ser necesariamente declarada por la autoridad competente, siempre que el titular pueda acreditarlo con medios probatorios fehacientes, que generen convicción en la autoridad.

Al respecto, Martel (2004) emite la siguiente opinión:

La doctrina marcaria reconoce por marca notoria aquella que, por la conjunción en ella de determinados factores tales como su uso intensivo, la extensión de su conocimiento, su antigüedad, el nivel de promoción o publicidad a sus productos o servicios así como el prestigio del cual goza entre el público consumidor, entre otros, alcanza un <status> especial, mereciendo una protección que va más allá de principios tales como el de inscripción registral, el de territorialidad y, particularmente, el de Especialidad de Productos y Servicios. (p. 264).

Como puede advertirse, para el autor, el cumplimiento de estos criterios de manera conjunta despliega una protección especial a favor de la marca notoria que trasciende los principios del derecho marcario. Sin embargo, es importante señalar que muchos de los criterios de forma aislada son meramente referenciales, es decir no necesariamente el hecho de que se configuren, trae consigo la amplia difusión y conocimiento de la marca en el sector respectivo, lo cual es determinante para declarar su notoriedad.

Sobre lo señalado por el autor, procedemos a disgregar el texto para hacer referencia a algunos factores de manera individual. Con relación al hecho de que un signo esté presente por muchos años en un mercado (antigüedad) no es un factor determinante para lograr la implantación del mismo en la mente de los consumidores de un sector pertinente y que al referirnos a un producto, dicho grupo de consumidores vaya a evocar la marca de forma natural o espontánea, más bien por el contrario, puede que el resultado final no sea el de mencionarla o evocarla, a causa de la poca fuerza distintiva que posee. Por otro lado, puede existir el caso de una marca que haya sido fuertemente publicitada

y presentada (nivel de promoción o publicidad) a través de ferias, eventos, entre otros sin lograr un amplio conocimiento en un mercado.

Sobre este último ejemplo, es importante señalar que, si bien la publicidad contribuye y es un factor importante para la difusión de la marca, el criterio *per se*, no es determinante para probar el conocimiento real de la marca y así declararse notoriamente conocida. Asimismo, el mantenerla activa en el mercado (uso intensivo), realizar campañas creativas, promociones, medios publicitarios, invertir en su imagen entre otras, impulsa su difusión, pero por sí misma, no determina necesariamente su notoriedad.

Por lo señalado, es necesario el análisis exhaustivo que pueda realizar la autoridad para cada caso concreto, tomando en consideración no sólo el cumplimiento de los criterios establecidos en la norma, los que se evidencian a través de los medios probatorios presentados, sino cualquier otro sustento relevante que valide la necesidad de obtener la protección diferenciada por parte del solicitante. Por consiguiente, la evaluación de todos los elementos presentados en su conjunto, sumado a un apropiado análisis crítico de la autoridad, es lo que deberá motivar a la misma, a declarar la notoriedad de la marca.

Es dentro de este contexto, importante señalar que, el ordenamiento comunitario andino no ha establecido un porcentaje del público consumidor del sector pertinente, sobre el cual se pueda calcular y seguidamente determinar si una marca es notoriamente conocida.

3.1.1.2 Naturaleza mutable

Como ya señalamos, la condición de notoriamente conocida puede variar en el tiempo debido a múltiples factores, lo que no la hace inmutable en sentido irrestricto. Por tanto, para lograr su permanencia como tal en el tiempo, el titular debe procurar que su marca conserve su fuerza distintiva y buena reputación frente al público consumidor de un sector pertinente. De no ser así, la marca podría mutar a una marca común que carezca de aquella protección especial que le otorga la norma comunitaria andina a las marcas notorias o, caso contrario, el esfuerzo del titular en explotar su marca, usarla constantemente, promocionarla y procurar su extensión geográfica, invertir dinero en ella, difundirla en medios publicitarios, presentarla en ferias, eventos entre otros, podría impulsar su

difusión y conocimiento y así lograr trascender fronteras, que la conviertan en una marca renombrada.

En torno a esto, Meloni & Cieza (2015) expresan:

Así, tarda mucho más una marca en ganar posición en el mercado que en perderla, pues como es sabido, las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. En tal sentido, existe un gran interés por parte del titular de la marca en mantener uniforme o mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta. (p. 109).

Bajo ese escenario, el titular que, con esfuerzo, ha logrado que su marca adquiriera un nivel de notoriedad preeminente, capacidad de atracción y alto prestigio ganado en prácticamente todos los mercados, es lo que finalmente la convierte en una marca renombrada.

En ese orden de ideas, para calificar a una marca como notoriamente conocida o renombrada, todo dependerá del nivel de difusión y conocimiento que la misma logre en el público consumidor de productos y/o servicios de un sector pertinente o de múltiples sectores, dependiendo del caso.

Al respecto, Martel (2004) asevera que “las marcas notorias, es decir aquellas cuya distintividad se circunscribe únicamente a su sector pertinente de consumidores y a las marcas denominadas renombradas que, como hemos indicado, tienen la particularidad de trascender sus mercados respectivos.” (p. 265).

Sobre la base de lo establecido en nuestra legislación nacional (Decreto Legislativo No. 1075) alineada con la normativa comunitaria andina (Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones) a la que nos adherimos por ser País Miembro, se establece solo un marco de protección reforzado para las marcas notorias. Las denominadas marcas renombradas gozan de una protección especial y reforzada solo a nivel de doctrina por no estar incorporada expresamente en la norma sustantiva que nos vincula.

A mayor abundamiento, es importante precisar que, si bien la normativa comunitaria no regula a las marcas renombradas sino únicamente a las marcas notoriamente conocidas como parte de todo un capítulo desarrollado en la Decisión 486, denominado <De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos>, dichos alcances de

protección se extienden a ambas marcas como si se tratara exactamente de lo mismo, por no existir una clara diferenciación entre las mismas.

3.1.1.3 Notoriedad como excepción al Principio de Especialidad

Como sabemos, el principio de especialidad establece que los derechos que confiere el registro se circunscriben únicamente al sector de productos y servicios que distingue la marca y al sector de aquellos productos o servicios relacionados, y es uno de los principios rectores del Derecho marcario junto con el principio de inscripción registral y territorialidad. Sin embargo, para efectos del presente análisis, sólo se abordará lo relativo al cumplimiento del principio de especialidad y la posibilidad de exceptuar el mencionado principio, siempre que se verifique alguno de los supuestos previstos.

En ese orden, es necesario preguntarnos si como consecuencia de la protección reforzada otorgada a las marcas notoriamente conocidas resulta indispensable la ruptura absoluta del principio de especialidad o si por el contrario esta ruptura debería ser relativa.

Para efectos del presente análisis, procederemos a revisar cuál ha sido la intención del legislador andino en cuanto a los alcances de protección de la marca notoria y si esto trae consigo la ruptura absoluta o relativa del principio de especialidad.

En ese sentido, en lo que respecta a la marca notoriamente conocida debemos determinar: (i) si para el legislador andino, existen grados de protección en lo concerniente a las marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, pese a que esta distinción solo existe a nivel doctrinario mas no en nuestra norma positiva (ii) si la ruptura del principio de especialidad debe ser absoluta en ambos supuestos o si por el contrario, atendiendo a los niveles de notoriedad, debería en principio incorporarse la distinción de ambas figuras y existir una ruptura absoluta para las marcas renombradas y una ruptura relativa para las marcas notoriamente conocidas.

3.2 La Marca Renombrada

Mucho se ha escrito en doctrina acerca de la marca renombrada, en algunos casos se hace referencia a ella como “marcas famosas” “marcas de renombre” pero sin lugar a dudas, la mayor parte de la doctrina la define como marca renombrada.

Schiantarelli (2011) nos dice sobre el particular:

[...] las marcas renombradas son capaces de adherir al producto o servicio una determinada imagen que trasciende el mero efecto indicativo del origen empresarial. Valores cualitativos del producto o servicio, tales como la calidad, el prestigio, la fuerza publicitaria son uno de los objetos primordiales de protección de las marcas renombradas, así como también valores irracionales y psicológicos [...]. En buena cuenta, el renombre representado por la marca renombrada se convierte en un bien económico susceptible de explotación autónoma más allá de la conexión inicial de la marca con determinados productos y servicios. (p. 81).

En efecto, la marca renombrada a nivel doctrinario y conceptual puede ser definida como aquella marca que cuenta con un altísimo nivel distintivo, de notoriedad, prestigio, implantación en la mente de diversos grupos de consumidores, y además es portadora de un elevado *goodwill*, reputación o renombre. La marca renombrada, además, es una figura que, a pesar de ser dinámica, puede ser difícil de difuminarse rápidamente por otros actores, como consecuencia de su gran posicionamiento en los mercados.

En ese orden de ideas, esta marca es conocida por todo o casi todo el público en general, independientemente de los sectores de interés de dicho público, es decir, trasciende a sus sectores pertinentes, y es perfectamente identificada por un sinnúmero de consumidores reales y potenciales, sin importar sus preferencias de consumo.

Con ello se reitera que, la marca renombrada no solo logra ser notoriamente conocida por grupos de consumidores asociados al sector pertinente de los productos y/o servicios que distingue la marca renombrada, sino que también logra posicionarse en la mente de consumidores que no tienen afinidad con dichos productos y/o servicios en particular, y, sin embargo, continúa poseyendo una notoriedad preeminente en los mercados.

En línea con lo expuesto, Gómez & Rodríguez (2019) sostienen:

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. (p. 225).

La marca renombrada no cuenta con regulación en el ordenamiento jurídico andino, sin embargo, de acuerdo a las interpretaciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta cuenta con una protección reforzada tanto o más, dependiendo del criterio interpretativo de los magistrados, que las marcas notoriamente conocidas. No obstante, estas últimas, si cuentan con una protección expresa a nivel normativo.

Asimismo, vasta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que, debido al alto renombre y/o reputación de la marca renombrada, esta no es necesaria de ser probada, (a diferencia de lo que sucede con la marca notoria cuya carga de la prueba la tiene quien alega que la misma tiene esa calidad) ello debido a que, es un “hecho notorio” inclusive para la misma autoridad, que determinada marca ostente la calidad de renombrada. Ahora bien, la jurisprudencia manifiesta, además, que, en caso para la autoridad, el renombre de la marca no sea un hecho notorio, puede exigir pruebas contundentes al titular que le alude la calidad de renombrada, para ser sometidas a su evaluación.

Barrera (2005) realiza los siguientes comentarios:

Ello por supuesto, podría entenderse que se aplica para las marcas renombradas, permitiéndose hasta en casos muy específicos que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado, no siendo necesario presentar pruebas para acreditar la notoriedad de la misma. Son, en nuestro criterio, esas marcas de alto renombre, cuya notoriedad fluye del propio mercado o que por tener un grado de conocimiento tan extendido permite a la autoridad que aplique su propio conocimiento, que deban ser las que gocen de la protección extensiva de la doctrina de dilución. (p. 158).

3.3 Fórmula del legislador andino. ¿Marca Renombrada o Marca Notoriamente Conocida?

Para iniciar el presente análisis, es importante reproducir lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 (2000):

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (pp. 33-34).

Del artículo mencionado se desprende que, las marcas notoriamente conocidas cuentan con una protección reforzada, la misma que se ve reflejada en la imposibilidad de que un tercero pueda registrar un signo distintivo que constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, (para los efectos del presente análisis únicamente nos referiremos a las marcas notoriamente conocidas) cualesquiera que sean los productos o servicios, siempre que se configure alguno de los riesgos de mercado (confusión o asociación), aprovechamiento injusto del prestigio y dilución.

Como se ha desarrollado anteriormente, la marca notoriamente conocida es aquella que es conocida únicamente por el grupo de consumidores propio de un sector pertinente, por tanto, sólo para este grupo tiene un altísimo reconocimiento, valor y prestigio. En ese sentido, ello refleja en principio, que la misma no ha sido difundida y conocida en mercados o sectores diferentes, o al menos no con la misma fuerza, grado de difusión y notoriedad, salvo casos muy particulares en el que la marca podría extenderse y ser conocida por más de un sector pertinente, sin necesidad de alcanzar un conocimiento público o general.

Desde el momento que la norma establece que la protección de la marca notoria se aplica con independencia de los productos y servicios que distinga el signo distintivo de un tercero que pretende ser registrado como marca, nos viene la idea de que, ésta protección especial excede el principio de especialidad e impide el registro de un signo idéntico o semejante al que comprende la marca notoriamente conocida, aunque sea para distinguir productos o servicios completamente alejados competitivamente a los que distingue la marca notoria, por el solo hecho de ésta última contar con dicha calidad.

Al respecto, es conveniente citar a Román (2010):

Es así que conforme se ha previsto en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, las marcas notorias, deben ser protegidas, independientemente de los productos o servicios que ésta distinga, esto es, aún en contra el Principio de Especialidad. Dicho en otras palabras, el signo notoriamente conocido merece protección contra el riesgo de confusión tanto en los casos en los que el uso del signo se dirija a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoria, como en los que se dirija a productos o servicios distintos, y aún ante la inexistencia de conexión competitiva alguna. (p. 50).

Con relación a lo primero que sostiene el autor, pareciera que existe una protección absoluta de las marcas notorias, cuando en realidad se debe precisar que esta protección podría trascender al principio de especialidad, siempre y cuando se configure alguno de los supuestos establecidos en la norma. Por su parte, con relación al hecho de que el signo notoriamente conocido (para estos efectos, la marca) merece protección contra el riesgo de confusión aun cuando el signo se dirija a productos o servicios distintos que no tengan conexión competitiva, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Podemos hablar de un riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios que no sean idénticos, semejantes y/o no cuenten con conexión competitiva alguna? O ¿es que solo podemos referirnos a la existencia de un riesgo de confusión cuando tratamos signos idénticos o semejantes que distingan productos idénticos, semejantes y/o con conexión competitiva?

Por su naturaleza, el riesgo de confusión, debería aplicar a signos idénticos o semejantes que distingan productos o servicios idénticos, semejantes y/o que tengan vinculación competitiva. Por tanto, ante un riesgo de confusión, se permanecería dentro de los alcances del principio de especialidad, no lo trasciende. En tal virtud, de no poder referirnos a confusión entre signos que distinguen productos o servicios desvinculados competitivamente ¿Cómo sería posible superar el principio de especialidad?

Adicionalmente, el autor sostiene que la protección frente al riesgo de dilución trata de evitar la ruptura de la asociación marca-producto o marca-servicio por terceros, de un signo idéntico o semejante que distinga productos o servicios de naturaleza diferente. Ahora bien, para la mayor parte de la doctrina el riesgo de dilución es aplicable únicamente a marcas renombradas, pero por el hecho de no existir diferencias en la legislación entre una marca y otra, el autor está completamente de acuerdo con que la figura del riesgo de dilución pueda aplicar a todas las marcas notorias.

Al respecto, el autor también sostuvo encontrarse de acuerdo con el criterio adoptado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Resolución No. 2951-2009 (precedente de observancia obligatoria), el mismo que, sobre este extremo, expresó:

En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas. (p. 48).

Como puede notarse, el criterio del autor nos expresa que para efectos prácticos y en cuanto al alcance de protección que otorga la normativa comunitaria andina a la marca notoriamente conocida, la protección especial y reforzada debe extenderse a las marcas renombradas, las mismas que si bien no cuentan con una regulación expresa, tienen un alto grado de distintividad, que amerita una protección igual de amplia. Por tanto, de lo interpretado por el referido autor, se concluye, que la autoridad competente de cada país debe brindar el mismo tratamiento a ambas marcas en cuanto a su alcance de protección, sin hacer diferencia en cuanto al grado de notoriedad, como si la marca notoriamente conocida y la marca renombrada se trataran de una misma figura y debieran tener exactamente el mismo valor y tratamiento normativo.

En cuanto a la fórmula del legislador andino, podemos encontrar dos claras interpretaciones. Por un lado, y siguiendo la posición que sienta el autor bajo comentario, podemos interpretar que el legislador andino no realizó distinción alguna entre marca notoriamente conocida y marca renombrada porque ambas de forma general se clasifican como “marcas notoriamente conocidas” y deben contar por consiguiente con el mismo nivel de protección, sin tomar en cuenta los distintos niveles de notoriedad, con independencia de los productos o servicios que distinguen las marcas notoriamente conocidas, superando el principio de especialidad. En efecto, el legislador, equiparó ambos tipos de marca y las fusionó, otorgándoles los mismos alcances de protección, unificándose ambas figuras en una sola: la de las marcas notoriamente conocidas.

En atención a lo expuesto, es importante señalar que las autoridades competentes en resolver controversias relativas a marcas notorias, (en Perú, como bien hemos señalado

es el INDECOPI) cuando logran declarar a una marca como notoriamente conocida, le brindan una protección muy amplia que conlleva a rechazar y/o denegar de manera automática la solicitud de registro de un signo distintivo idéntico o semejante, sin importar si el mismo distingue productos o servicios totalmente alejados competitivamente. Sumado a ello, se procura encasillar la situación controvertida en uno de los supuestos contemplados por la norma, sea el riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la reputación o la dilución, para justificar el rechazo de la solicitud de registro del signo distintivo y quiebre absoluto del principio de especialidad.

Si bien es correcto aplicar la norma de acuerdo a los alcances que la misma establece, es un error que el legislador: (i) no haya realizado una clara distinción entre la marca renombrada y la marca notoria y (ii) no haya recogido ambas figuras de manera independiente. Ello debido a que cada una tiene distinta naturaleza, nivel de notoriedad y preeminencia en el/los mercados(s), debiendo por consecuencia, contar con un tratamiento distinto.

Además, al estar de facto fusionadas, las autoridades interpretan y aplican el marco de protección que reconoce la norma, sin importar si la marca es notoria o renombrada, como si se tratara de una sola figura jurídica.

Otra reflexión realizada por algunos autores es que, si bien a nivel legislativo no se menciona a la marca renombrada, se deja abierta la posibilidad de una regulación tácita de ambas marcas por parte del legislador andino, principalmente por la existencia de la figura de la “dilución”, la misma que, en principio, únicamente aplica para las marcas renombradas.

En ese sentido, en cuanto a la marca notoriamente conocida, el legislador deberá protegerla del riesgo de confusión o asociación y aprovechamiento injusto del prestigio frente a signos idénticos o semejantes, debiendo evaluar, analizar y verificar caso por caso, si alguno de éstos supuestos hace necesario exceder el principio de especialidad, considerando que el riesgo de confusión no la trasciende, debido a que la misma aplica únicamente para signos que distinguen productos o servicios idénticos, semejantes y/o que cuenten con alguna vinculación competitiva. Además, se deberá evaluar si, de encajar en alguno de los otros supuestos establecidos por la norma, podría ser aplicable la ruptura del principio de especialidad. Por su parte, la marca renombrada deberá ser protegida frente a los riesgos de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio o

dilución, trascendiendo el principio de especialidad de modo irrestricto. En consecuencia, en caso de marcas notoriamente conocidas los alcances de protección no son absolutos, sino más bien relativos, evaluando si corresponde quebrarse el principio de especialidad, caso por caso. Caso contrario, en marcas renombradas la protección es absoluta y conlleva a romper el principio de especialidad de forma irrestricta.

Siguiendo con la reflexión de que, el legislador también está regulando tácitamente la marca renombrada, la dilución no aplicaría para las notorias.

Por lo anteriormente expuesto, ésta última y segunda reflexión realizada por parte de la doctrina, nos conmina a evaluar, si efectivamente el legislador andino reconoció la existencia de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas renombradas, las que tienen una naturaleza y grado de protección diferente. En ese sentido, la marca renombrada, como consecuencia de su alto grado de notoriedad, deberá gozar de un alcance de protección mayor y más amplio en comparación al de las marcas notoriamente conocidas.

Como expondremos en otro capítulo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es un órgano jurisdiccional que tiene como parte de sus funciones, realizar una correcta y estable interpretación de la norma andina para lograr uniformidad en los fallos que emiten las autoridades competentes de cada País Miembro, en materia de Propiedad Industrial, específicamente y para efectos del presente análisis, lo relativo al alcance de protección de marcas notoriamente conocidas, como parte de los signos distintivos notoriamente conocidos. Al respecto, es importante resaltar que, al momento de interpretar la norma andina, podrían existir divergencias en las diferentes interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal bajo comentario sobre cuestiones similares (por un lado, existe la posición de que la protección de la marca notoriamente conocida debe ser amplia, quebrando el principio de especialidad en sentido absoluto y en otros consideran la protección debe no ser tan amplia, quebrando el principio de especialidad en sentido relativo).

En el presente trabajo investigación, analizaremos interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, referidas a controversias marcarias en las que sea necesario determinar el alcance de protección de la marca que reclama protección frente al posible registro de un signo distintivo idéntico o semejante que distinga productos o servicios independientemente de la naturaleza de los mismos.

Por tanto, ello nos permitirá demostrar que existen interpretaciones diferentes de la misma norma andina, las mismas que se reflejan de la siguiente manera: (i) se otorga un nivel de protección equivalente a la marca notoriamente conocida y a la marca renombrada o (ii) la protección se fija en cuanto a grados de notoriedad. Bajo el supuesto contenido en el punto (ii) indicado, la marca notoriamente conocida cuenta con un alcance de protección menor al de la marca renombrada, puesto que ésta última cuenta con una notoriedad preeminente.

3.4 Sobre Riesgos de Confusión y Asociación, Aprovechamiento Injusto de la Reputación Ajena y Dilución

Luego de revisar a autores como Bazán y Schiantarelli, se concluye sobre riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto de la reputación ajena y dilución, lo definido a continuación:

Riesgo de Confusión: La doctrina reconoce dos tipos de riesgos de confusión, por un lado, la confusión directa y por otro la confusión indirecta. La confusión directa se presenta cuando un consumidor cree que está adquiriendo un producto cuando en realidad está adquiriendo otro idéntico o muy similar. Por su parte la confusión indirecta se presenta cuando un consumidor puede distinguir claramente dos productos, pero cree que ambos tienen el mismo origen empresarial o que pertenecen a una misma línea de productos de un fabricante diferente al que realmente es.

El riesgo de confusión genera daños económicos en los titulares de las marcas notoriamente conocidas, ya que, bajo este supuesto, podrían decrecer las ventas, perder clientela y menguar su imagen positiva.

Asimismo, el supuesto bajo comentario únicamente puede aplicarse a signos distintivos idénticos o semejantes, que comprendan productos o servicios idénticos o semejantes y/o que cuenten con conexión competitiva.

Al respecto, Bazán (2001) señala:

En relación a la primera de ellas, la directa, esta se da cuando un consumidor adquiere un producto o contrata la prestación de un servicio en la creencia errónea

de que se trata del producto o servicio del competidor [...]. Por el contrario, la confusión indirecta se originará cuando aun diferenciando claramente los productos y servicios, se considera que ambos tienen el mismo origen empresarial. (p. 201).

Asimismo, el autor afirma que es indistinto el tipo de confundibilidad que se configure, debido a que, en cualquier caso, se ve impedida la coexistencia de los signos en un mercado, protegiéndose al titular de la marca que se ve afectado por la confundibilidad.

Es menester precisar que, la confusión se podría generar en caso coexistan dos signos idénticos o semejantes, siempre que distingan productos o servicios de la misma naturaleza o conexos. Por consiguiente, existe riesgo de confusión cuando un tercero pretende registrar un signo idéntico o semejante al de una marca notoriamente conocida para distinguir los mismos productos o servicios o aquellos que tengan conexión competitiva con los que distingue la marca notoriamente conocida. Sin embargo, de ser un signo idéntico o semejante al de la marca notoriamente conocida, pero para identificar productos o servicios diferentes o no exista ninguna conexión competitiva con aquellos que identifica la marca notoriamente conocida, no se podría hablar de riesgo de confusión, sin perjuicio de poder invocar otros riesgos de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 inciso h).

En ese sentido, en el supuesto bajo análisis, se puede advertir que las marcas notoriamente conocidas no exceden el principio de especialidad, sino por el contrario, la protección se mantiene dentro de sus límites.

Eso nos lleva a preguntarnos ¿en que se diferenciaría entonces esta protección de la que recibe una marca común? Pues bien, la principal diferencia radica en que la marca notoriamente conocida excede el principio de inscripción registral, considerando inclusive que, en sistemas constitutivos como el andino, la inscripción registral permite el uso exclusivo de la marca y además es clave para proteger a los titulares de un daño económico y a los consumidores de poder ser inducidos a error.

No obstante, Schiantarelli (2011) emite el siguiente comentario:

[...] cuando lo que se protege es una marca común, la valoración del riesgo de confusión se encuentra limitada por la identidad o similitud entre los productos o servicios, mientras que en las marcas notoriamente conocidas podrá fallarse

incluso a favor del riesgo de confusión cuando pese a tratarse de productos típicamente no idénticos ni similares, merced a la implantación de la marca notoriamente conocida, pueda ser de temer aun un riesgo de confusión por tratarse de mercados cercanos, o bien atendiendo a las posibilidades de expansión tecnológica o tendencia a la diversificación demostradas por el titular de la marca notoriamente conocida. (p. 84).

Al respecto, es importante preguntarnos ¿El titular de una marca notoriamente conocida podría oponerse y exigir protección frente a la inscripción de un signo distintivo idéntico o semejante que distinga productos o servicios que no guarden ninguna conexión o vinculación competitiva a los que distingue la marca notoriamente conocida, alegando riesgo de confusión, en caso se verificase una tendencia a la diversificación en otros mercados por parte de la marca notoriamente conocida?

Riesgo de Asociación: Este supuesto se da cuando un consumidor diferencia claramente dos productos o servicios y reconoce que tienen un origen empresarial distinto, pero por alguna razón, cree que cuentan con alguna vinculación económica.

Al respecto, Fernandez-Novoa (2004) sostiene:

En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión. (p. 292).

En línea con lo señalado por el autor, riesgo de asociación es entendido para muchos doctrinarios, como un derivado del riesgo de confusión o equipara la asociación a la confusión indirecta, como si se tratara exactamente de lo mismo. En sentido contrario a lo mencionado, otro sector de la doctrina considera a la asociación como un supuesto más amplio y distinto al de la confusión, a través del que, un consumidor logra diferenciar claramente los productos o servicios y su origen empresarial, pero por alguna razón, erróneamente piensa que ambos están vinculados económicamente.

Asimismo, y para reforzar lo indicado por el autor, es importante presentar el criterio de interpretación que otorga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008), a la figura de la asociación, en dos interpretaciones prejudiciales, las que como procedemos a exponer, se tornan completamente disímiles:

- (i) Interpretación Prejudicial N° 70-IP-2008:
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (pp. 36-37)
- (ii) Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2011:
En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “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. (p. 42).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos concluir que no hay uniformidad en la interpretación que le otorga el Tribunal a una misma figura jurídica (la “asociación”).

Riesgo de aprovechamiento Injusto de la Reputación Ajena: Este supuesto también llamado riesgo de uso parasitario, se presenta cuando un tercero pretende aplicar una marca notoriamente conocida a sus propios productos o servicios para lograr transferir la imagen positiva con la que cuenta dicha marca notoria, aprovecharse de su reputación y así obtener beneficios sin incurrir en mayores costos. Para aquellos que pretenden valerse de conductas parasitarias, les resulta mucho más fácil vincular sus productos a un signo distintivo idéntico o semejante al de una marca notoria sin desplegar mayores esfuerzos que le permitan de un modo sencillo, lograr un fuerte posicionamiento en el mercado.

Para Schiantarelli (2011):

La configuración legal del aprovechamiento injusto del prestigio se apoya en la represión de conductas parasitarias cuya finalidad reside en atribuir o trasladar a los propios productos o servicios el crédito que poseen los de otro en el mercado para luego afianzarlo en la próxima clientela. En otras palabras, se trata de la protección de la aptitud traslativa de la reputación y ornamental que es capaz de condensar las marcas renombradas que, como hemos tenido ocasión de señalar, es una especie cualificada del género “marcas notoriamente conocidas. (p. 88).

En tal virtud, dichas conductas parasitarias buscan aprovecharse del prestigio que tiene la marca notoriamente conocida en el mercado y en la mente del público consumidor. Además, a través de este tipo de conductas, se pretende evitar incurrir en costes para lograr consolidar una imagen positiva.

Cabe precisar que, la figura del aprovechamiento injusto de la reputación ajena, en caso de marcas notoriamente conocidas, lo configuran signos distintivos idénticos o semejantes que distinguen productos o servicios idénticos, semejantes o vinculados competitivamente a los de una marca notoriamente conocida, debido a que como bien hemos señalado en el presente trabajo de investigación, la marca notoriamente conocida tiene la calidad de tal en un sector pertinente, siendo conocido por un grupo de consumidores propio de este sector.

Por tanto, vale la pena preguntarnos, si el signo idéntico o semejante no distingue productos o servicios idénticos o semejantes o que no cuentan con conexión competitiva (es decir, propios de un sector diferente al que se le atribuye a la marca notoriamente conocida) ¿ante que aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria entonces nos encontraríamos?

Riesgo de dilución: La Dilución es una figura que consiste en la pérdida o deterioro del carácter distintivo o debilitamiento del poder de atracción de una marca por el uso de un signo distintivo idéntico o semejante por parte de un tercero para distinguir productos o servicios de naturaleza distinta a los que identifica la marca con notoriedad preeminente. Cuando la marca se diluye pierde la fuerza distintiva y poder de atracción que ostenta en el mercado entre los consumidores.

Martel (2004) precisa que en la Resolución N°001-2002/TPI-INDECOPI se indica lo siguiente:

[...] la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. (p. 272).

La Decisión 486 otorga protección a la marca notoriamente conocida frente a la configuración de los siguientes supuestos: confusión, asociación, aprovechamiento injusto de la reputación y dilución.

Sobre ello, es importante hacer la siguiente reflexión ¿la dilución puede realmente afectar a las marcas notorias? ¿debemos proteger rigurosamente a las marcas notorias de un riesgo de dilución?

Al respecto, la posición mayoritaria en doctrina sostiene que, la dilución es un supuesto que afecta únicamente a las marcas renombradas y no a las notorias. Sostiene, además, que la dilución consiste en la ruptura de la relación marca-producto o marca-servicio e inclusive comprende una alteración en el reconocimiento o identificación del verdadero origen empresarial. Por tanto, de coexistir marcas iguales, no será posible para el público consumidor distinguir cual es el origen de estos productos o servicios.

Volviendo a la interrogante acerca de si pudiera ser viable un riesgo de este tipo en las marcas notorias, resaltamos que la posibilidad se difumina. Por un lado, si nos referimos a un signo que distingue productos o servicios idénticos, semejantes o con conexión competitiva al de la marca notoria, la tendencia ante este supuesto es que se configure un riesgo de confusión (sea directa o indirecta), más no de dilución. De otro lado, si nos referimos a signos distintivos que identifican productos o servicios que tienen una lejana conexión competitiva a los que distingue la marca notoriamente conocida, tampoco cabría la dilución. Ambos supuestos tienen una misma explicación, la misma que se detalla a continuación.

Recordemos que la naturaleza de marca notoriamente conocida es contar con un reconocimiento y fuerza distintiva en un sector pertinente, su notoriedad, en principio, no se expande a otros mercados. Por tanto, de existir un signo distintivo idéntico o semejante en otros sectores cuyos productos o servicios son totalmente diferentes y están alejados competitivamente, no compartirán el mismo círculo de consumidores ya que cada grupo tendrá en mente los signos de los productos o servicios propios del sector del que son

público objetivo. En tal virtud, ello nos lleva a la siguiente reflexión: ¿De qué ruptura de la asociación marca-producto o marca-servicio, estaríamos hablando al no existir homogeneidad entre los grupos de consumidores al que están dirigidos los dos signos en controversia? Si la marca notoria no es conocida en un sector distinto y el consumidor no va a entablar asociación alguna con la marca notoriamente conocida, ¿qué habría que proteger?

La marca renombrada, por el contrario, es aquella que tiene una enorme valoración y alto grado de implantación en la mente del público consumidor. Este tipo de marcas, muchas veces llegan a publicitar y vender los productos o servicios que distinguen, por sí mismas. El prestigio ya lo tienen ganado, ha trascendido fronteras y su fuerte poder de atracción, captura la atención de empresarios que desearían contar con un signo distintivo similar para lograr beneficios en el o los mercados de su interés, sin desplegar mayores esfuerzos e inversión.

Además de ello, a diferencia de la marca notoriamente conocida, la marca de renombre tiene una notoriedad preeminente en todos los mercados, siendo claramente posible se active el riesgo de dilución. Si una marca de esta naturaleza es conocida por casi todos o todos los consumidores, al existir un signo que quiera ingresar al mercado distinguiendo productos o servicios de cualquier naturaleza, claramente los consumidores a los que se dirigirá este signo, conocen a la marca renombrada, generándole una clara afectación. Ello debido a que, ellos romperán esta única asociación marca-producto o marca-servicio implantada en sus mentes, de existir otro signo idéntico o semejante, que la haría perder aquella posición única y totalmente merecida que ostenta la marca renombrada en los diversos mercados.

Otro tema a comentar, es que para que exista riesgo de dilución, debe configurarse una relación exclusiva y única entre un producto o servicio específico y determinado signo distintivo. Por consiguiente, si existiese un signo distintivo que identificase varios productos o servicios, así nos refiriéramos a una familia de marcas, no podríamos hablar de dilución.

Ahora bien, habiendo dilucidado que el riesgo de dilución solo debería aplicar a las marcas renombradas, cabe preguntarnos ¿este riesgo aplica para signos distintivos idénticos o semejantes que distinguen productos o servicios que tienen conexión competitiva entre ellos o debe existir un alejamiento del vínculo competitivo?

Al respecto, Barrera (2005) sostiene lo siguiente:

[...] la decisión no limita la aplicación de la teoría de dilución para casos donde no exista conexión competitiva, sino que también deja una ventana abierta para que se pueda aplicar en casos en donde exista conexión competitiva. Si bien, tal como lo hemos señalado, la figura de dilución ha sido creada para casos en donde no existe conexión competitiva, creemos que ha sido conveniente dejar la posibilidad abierta. Creemos que la aplicación de la teoría de dilución para productos o servicios competitivos o similares, debe ser en casos excepcionalísimos y no como regla general. (p. 160).

Otro tema a considerar, es que un sector de la doctrina considera que la marca, para contar con protección frente a la dilución, debe ser de fantasía. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta apreciación en tanto lo importante es la fuerza distintiva del signo distintivo no el hecho de que la denominación posea o no significado alguno. Por consiguiente, el riesgo de dilución no debe aplicarse únicamente a marcas de fantasía, sino también a marcas que tengan una fuerte distintividad, sean arbitrarias o evocativas.

Luego de un análisis exhaustivo de la figura legal en cuestión, se concluye que los alcances y protección frente al riesgo de dilución únicamente deben aplicar a las marcas renombradas. Siendo ello así, la marca notoria deberá contar con protección frente a los riesgos de confusión, asociación y aprovechamiento injusto de la reputación mientras que las marcas renombradas, deberán contar con protección frente a estos supuestos, incluyendo además el riesgo de dilución.

Sin embargo, volviendo a lo reiterado a lo largo del presente trabajo, la normativa comunitaria andina, no distingue entre marcas notorias y marcas renombradas, motivo por el cual, las autoridades (en el caso de Perú: INDECOPI) han optado por interpretar la norma (en lo concerniente al riesgo de dilución) de dos formas totalmente distintas: (i) considerar que la Decisión 486 establece (tácitamente) una protección en función al grado de notoriedad, motivo por el cual una marca renombrada (al tener una notoriedad mayor) cuenta con un alcance de protección mayor que la marca notoria. En ese sentido, el alcance de protección frente al riesgo de dilución, de acuerdo a esta posición, aplica solo a las marcas renombradas. y (ii) considerar que el alcance de protección se extiende de igual forma para ambos tipos de marcas, debido a que más allá de las interpretaciones doctrinarias, la norma no distingue entre la marca notoria y la marca renombrada. Por

tanto, ambos tipos están condensados en una sola figura legal: las marcas notoriamente conocidas. En consecuencia, el alcance de protección frente al riesgo de dilución de acuerdo a esta posición, aplica para las marcas notoriamente conocidas que fusiona a ambas figuras (marca notoria y marca renombrada).

De acuerdo a lo antes mencionado, para Román (2010), el riesgo de dilución: “se debe aplicar a todas las marcas notorias, en tanto la distinción entre marcas notorias y renombradas que hace la doctrina, no se encuentra recogida en nuestra normatividad andina.” (p. 54).

En efecto, la posición del autor es una posición válida, debido a que no podemos obviar lo establecido por la norma, sin embargo, existen otras posiciones que otorgan un mayor alcance de protección a la marca renombrada, diferenciándola de las notoriamente conocidas.

Con relación a lo desarrollado en el presente numeral 3.4, independientemente del real sentido que deban tener estas figuras jurídicas, no podemos obviar la literalidad de lo establecido en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, por más deficiente que sea. Sin duda alguna y luego de analizados los cuatro supuestos contenidos en dicho articulado, somos de opinión que existe un error de técnica legislativa que ha conllevado a las autoridades a emitir, resoluciones en sentido contrario, frente a controversias semejantes.

3.5 Alcances de protección de la Marca Notoria y prueba en la Regulación Andina: La Decisión 486

Como se ha mencionado a lo largo del numeral 3.4 precedente, la marca notoriamente conocida tiene una protección especial a diferencia de las marcas comunes u ordinarias. Además, trascienden los principios marcarios expuestos en el presente capítulo III. Sin embargo, la interpretación que le ha otorgado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la Decisión 486, varía dependiendo del momento en que se interpretó. El evidente error de técnica legislativa utilizado, ha generado que las interpretaciones realizadas sobre la misma norma, puedan resultar contradictorias.

El INDECOPI en Perú también ha contado con resoluciones divergentes sobre similares controversias. No obstante, en la práctica, el criterio más común que se viene

utilizando, es el de otorgar una protección absoluta a la marca notoriamente conocida, ya que, si se lograra probar la calidad de notoria en una marca (de acuerdo a los criterios fijados en el artículo 228° de la Decisión 486), se deniega el posible registro de cualquier signo similar o semejante, sin considerar la naturaleza de los productos o servicios que pretenda distinguir, tengan cercanía o lejanía competitiva.

Lo paradójico de todo esto, es que, autoridades como INDECOPI reconocen la naturaleza de la marca renombrada y su nivel de notoriedad, en el análisis realizado por sus autoridades competentes a través de sus resoluciones. Sin embargo, al no tener una expresa regulación en la normativa andina, no se la recoge como una figura individual y diferente. En ese orden, es claro que las autoridades en general, procuran cumplir con lo dispuesto por el legislador andino a cabalidad y en sentido estricto.

3.6 ¿Riesgo de Dilución o Ruptura del Principio de Especialidad?

Como se ha desarrollado en el presente acápite, la dilución puede entenderse como aquella pérdida del poder de atracción y de fuerza distintiva que posee una marca renombrada.

Por su parte, el principio de especialidad es uno de los principios rectores del Derecho marcario que se caracteriza por limitar los derechos que otorga el registro al sector de productos o servicios (o aquellos relacionados) que identifique la marca.

Cuando algunos autores en doctrina emiten la reflexión ¿Riesgo de Dilución o Ruptura del Principio de Especialidad?, como quien quisiera dar a entender que no tenemos más opción que elegir la dilución o la ruptura de un principio crucial del Derecho marcario, nos lleva a analizar ¿necesariamente tiene que operar alguno de ambos? O ¿es que depende de cómo las autoridades competentes interpretan los conceptos mencionados? Con relación a este punto, nos referimos a que, la respuesta a dichas interrogantes dependerá de la connotación que las autoridades en mención le otorguen a la dilución, en virtud a lo establecido en la normativa comunitaria andina.

Si las autoridades interpretan la norma de forma literal, al no existir distinción entre la marca notoria y marca renombrada, entenderán que el riesgo de dilución aplicará a ambas, lo cual evidentemente incluye a la marca notoria, ya que a criterio de la autoridad (aunado a la idea de que el legislador ha pretendido que se interprete de esta manera) a

que las dos en conjunto son “marcas notoriamente conocidas.” De ser así, la ruptura del principio de especialidad se torna automática y absoluta, debido a que la protección reforzada para este conjunto único de marcas notorias (siguiendo este criterio) consiste en impedir rotundamente el registro de un signo idéntico o semejante, siendo indistinto el sector al que pertenecen los productos o servicios que la marca distingue.

Por su parte (y como ya hemos revisado) existen autoridades cuyas resoluciones contienen posiciones totalmente opuestas (partiendo en varios casos, de lo tratado en doctrina). Las mismas tienen una interpretación más amplia y exhaustiva, y además aplican la norma en sentido distinto a lo que la norma delimita expresamente (contradiendo en muchos casos a magistrados que anteriormente han activado los criterios de acuerdo a lo señalado por la norma de forma explícita).

Sobre lo último resaltado, de interpretarse que tácitamente el legislador regula la figura de marca renombrada diferenciándola de la marca notoria, llegaríamos a dos conclusiones:

- El riesgo de dilución no aplica a las marcas notorias.
- El riesgo de dilución aplica a las marcas renombradas. Por tanto, sí aplica la interrogante propuesta como título del presente numeral 3.6. En ese sentido, deberá denegarse rotundamente cualquier solicitud de registro de marca idéntica o similar a una renombrada, cualesquiera que sean los productos o servicios que distinga.

Finalmente, consideramos importante permitir la coexistencia de signos distintivos semejantes que identifiquen productos o servicios de sectores diferentes y no competitivos. Ello debido a que, la aplicación absoluta del principio de especialidad para el caso de marcas notorias, podría provocar limitaciones y perjuicios en el mercado, sobre todo de los pequeños empresarios quienes conocen de la utilidad de las marcas en su desarrollo económico, las mismas que son el vehículo idóneo para el empoderamiento de la pequeña empresa.

CAPÍTULO IV: DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DE LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS RENOMBRADAS

4.1 Análisis de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina cuya organización y competencias se establecen en su Tratado de Creación codificado mediante la Decisión 472 (1996) y cuya naturaleza y fines están descritos en el artículo 4 de su Estatuto, codificado a través de la Decisión 500 (2000), de acuerdo a lo señalado a continuación:

Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal. El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino. (párr. 1-2).

En adición a lo señalado, el artículo 2 del Título I del Reglamento Interno del TJCA señala que, la misión jurisdiccional del Tribunal en los límites de la competencia que le atribuye su Tratado de Creación, es la de declarar el derecho de la Comunidad Andina y asegurar su aplicación e interpretación coherente y uniforme en los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, el artículo 32 del Tratado de Creación en mención, sostiene que corresponderá al TJCA interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

En efecto y en línea con lo señalado en el párrafo anterior, el TJCA debe garantizar que las autoridades consultantes de cada País Miembro puedan resolver sus procesos internos, mediante la interpretación y correcta aplicación de la norma comunitaria, siguiendo los lineamientos, criterios e interpretación realizada por el TJCA en los casos sometidos a su conocimiento. Lo ideal, es que el TJCA pueda interpretar de manera uniforme casos semejantes, en aras de salvaguardar la uniformidad en la interpretación de la norma comunitaria andina.

Es menester precisar que, si los tribunales nacionales de cada País Miembro interpretaran el derecho comunitario en virtud a su propio criterio y análisis, evidentemente se generarían, una serie de interpretaciones disimiles en cada resolución emitida por los jueces de cada País Miembro.

En línea con lo anteriormente expuesto, los jueces nacionales de cada País Miembro de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento y la observancia de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial, debiendo adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de su Tratado de Creación y el artículo 128 de su Estatuto.

En ese orden, a continuación presentamos cuatro (4) interpretaciones prejudiciales (“IP”) emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), a través de las cuales se analizan cuestiones relativas a (i) el alcance de protección de la marca notoriamente conocida según la legislación andina, (ii) posible ruptura de los principios de territorialidad, inscripción registral y especialidad en caso de marcas notoriamente conocidas (iii) riesgos de mercado (iv) diferencias y/o similitudes en las interpretaciones realizadas por los miembros del Tribunal, al evaluar las figuras de marca notoria y marca renombrada (iv) criterios de interpretación que deberán tomar en consideración las autoridades consultantes de los distintos Países Miembros para resolver de forma idónea y análoga las cuestiones controvertidas propias de cada proceso interno.

Asimismo, luego de presentar los asuntos materia de controversia, los criterios utilizados y la interpretación realizada, se indicará, sobre que cuestiones y/o temas claves han logrado coincidir los distintos magistrados y en cuales otros se evidencia una disimilitud en la interpretación. Las discordancias en el modo de interpretar la normativa comunitaria, menoscaba la finalidad de lograr estabilidad en la forma de resolver los procesos, a cargo de los tribunales de cada País Miembro.

Tabla 4.1

IP 1: Infracción de la marca Remington (mixta)

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | - 381-IP-2015 |
| Consultante | - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) solicitó interpretación prejudicial. |
| Partes | - Demandantes: Invención S.A/ Corporación Universitaria Remington, - Demandados: Corporación de Ciencias Empresariales – CORCIENCIAS / Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico – INDES |
| Hechos Relevantes | - Invención S.A., es titular en Colombia de la marca notoria REMINGTON (mixta) registrada en las clases 16, 38 y 41. - Invención S.A., otorgó licencia de uso a favor de Corporación Universitaria Remington de las marcas REMINGTON (mixtas) registradas en las clases 16, 25,38, 41 y 42. - Los Demandantes concedieron a CORCIENCIAS e INDES la administración de sus programas. - Los Demandantes interponen demanda contra Los Demandados debido a que Los Demandados vienen ofreciendo servicios de manera no autorizada bajo la <u>marca notoria REMINGTON (mixta)</u> . |
| Normas bajo Interpretación Prejudicial | - Interpretación de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 de la Decisión 486. - De oficio se interpretarán los Artículos 155 literal a), b), c) b y d), 225, 231 y 232 de la Decisión 486. |
| Análisis y Criterios Interpretativos | - Protección de la marca notoriamente conocida: La protección del signo notorio va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral, así como de uso real y efectivo de la marca registrada. - Marca Notoria vs Marca Renombrada: No se desarrollan diferencias entre ambos conceptos. Cuentan con los mismos alcances y grado de protección. - Principio de Especialidad: La protección conferida a la marca notoriamente conocida, se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigirá la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. - Alcances sobre los Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Riesgo de Uso Parasitario. |

Fuente: Repositorio de jurisprudencia del Tribunal Andino
Elaboración: Propia

Tabla 4.2

IP 2: Signos involucrados Yamapartes (denominativo) y Yamaha (denominativo)

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | - 49-IP-2018 |
| Consultante | - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita interpretación prejudicial. |
| Partes | - Demandantes: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha - Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – de la Republica de Colombia. - Tercero Interesado: Alvaro Forero Rios |
| Hechos Relevantes | - Si el signo YAMAPARTES (denominativo) solicitado a registro para distinguir productos de las clases 12 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con la marca YAMAHA (denominativa) previamente registrada también para la misma clase. - Si la marca YAMAHA (denominativa) tendría la calidad de notoria. - Si mediante el registro como marca del signo YAMARTES (denominativa) se pretendería aprovechar de manera indebida y desleal la reputación de la marca YAMAHA (denominativa) que tendría la calidad de notoria. |
| Normas bajo Interpretación Prejudicial | - Interpretación de los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinentes. - De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 para tratar el tema referido a la marca notoria. |
| Análisis y Criterios Interpretativos | - Protección de la marca notoriamente conocida: La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. - Marca Notoria vs Marca Renombrada: Se distingue entre marca notoria y marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente - Principio de Especialidad: Ambas marcas rompen dicho principio, pero no con el mismo alcance. La marca notoria lo rompe de forma relativa y la marca renombrada de forma absoluta. - Alcances Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Uso Parasitario |

Fuente: Repositorio de jurisprudencia del Tribunal Andino

Elaboración: Propia

Tabla 4.3

IP 3: Marcas involucradas ULTRA – C BRINAT (mixta) vs VITACEREBRINA FINLAY (mixta) VITACEREBRINA (mixtas) VITA C BRINA (denominativa) CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa)

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | 620-IP-2016 |
| Consultante | Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia suspendió el procedimiento y solicita interpretación prejudicial. |
| Partes | Demandantes: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: C.I Laboratorios Improfarme S.A.S. |
| Hechos Relevantes | Laboratorios Improfarme S.A.C solicito a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (la “SIC”) el registro como marca del signo mixto ULTRA – C BRINAT para distinguir productos de la clase 5. El Demandante presentó oposición contra la solicitud, la misma que se declaró infundada. Se otorgó registro de la marca ULTRA – C BRINAT (mixta). |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Se interpuso recurso de apelación, el mismo que confirmó lo dispuesto en primera instancia. El Demandante presentó demanda de nulidad a fin de que se declare nulo el registro de la marca ULTRA – C BRINAT (mixta). |
| Normas bajo Interpretación Prejudicial | Literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 |
| Análisis y Criterios Interpretativos | Protección de la marca notoriamente conocida: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Marca Notoria vs Marca Renombrada: No se desarrollan diferencias entre ambos conceptos. Principio de Especialidad: La protección alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los que aplique el signo. Alcances Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Uso Parasitario |

Fuente: Repositorio de jurisprudencia del Tribunal Andino

Elaboración: Propia

Tabla 4.4

IP 4: Signos involucrados Desafío de Guerreros (mixto), Desafío 20.4 una aventura diferente (mixtas), Desafío 20.04 la aventura (mixtas) y Desafío África el origen (mixta)

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | - 125-IP-2017 |
| Consultante | - Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia. |
| Partes | - Demandantes: Caracol Televisión S.A. - Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio -SIC - Tercero Interesado: Desafío de Guerreros S.A.S |
| Hechos Relevantes | - El demandante solicitó la nulidad de la resolución de la SIC (demandada) que otorgó a favor del tercero interesado, el registro de la marca del signo DESAFIO DE GUERREROS (mixto) para distinguir servicios de la clase 41. - La demandante alegó que el signo referido es susceptible de generar riesgos de confusión con sus marcas, las cuales identifican servicios con conexión competitiva respecto del referido signo y tienen calidad de notoriamente conocidas. |
| Normas bajo Interpretación Prejudicial | - Literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 |
| Análisis y Criterios Interpretativos | - Protección de la marca notoriamente conocida: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. - Principio de Especialidad: La protección de la marca notoria no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes y servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. - Marca Notoria vs Marca Renombrada: Se distingue entre marca notoria y marca renombrada. La protección de la marca renombrada alcanza a todo tipo de bienes y servicios. - Alcances Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Uso Parasitario. |

Fuente: Repositorio de jurisprudencia del Tribunal Andino

Elaboración: Propia

4.1.1 Criterios de evaluación utilizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Independientemente de las particularidades y/o variantes que desarrollan los magistrados en cada interpretación prejudicial, de todas se desprende que, en virtud a lo establecido por el legislador andino, la marca notoriamente conocida tiene una protección especial y reforzada que la diferencia de las marcas comunes, pudiendo alcanzar la calidad de notoria sin necesidad de previamente cumplir y/o ajustarse a determinadas formalidades y/o principios marcarios, que exige la normativa andina.

En cada interpretación prejudicial se han desarrollado criterios que deben observar todas las autoridades y/o tribunales de los Países Miembros al momento de resolver sus procesos. Sin embargo, dichos criterios de interpretación no denotan uniformidad, en los casos que tratan sobre controversias semejantes, es decir, se verifica que la interpretación de criterios adoptada para cada caso que versa sobre un mismo tema, son divergentes entre sí. Encontramos por un lado que, existen magistrados que interpretan el alcance de protección de las marcas notorias como uno de carácter absoluto, mientras que, por otro lado, existen interpretaciones que adoptan una protección de carácter relativo.

Del mismo modo, el análisis realizado sobre la naturaleza de conceptos como los relativos a riesgos de confusión o asociación, uso parasitario y dilución en el mercado, son disimiles en cada interpretación a ser expuesta, generándose por consiguiente una disrupción de la tal ansiada uniformidad que es necesaria en el derecho comunitario andino. En ese sentido, esta falta de concordancia en las consideraciones, conceptos y/o análisis emitidos por el Tribunal en aquellos asuntos similares que han sido sometidos a consulta por parte de las autoridades u oficinas nacionales de cada País Miembro, genera una ruptura en la interpretación uniforme que debe en principio, ser garantizada el Tribunal.

Al respecto, Morón (2015) sostiene,

[...] el principio de predictibilidad en la actuación administrativa, exige que las autoridades entreguen información de cada procedimiento que reúna tres calidades: información cierta, información completa e información confiable, con el objeto claro de generar en los administrados la expectativa razonablemente fundada sobre cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho y

se retire cualquier riesgo de incertidumbre sobre la manera en que será tramitada y resuelta la situación sometida a la decisión gubernativa. (p. 96).

De las interpretaciones prejudiciales materia de análisis, se desprenden los siguientes criterios interpretativos: (i) protección de la marca notoriamente conocida (ii) principio de especialidad, (iii) las figuras de la marca notoria y la marca renombrada y (iv) alcances de los riesgos de confusión y/o asociación, aprovechamiento injusto de la reputación ajena (uso parasitario), y dilución.

A continuación, se mencionan los criterios jurídicos que fijó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cada una de las cuatro (4) interpretaciones prejudiciales evaluadas, disímiles como semejantes, según sea el caso:

Tabla 4.5

Comparación de criterios jurídicos de casos semejantes interpretados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

| Criterios jurídicos | Interpretación prejudicial I | Interpretación prejudicial II | Interpretación prejudicial III | Interpretación prejudicial IV |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de la marca notoriamente conocida | Ruptura del principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. | Ruptura de los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. | Ruptura de los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. | Ruptura de los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. |
| Principio de especialidad | Ruptura absoluta | Ruptura relativa | Ruptura absoluta | Ruptura relativa |
| Marca notoria y Marca renombrada | Mismos alcances | Distintos alcances | Mismos alcances | Distintos alcances |
| Riesgo de confusión | Directo e indirecto | Directo e indirecto | Directo e indirecto | Directo e indirecto |
| Riesgo de asociación | Vinculación entre empresas | Vinculación entre empresas | Vinculación entre empresas | Vinculación entre empresas |
| Riesgo de uso parasitario | Aplica a todos los productos y/o servicios. | Aplica a productos y/o servicios idénticos o semejantes. | Aplica a todos los productos y/o servicios. | No precisa sus alcances. |
| Riesgo de dilución | Aplica a marcas notorias y renombradas. | Aplica a marcas renombradas | Aplica a marcas notorias y renombradas | Aplica a marcas notorias y renombradas. |

Fuente: Casos evaluados en el punto 4.1.

Elaboración: Propia.

4.1.2 Resultados de la evaluación de casos

Como hemos mencionado en el numeral precedente, las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tienen como finalidad, garantizar y prever de seguridad jurídica a toda la comunidad. Sobre este punto, incluimos a las autoridades consultantes de todos los Países Miembros, que se encuentran en búsqueda de respuestas a sus consultas, así como criterios y lineamientos claves que les permita realizar una correcta y uniforme interpretación de la norma comunitaria frente a procesos a su cargo relativos a controversias de la misma naturaleza.

Sin embargo, si bien en principio se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, han existido situaciones en las que el Tribunal y sus distintos magistrados, no han alineado sus interpretaciones, siendo las mismas totalmente divergentes.

En el cuadro expuesto precedentemente, se presentan cuatro (4) interpretaciones prejudiciales, siendo que, las mismas no coinciden en cuanto al análisis e interpretación de la norma comunitaria andina, así como en lo relativo a los alcances de figuras jurídicas.

Para un mejor entendimiento, desarrollaremos cada uno de los criterios y la interpretación que adoptó el Tribunal sobre cada uno de los mismos:

- (i) **Sobre la marca notoriamente conocida:** Las cuatro (4) IP coinciden en que la marca notoriamente conocida cuenta con una protección especial y reforzada. Atendiendo a lo dicho, es válida la ruptura de los principios de territorialidad, registral y de uso real y efectivo. Bajo tal premisa, no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país miembro donde otro signo distintivo solicita su inscripción (trasciende el principio de territorialidad). Además, es indistinto si la marca se esté usando, no se esté usando o no se haya usado en ninguna oportunidad inclusive (trasciende la exigencia de uso real y efectivo de las marcas registradas), debido a que sea cual sea el modo, obtienen protección en alguno de los Países Miembros.
- (ii) **Con respecto a la ruptura del principio de especialidad:** La IP 1 y la IP 3 establecen que la ruptura del mencionado principio debe ser absoluta. En ese sentido, el alcance de protección alcanza a cualesquiera productos o servicios que pudiera distinguir un signo distintivo idéntico o semejante al de una marca notoriamente conocida.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015, el Tribunal aseveró lo siguiente:

En cuanto al principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida, se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigirá la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. (p. 8).

Evidentemente, el Tribunal considera debe romperse el principio de especialidad de forma absoluta, sin hacer distinción alguna en cuanto a los alcances de protección que debería existir entre las marcas notorias y renombradas. Así, encapsula a las mismas en un mismo universo y considera ambas ameritan una protección especial, de modo irrestricto. Más adelante, y en la misma Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015, el Tribunal sostuvo:

[...] es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. (p. 10).

Por su parte, las IP II y IV tienen una lógica distinta. Ambas coinciden que, la ruptura del principio de especialidad es relativa. Con ello, siempre deberá impedirse el registro de un signo distintivo y/o su uso en el comercio, en caso se configuren las siguientes causales: (i) el signo distintivo distinga productos y/o servicios idénticos, semejantes y/o conexos competitivamente y además (ii) la autoridad competente luego del respectivo análisis concluya en que el registro y/o utilización de dicho signo configure alguno de los supuestos establecidos en la norma, sea riesgo de confusión, asociación, uso parasitario y/o dilución en el mercado. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018, el Tribunal expresó:

La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos y servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. (p. 9).

(iii) La marca notoria y la marca renombrada: De acuerdo a lo establecido en la IP I, la protección alcanza a la marca notoriamente conocida, como única figura

regulada. El titular de la marca notoria tiene la potestad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similar en relación a cualquier producto o servicio o impedir que terceros en general utilicen la marca sin autorización y/o consentimiento previo del titular. Por el contrario, las IP II y IV bajo comentario, interpretan la norma en el sentido que, la marca notoria si bien tiene una protección reforzada, ello no significa que trascienda el principio de especialidad de modo absoluto, sino relativo. En tal virtud, la protección en principio alcanza, a productos y/o servicios idénticos, semejantes y/o conexos y además siempre que se configure alguno de los supuestos establecidos por norma.

- (iv) **Riesgo de confusión:** Las Interpretaciones Prejudiciales desarrollan el concepto de riesgo de confusión. Por un lado, los magistrados que emitieron las IP II, III y IV entienden el riesgo de confusión y lo conceptualizan como uno de los riesgos existentes en el mercado que tiene dos vertientes, la confusión directa, y por otro, la confusión indirecta. Como lo hemos explicado en el capítulo III, el primer tipo se entiende como la posibilidad de que un consumidor confunda un producto y/o servicio por otro idéntico o semejante al momento de adquirirlo, mientras que el segundo, hace referencia a que si bien el consumidor diferencia los productos o servicios, logra confundir su procedencia atribuyéndole un origen empresarial distinto al real. Sin embargo, IP I interpreta el riesgo de confusión indirecta, como la posibilidad que el consumidor tenga dudas en cuanto al origen empresarial del signo notoriamente conocido. En consecuencia, no le atribuye necesariamente un origen distinto, sino que no tiene claridad en cuanto a su proceder.
- (v) **Riesgo de asociación:** Para las Interpretaciones Prejudiciales materia de análisis, el riesgo de asociación comprende el hecho de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el creador del producto y la empresa titular de la marca notoriamente conocida, tienen una vinculación económica. Al respecto, es conveniente formular la siguiente pregunta ¿el riesgo de asociación puede configurarse en caso de productos y/o servicios de sectores distintos y/o que no cuenten con conexión competitiva?
- (vi) **Riesgo de uso parasitario:** El aprovechamiento indebido de la reputación ajena es un supuesto que, de acuerdo a lo desarrollado por las IP I y III, puede

configurarse dentro del universo de cualquier tipo de producto y/o servicio. Caso contrario, para la IP II, existirá riesgo de uso parasitario siempre que los productos y/o servicios que se aprovechen de este prestigio ajeno, sean idénticos o semejantes a los que ampara la marca notoriamente conocida.

(vii) Riesgo de dilución: La IP I alega que, como a nivel legislativo la Decisión 486 no hace mayor distinción entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, ésta última queda inmersa bajo los alcances de protección fijados para la marca notoriamente conocida. En ese orden, cuando el Tribunal hace alusión al riesgo de dilución, sostiene expresamente que la protección frente al riesgo de dilución se debe interpretar como predicable para ambas marcas. Es importante señalar lo que al respecto manifiesta el Tribunal en la Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015;

En relación con las marcas renombradas y notorias, es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución o uso parasitario en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoriamente conocida registrada, como de aquella que no ha sido objeto de registro en ningún País Miembro. (p. 14).

Del mismo modo, de forma más escueta, la Interpretación Prejudicial IV establece que el riesgo de dilución aplica tanto para las marcas notorias como para las renombradas.

Por el contrario, para la IP II, el riesgo de dilución aplica únicamente para las marcas renombradas por su misma naturaleza, ya que cuentan con un altísimo nivel distintivo, quedando descartado el supuesto riesgo de dilución en una marca notoria.

De las Interpretaciones Prejudiciales analizadas, se concluye que todas las marcas notorias o notoriamente conocidas cuentan con una protección especial y reforzada, que trasciende principios marcarios como el registral y territorialidad. Sin embargo, un 50% de las IP en mención, permite la ruptura relativa del principio de especialidad. Por su parte, el 50% restante, atribuye una protección más extensa, la misma que impide el uso y/o registro de algún signo distintivo idéntico y/o similar a la marca notoria, sin importar la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distingue la

marca notoriamente conocida y el signo distintivo del tercero que pretende su uso y/o registro, esto es, una ruptura absoluta del principio de especialidad.

Por otro lado, cabe resaltar que, en cuanto a los alcances de protección frente al riesgo de uso parasitario: el 50% de las IP evaluadas considera que: (i) alcanza a todos los productos y servicios cualquiera que sea su naturaleza, el 25% de las IP sostiene que: (ii) alcanza a productos y/o servicios idénticos y/o semejantes y/o que cuenten con conexión competitiva con aquellos que distingue la marca notoriamente conocida y el 25% restante: (iii) no precisa los alcances de dicha figura. Por su parte, en relación al riesgo de dilución, el 75% de las IP evaluadas sostiene que: (iii) aplica a marcas notorias y a marcas renombradas, mientras que el 25% restante establece que: (iv) el riesgo de dilución aplica únicamente a las marcas renombradas.

El TJCA es el máximo intérprete del derecho comunitario y es quien está en mejor posición de absolver todas las consultas planteadas por las autoridades consultantes sobre situaciones directamente relacionadas al proceso interno materia de consulta. Asimismo, es el órgano jurisdiccional facultado para realizar la labor interpretativa integral, la misma que en principio, debe ser análoga y predecible, ya que así se permite dotar de seguridad jurídica a toda autoridad nacional que, en calidad de consultante, solicita una interpretación prejudicial para resolver asuntos controvertidos de su competencia.

Además, el Tribunal es el órgano competente para determinar cuál o cuáles son las normas aplicables al asunto materia de controversia que le ha sido sometido y de qué modo deben ser interpretadas dichas normas en particular.

4.2 Análisis de las Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias.

De acuerdo a lo señalado por Maraví (2014):

El Derecho de Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas: el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del Derecho de Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más conocidos los Signos Distintivos. (p. 58).

En ese sentido, las marcas forman parte de los signos distintivos y además, como ya lo hemos desarrollado al inicio del presente trabajo de investigación, cuentan con una serie de funciones y características que las identifican como tal. En el Perú, las autoridades competentes para el registro y defensa de los signos distintivos, en específico las marcas de producto o servicio, son: la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI en primera instancia y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI en segunda instancia. Por su parte, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Legislativo No. 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, el INDECOPI es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe resaltar, además, que tiene entre otras tantas funciones, gestionar el sistema de derechos sobre las marcas.

En virtud a lo a lo mencionado en el párrafo precedente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (la “Sala de Propiedad Intelectual”), es la segunda y última instancia administrativa competente para resolver controversias sobre signos distintivos, entre los que encontramos a las marcas.

En ese orden de ideas, el presente numeral tiene como objetivo exponer la evaluación, alcances y demás criterios interpretativos utilizados por la Sala de Propiedad Intelectual en cada una de las resoluciones materia de análisis. Con ello se pretende identificar si las controversias semejantes relativas a determinar la notoriedad de una marca y su alcance de protección, han sido resueltas en virtud al mismo análisis e interpretación de la norma.

En ese sentido, procedemos a analizar dos (2) resoluciones emitidas por Sala de Propiedad Intelectual.

Tabla 4.6

Notoriedad de marca de la opositora

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución | - 0182-2004/TPI-INDECOPI |
| Partes | - Solicitante: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C - Opositora: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. |
| Hechos Relevantes | - El Solicitante solicitó el registro de la marca de producto G KRISTAL, para distinguir productos de imprenta, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. - La Opositora formuló oposición manifestando que es titular de la marca CRISTAL, argumentando que el registro afectaría la distintividad de la marca. |
| Pronunciamiento de la Oficina de Signos Distintivos (Hoy Comisión de Signos Distintivos) | - Declaró infundada la oposición, e inscribió la marca G- KRISTAL a favor de la Solicitante. - Respecto de la Notoriedad: CRISTAL es un signo distintivo de cervezas notoriamente conocido. - Respecto del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: (i) Al no existir vinculación entre los productos que distinguen los signos, no existe posibilidad de inducir a confusión al público consumidor y (ii) No hay riesgo de dilución de la marca notoria, dado que el término “cristal” no es una denominación de fantasía, sino una palabra del idioma español que tiene varios significados, (iii) no existe la posibilidad de un aprovechamiento injusto de la marca CRISTAL debido a que CRISTAL está asociada fuertemente a la imagen de una cerveza, sin poder transferirse a productos tan diferentes como los incluidos en la clase 16. |
| Argumentos de la Apelación | - La Opositora argumento que no se había tomado en consideración el riesgo de dilución de su marca CRISTAL. |
| Análisis y Criterios Interpretativos | - Protección de la marca notoriamente conocida: CRISTAL es reconocida como una marca notoriamente conocida. - Principio de Especialidad: No se quiebra dicho principio ya que la protección absoluta solo se brinda a las marcas renombradas. - Alcances sobre los Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Uso Parasitario. |
| Resolución de la Sala | - Confirmar la Resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos (hoy Comisión de Signos Distintivos) que confirmó el registro de la marca producto constituida por la denominación G – KRISTAL. - La Opositora interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa la cual recibió sentencia desfavorable por parte de la Primera Sala Contencioso Administrativa de Lima. En segunda instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada. - La Opositora interpuso recurso de casación alegando la inaplicación del artículo 136, inciso h) de la Decisión 486. - Previamente a su decisión la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una interpretación prejudicial respecto a la correcta interpretación de dicho artículo. Posteriormente, la Sala revocó la sentencia y tras declarar fundado el recurso de casación, estimó la demanda presentada por la Opositora, disponiendo la cancelación del título otorgado a la Solicitante y ordenando a Indecopi que deniegue el registro de la marca G – KRISTAL. - La Sala de Propiedad Intelectual, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Poder Judicial dispuso: (i) Revocar la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos (para estos efectos, hoy Comisión de Signos Distintivos) y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca G – KRISTAL solicitado por el Solicitante y (ii) Disponer que la Dirección de Signos Distintivos cancele el certificado correspondiente a la marca G- KRISTAL otorgado a favor del Solicitante. |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - Finalmente, la Solicitante interpone un recurso de agravio constitucional, el mismo que fue declarado fundado y en consecuencia, nula la ejecutoria suprema. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Casos evaluados en el punto 4.1.

Elaboración: Propia.

Tabla 4.7

Notoriedad de marca: acreditada

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución | - 2951-2009/TPI-INDECOPI |
| Partes | - Solicitante: Freddy Santiago Tudelano Yanama - Opositora: British American Tobacco (BRANDS) INC. |
| Hechos Relevantes | - El Solicitante solicitó el registro de la marca de producto KENT, para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas, refrescos y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. - La Opositora formuló oposición manifestando que es titular de la marca KENT, argumentando que el signo solicitado carece de distintividad para acceder al registro debido a que es confundible con las marcas KENT. - La Opositora sostiene que existe vinculación competitiva entre los productos. - La Opositora manifiesta que la marca KENT tiene el carácter de notoriamente conocida, por lo que el registro del signo produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada. |
| Pronunciamiento de la Oficina de Signos Distintivos (Hoy Comisión de Signos Distintivos) | - Declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado: KENT - Respecto de la Notoriedad: De la evaluación de los medios probatorios, se advierte que éstos resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT haya alcanzado la calidad de notoriamente conocida. - No existe vinculación entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas. Por tanto, su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el consumidor. |
| Argumentos de la Apelación | - La Opositora argumento que: (i) el signo solicitado es confundible con las marcas KENT, ii) los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas, iii) la marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida, iv), de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada |
| Análisis y Criterios Interpretativos | - Protección de la marca notoriamente conocida: Los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), por consiguiente, es una marca notoriamente conocida. - Principio de Especialidad: La protección especial de la marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidad de clases. - Alcances sobre los Riesgos de Confusión, Asociación, Dilución y Riesgo de Uso Parasitario. |
| Resolución de la Sala | - Revocar la Resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos (hoy, Comisión de Signos Distintivos) y en consecuencia: DENEGAR el registro de la marca de producto KENT solicitada por el Solicitante. - La Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida. |

Fuente: Repositorio Resoluciones INDECOPI

Elaboración: Propia.

4.2.1 Criterios de evaluación utilizados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en relación al alcance de protección de las Marcas Notorias

A continuación, y luego de evaluadas las resoluciones emitidas por la Sala, se presenta un análisis sobre los siguientes temas: (i) la marca notoriamente conocida y sus criterios de evaluación, (ii) el alcance de protección otorgado a la marca notoriamente conocida y finalmente; verificar si a criterio de la Sala (iii) se configura algún riesgo de mercado. Es importante precisar que, a diferencia del contenido de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que interpretan los alcances de la normativa comunitaria de acuerdo a lo requerido por la autoridad consultante de cada País Miembro, éste órgano jurisdiccional no se pronuncia sobre el fondo ni sobre los hechos controvertidos materia de discusión en cada proceso interno, sino únicamente sobre el sentido e intención del legislador andino sobre la normativa. Las autoridades competentes podrán realizar consultas facultativas siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, sin embargo, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de última instancia que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, deberá suspender el procedimiento y solicitar la interpretación del Tribunal.

Por lo anteriormente señalado, procederemos a desarrollar los criterios recogidos y análisis realizado por la autoridad administrativa competente en segunda instancia para resolver controversias sobre marcas: La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Respecto a la diferenciación entre marca notoria y marca renombrada, es claro para la Sala que son conceptos de naturaleza diferentes, lo que se discute es el alcance de protección de las mismas y si se configura como riesgos de mercado aquellos a los que hace alusión la respectiva resolución.

Tabla 4.8

Comparacion de criterios jurídicos de casos de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi

| Criterios jurídicos | Resolución No. 1: CRISTAL | Resolución No. 2: KENT |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinación de la Notoriedad de la Marca. | Probanza fehaciente y otorgamiento de calidad de notoriamente conocida a la marca CRISTAL . | Probanza fehaciente y otorgamiento de calidad de notoriamente conocida a la marca KENT . |
| Alcance de Protección de la Marca Notoriamente Conocida | Protección Relativa | Protección Absoluta |
| Riesgo de confusión en el mercado | No se configura | No se configura |
| Riesgo de asociación | Es una variante del riesgo de confusión. No se configura. | Es una variante del riesgo de confusión. No se configura. |
| Riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena o uso parasitario | N.A. No existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. | Existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena |
| Riesgo de dilución | N.A. No existe riesgo de dilución. | Existe riesgo de dilución. |

Fuente: Casos evaluados en el punto 4.2
Elaboración: Propia.

4.2.2 Resultados de la evaluación de casos

A continuación, presentaremos los criterios cruciales que utilizó la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual para determinar la notoriedad de las marcas materia de análisis, el alcance de protección de la marca notoriamente conocida en los dos (2) casos expuestos y la configuración de algún o varios riesgos(s) de mercado.

En las dos (2) Resoluciones expuestas en el numeral 4.2 la Sala llegó a la conclusión que las marcas CRISTAL y KENT gozaban de la calidad de notoriamente conocidas, sin embargo, el alcance de protección otorgado por la autoridad fue distinto para cada caso. Es importante señalar que, durante el desarrollo interpretativo de la controversia contenido en la Resolución, la Sala en ambos casos arriba a la conclusión que los signos distintivos en “conflicto” tienen semejanzas. No obstante, ello, dejan constancia que los productos asociados a las marcas materia de controversia, no tienen ninguna vinculación competitiva.

En virtud a lo señalado, independientemente de las peculiaridades propias de cada caso, la Sala decidió conferirle una protección especial y reforzada a la marca KENT

mientras que contrariamente, no se le otorgó el mismo nivel de protección a CRISTAL, pese a que a ambas marcas se les otorgó la calidad de notoriamente conocida.

Por un lado, en lo que respecta a la marca CRISTAL, la Sala determinó que pese a ostentar la calidad de notoriamente conocida, no se logró configurar algún supuesto a los que hace alusión el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, que impida a un tercero que solicite el registro de un signo distintivo idéntico o semejante para distinguir productos diferentes a los que distingue la marca notoria, pueda realizarlo. De otro modo y contrarrestando esta falta de protección reforzada, la marca KENT fue también catalogada como notoriamente conocida y además la Sala consideró que, independientemente de que el signo distintivo que invocaba el tercero solicitante, distinguía productos diferentes a los que distinguía la marca notoriamente conocida, ésta última se encontraba expuesta a los riesgos de aprovechamiento de la reputación ajena y dilución.

De acuerdo a lo expuesto, procederemos a desarrollar los criterios adoptados por la Sala de Propiedad Intelectual y cual fueron los alcances de protección que la misma otorga a las marcas notoriamente conocidas, frente a la oposición que realizan sus titulares para lograr la mayor protección posible.

(i) Determinación de la notoriedad de las marcas Cristal y Kent

La Resolución No. 1 (CRISTAL vs G -KRISTAL): La Sala de Propiedad Intelectual confirma la Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos en su oportunidad y por tanto, otorga la calidad de notoriamente conocida a la marca CRISTAL. Sin embargo, de acuerdo a su análisis, esto no es motivo suficiente para impedir el registro de la marca G – KRISTAL en una clasificación distinta que distingue productos y/o servicios diferentes a los productos que distingue la marca CRISTAL, los cuales no guardan ningún grado de conexión o relación competitiva, vinculación comercial y/o económico. En este caso en particular se puede sostener que la interpretación de los magistrados es no considerar una protección irrestricta y/o absoluta, es decir que independientemente de haber declarado la notoriedad de la marca por tener gran posicionamiento y fuerza en el sector de cervezas, esto no implicaría recortar la posibilidad de un tercero en utilizar un signo distintivo similar y/o semejante en un sector que distingue productos que no guardan ninguna conexión o vinculación entre aquellos

que distingue la marca notoria y que además por tratarse de una denominación propia del idioma español, según se indica, es común ubicar dicho termino en signos registrados a favor de terceros para productos distintos. Esta es una posición que consideramos valida pues no solo impide se recorte el derecho a la libertad empresarial así como libertad de creación artística por parte de terceros, sino que cuando una marca es notoriamente conocida, se entiende que el único público consumidor que reconoce la marca es el propio de un determinado sector, por tanto el público de un sector diferente que distinga productos diferentes (como es el caso en particular), no debería tener mayor conocimiento de la existencia de la marca notoria, salvo se evalúe y compruebe que algunos consumidores se replican e identifican ambos sectores, ya sea porque existe conexidad entre los productos así sea mínima (que no es el caso en lo absoluto) o por algún otro motivo que les permita generar una asociación.

Resolución No. 2 (Solicitud de Registro del Signo Distintivo **KENT**): La marca KENT en primera instancia no fue declarada como notoriamente conocida, ello debido a que, según criterio de la autoridad, la misma no demostraba contar con dicha condición lo cual se reflejaba en los medios probatorios no contundentes. Sin embargo, en segunda instancia la opositora logro demostrar su calidad de notoriamente conocida en sector para fumadores, siendo que en la referida Resolución se indica “los medios probatorios acreditan que la marca KENT es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores, además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida”. Al respecto, cabe precisar que en un primer momento, la Comisión de Signos Distintivos señaló no solo que la marca no ostentaba dicha calidad sino que además los productos que distinguía el solicitante no tenían vinculación alguna con los productos que distinguía la marca KENT, por tanto debía otorgarse el registro al tercero solicitante. Por su parte, la Resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual termina siendo controvertida debido a que revoca la resolución emitida por la Comisión, deniega el registro de la marca invocada por parte del tercero solicitante y a su vez, declara que la marca KENT de titularidad de la opositora, ostenta la calidad de notoria y además considera se configuran algunos riesgos de mercado que conllevarían a este impedimento de registro por parte del tercero.

(ii) El alcance de protección otorgado a la marca notoriamente conocida

Resolución No. 1 (CRISTAL vs G -KRISTAL): Para los magistrados de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que resolvió la controversia sobre la solicitud de registro de marca G -KRISTAL, el alcance de protección no ha sido absoluto. Ello debido a que, si bien la autoridad declaró la calidad de notoria a la marca CRISTAL de titularidad del oponente, por probar su difusión y conocimiento en el sector de cervezas ello no impidió el registro de la marca G –KRISTAL de la solicitante debido a que los productos que distinguía ésta última no tenían conexión competitiva con los productos de la marca notoria. Por el contrario, si la autoridad hubiese determinado que se trataba de una marca renombrada, como posteriormente la oponente pretendió alegar, el alcance de protección hubiese sido absoluto, debido a que al ser conocida por el público en general, existe un riesgo latente de dilución.

Resolución No. 2 (Solicitud de Registro del Signo Distintivo KENT): La Resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos (hoy Comisión de Signos Distintivos) concluyó que Kent no alcanzó la calidad de notoriamente conocida y que las pruebas otorgadas por la opositora resultaron insuficientes para declararla notoria. Por el contrario, la Sala de Propiedad Intelectual resolvió que la marca KENT era notoriamente conocida y que los medios probatorios demostraban la difusión y conocimiento en todo el público consumidor de cigarrillos y demás artículos para fumadores. La Sala otorga una protección extensa rompiendo el principio de especialidad de manera absoluta. Además, del análisis contenido en la resolución, determina que el signo solicitado en disputa constituye alguno de los supuestos contemplados en el artículo 136 h) de la Decisión 486: aprovechamiento indebido de la reputación ajena y dilución.

(iii) Riesgos de mercado

Resolución No. 1 (CRISTAL vs G -KRISTAL): La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, sobre la configuración de riesgos en el mercado, concluyó lo siguiente:

- Riesgo de Confusión: Dadas las diferencias fonéticas y gráficas y la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al consumidor.

- Riesgo de Asociación: El riesgo de asociación es un derivado del riesgo de confusión. Por tanto, al no existir riesgo de confusión tampoco existe riesgo de asociación.
- Riesgo de aprovechamiento indebido de la Reputación Ajena: El signo distintivo G – KRISTAL si bien incluye el termino CRISTAL no supone un beneficio para el solicitante debido a que CRISTAL únicamente se relaciona con cervezas, sin ser transferible, dicha buena imagen y prestigio, a productos diferentes como los que distingue la clase 16.
- Riesgo de Dilución: No hay dilución de la marca notoria ya que el término “cristal” no es una denominación de fantasía, sino que al ser una palabra propia del idioma español tiene más de un significado y por tanto es probable encontrarla en varios signos distintivos registrados en distintas clases para distinguir diferentes productos o servicios.

Resolución No. 2 (Solicitud de Registro del Signo Distintivo **KENT**): La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, sobre la configuración de riesgos en el mercado, concluyó lo siguiente:

- Riesgo de Confusión: A pesar de las identidades y semejanzas que existen entre el signo solicitado y la marca registrada, dada la inexistencia de vinculación competitiva entre los productos que distinguen los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
- Riesgo de Asociación: Se analiza como parte de la figura del riesgo de confusión, equiparándola específicamente al riesgo de confusión indirecta. Por tanto, al descartar la existencia del riesgo de confusión, la Sala extiende dicha conclusión al riesgo de asociación.
- Riesgo de aprovechamiento indebido de la Reputación Ajena: Se determina la configuración de un aprovechamiento del prestigio de la reputación obtenida por la marca notoria KENT.
- Riesgo de Dilución: La Sala concluye que podría existir dilución de la marca notoria KENT. Además, considera que, aunque el riesgo de dilución es en principio para las marcas renombradas, la normativa andina no realiza

distinción entre la marca notoria y la marca renombrada, por tanto, el riesgo de dilución también debe ser analizado y considerar su posibilidad para el caso de marcas notorias.



CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Culminada la exposición y análisis de la problemática en los Capítulos anteriores, resulta pertinente y necesario aterrizar los resultados a los que hemos arribado producto de la presente investigación. Asimismo, hemos considerado de vital importancia realizar una propuesta de cambio normativo que permita mejorar el actual marco normativo de la Comunidad Andina.

5.1 Sobre la necesidad de realizar una Reforma de la Decisión Andina 486 que permita incorporar la figura de las Marcas Renombradas y otorgarle un alcance de protección diferenciado al de las Marcas Notoriamente Conocidas

Mucho se ha discutido a lo largo del presente trabajo de investigación, acerca de la deficiencia normativa que presenta la Decisión 486, en lo concerniente al desarrollo y tratamiento de las marcas notoriamente conocidas.

En principio, da la impresión de que el legislador andino ha pretendido otorgar un alcance de protección superlativo a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo el uso y registro de signos distintivos idénticos o semejantes, sin tomar en consideración la naturaleza de los productos o servicios que fuesen a identificar. No obstante, ello, ajeno a la literalidad del texto, pareciese por momentos que nos encontramos, frente a dos figuras que calzan dentro de las reguladas “marca notoriamente conocidas”: la marca notoriamente conocida y la marca renombrada. Esta última, si bien no se regula de forma expresa, existe en doctrina y en regulación comparada, y puede interpretarse implícitamente.

Como consecuencia de lo inmediato anterior, se han podido evidenciar en la presente investigación; interpretaciones totalmente opuestas por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las que finalmente repercuten en la forma de aplicar la norma y resolver controversias por parte del denominado “juez nacional” de cada País Miembro (quien deberá aplicar la norma de acuerdo a los lineamientos e interpretación realizada por el Tribunal).

Asimismo, es importante hacer hincapié que estas imprecisiones encontradas en la norma, han generado que nuestra autoridad nacional competente emita resoluciones divergentes y contrarias. Sobre este punto, entendemos que toda aplicación de una norma, tiene determinado margen de discrecionalidad. Sin embargo, a nuestro criterio, la redacción es tan inadecuada, que encontramos resoluciones emitidas por la autoridad nacional, que, si bien versan sobre una misma materia, son completamente diferentes unas de las otras.

En ese orden de ideas, como consecuencia de los errores advertidos en la técnica legislativa y deficiencias en la norma, se ha generado una falta de predictibilidad en los fallos de las autoridades nacionales. Es por ello que concluimos que resulta de total relevancia proponer una modificación legislativa que impida la ocurrencia de nuevas interpretaciones, sobre un mismo asunto controvertido. En ese sentido, estimamos que la modificación de la norma positiva que proponemos, permita una mejor aplicación del Derecho, y de eliminar los escenarios de confusión en cuanto a la verdadera intención de la misma. Todo ello, deberá traducirse en fallos uniformes (cuando versen sobre los mismos hechos y materia controvertida).

Por lo anteriormente expuesto, procedemos a exponer la modificación normativa parcial de los artículos 136, 155 y los artículos 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 236 del Título XIII de la Decisión 486°, el mismo que cuenta con el siguiente tenor:

TITULO VI

DE LAS MARCAS

CAPÍTULO I

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

[...]

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

[...]

h) sean idénticos, se asemejen o constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cuyo titular sea un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios o sea susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida, supuestos que deberá acreditar la autoridad nacional competente.

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

[...]

CAPITULO III De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

[...]

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

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de los mismos productos o servicios o productos o servicios conexos o productos o servicios que pudiesen generar un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida o de su titular.

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida o marca renombrada, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese generar un riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio o causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, según resulte aplicable a cada tipo de marca.

TITULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Y DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS RENOMBRADOS

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

Por su parte, se entiende por signo distintivo renombrado el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro, por todos los sectores comerciales existentes, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- El signo distintivo notoriamente conocido y el signo distintivo renombrado, serán protegidos contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

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

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, fines no comerciales o productos o servicios respecto de los cuales 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) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

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

Será aplicable a los signos distintivos renombrados, lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del presente artículo. Asimismo, en adición a lo establecido en los literales a) y b) precedentes, al signo distintivo renombrado le aplicará el efecto siguiente:

c) 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.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) e i) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Serán aplicables a los signos distintivos renombrados, los literales b), c), d), e), f), g), h), i) j) y k) precedentes, para los que además se tomará en consideración, el siguiente factor adicional:

l) el grado y extensión de su conocimiento entre los miembros de todos y cada uno de los sectores comerciales existentes dentro de cualquier País Miembro.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio o renombrado a un signo por el solo hecho que:

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

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- 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. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores, mientras que, para efectos de reconocer el renombre de un signo deberá ser conocido por todos los sectores referidos en los literales anteriores.

Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido o de un signo distintivo renombrado, tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido o de un signo distintivo renombrado, prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese

iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido o renombrado se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 226.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido o de un signo distintivo renombrado, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan y de ser aplicable, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida o renombrada, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

De acuerdo a la propuesta anteriormente desarrollada, la Decisión 486 debe recoger en su cuerpo normativo lo siguiente: (i) la distinción entre signos distintivos notoriamente conocidos y signos distintivos renombrados, como dos figuras diferentes y reguladas expresamente en la legislación andina, (ii) el alcance de protección para los signos distintivos notoriamente conocidos y los signos distintivos renombrados, y (iii) los criterios de evaluación que permitan a la autoridad nacional acreditar la calidad de notoriamente conocido o renombrado del signo, según sea el caso.

En efecto, y en virtud a lo expuesto, concluimos que la marca renombrada y la marca notoriamente conocida implican circunstancias indiscutiblemente distintas, por lo cual ameritan un tratamiento diferente. La modificación normativa, impulsará a que las interpretaciones y aplicación del ordenamiento jurídico comunitario sean uniformes, garantizará la predictibilidad en las resoluciones y dotará a toda la comunidad de seguridad jurídica.

5.2 ¿Oportuna creación de un Registro Administrativo de Marcas Renombradas en el INDECOPI?

Bajo la premisa de haber adoptado la modificación legislativa prevista, desarrollaremos las principales ventajas de contar con un registro administrativo de marcas renombradas o un listado en la web de acceso público, de libre consulta.

(i) Salvaguarda de recursos de terceros interesados en registrar una marca y reducción de la carga procesal

Sobre la base que la marca renombrada trasciende sectores, y que, a consecuencia de ello, cualquier solicitud de registro de tercero por una marca igual o semejante a la renombrada será denegado de plano, consideramos sería oportuno contar con un registro administrativo, o cuanto menos con un listado en la web, de carácter público.

Esto además, sirve para disuadir a los terceros interesados en abstenerse de presentar solicitudes que puedan afectar los derechos sobre marcas renombradas u opten por reformular el signo distintivo contenido en la solicitud de registro (evitándose la inversión inútil de recursos por parte de los interesados y permitiéndose la reducción de carga procesal de la autoridad).

(ii) Agilidad y eficiencia para resolver controversias por parte de la autoridad

El registro administrativo de marcas renombradas (o al menos un listado en la página web), permitiría a sus titulares evidenciar en una controversia que su marca ostenta ésta calidad, sin necesidad de que la misma se declare a partir de una controversia durante la que, se deberán presentar medios de prueba para el otorgamiento de dicha calidad de renombrada. Por

consiguiente, contaríamos con procedimientos más ágiles, se evitaría la probanza (por parte del titular), el análisis de documentos probatorios que acrediten el renombre y los cuestionamientos por la contraparte sobre el pedido de declaración de renombre de la marca, y en general se evitaría ejercitar innecesariamente el aparato administrativo del INDECOPI, siendo más rápido para la autoridad resolver sobre los alcances de su protección.

(iii) Facilidad al momento de interponer acciones en otros países:

La creación de un registro administrativo de marcas renombradas en el Perú (o de un listado en la página web) permitirá a los titulares de las mismas -que han registrado su marca-, iniciar procedimientos de oposición de registro de marca, con mayor grado de certeza y éxito en otros Países Miembros. Sobre este punto, es importante precisar que, frente a una oposición interpuesta ante la autoridad competente en otro país, primero deberá probarse que la marca es renombrada, para con ello, la autoridad resuelva sobre el fondo de la controversia.

Sobre lo antes expuesto, surge la duda de si el titular de la marca -que se imputa como renombrada y que ha logrado se declare dicho renombre como consecuencia de una controversia-, podría probar mediante la Resolución que lo determina, que ostenta dicha calidad. No obstante, surge también la interrogante de ¿qué sucede en los casos en que la autoridad nacional no le ha otorgado esta calidad por no haberse suscitado una controversia previamente?

Al respecto, es claro que, con la evidencia del registro (o con el listado en la web de acceso público), sería indiscutible su calidad de renombrada. En ese orden, en virtud al reconocimiento de dicha calidad en el Perú, sustentar la oposición en algún otro país andino solo conllevaría a la revisión por parte de la autoridad extranjera competente.

Sin embargo, al no existir un registro o listado de utilidad: ¿es la autoridad extranjera la que está en mejor condición de determinar el renombre de la marca? Evidentemente no, es la autoridad nacional competente la que está en mejor condición de conocer cuáles son las condiciones de mercado y la

trascendencia de la marca en cuestión. Por tanto, más allá de las pruebas presentadas por el titular de la marca en Perú para acreditar y por tanto crear convicción en la autoridad competente en el extranjero acerca de su renombre, sería ideal que existiera un registro administrativo, o cuanto menos un listado en la web que permita contribuir a la protección del titular de la marca del País Miembro.

(iv) Mayor valor de la marca como activo intangible:

El hecho de que la marca cuente con un reconocimiento de renombrada - expresado en un registro de naturaleza informativa-, potencia el valor del intangible.

Por tanto, se concluye que:

- El procedimiento de acreditación previo al registro, permitirá: (i) la revisión de la documentación presentada por aquellos que alegan ser titulares de marcas renombradas y (ii) comprobación de que dicha información acredita la calidad de renombrada de la marca.
- El registro administrativo de marca renombrada o listado en la web: Permite proporcionar mayor información al público interesado y así disuadir a terceros en abstenerse de presentar solicitudes de registro que puedan afectar los derechos sobre las marcas renombradas.

Sobre el encargado y plazo de registro:

El Registro administrativo o listado en la web de acceso libre y de consulta de marcas renombradas existentes a la fecha, debería encontrarse a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Por otra parte, debido a su naturaleza dinámica, consideramos que la declaración de una marca como renombrada tendrá un periodo de vigencia de cinco (5) años, la misma que culminado dicho periodo, podrá ser renovada por su titular, siguiendo el mismo procedimiento inicial de acreditación. Caso contrario, se elimina automáticamente del registro administrativo (o del listado en la web) culminado el plazo otorgado.

El registro administrativo (o instrumento de consulta) deberá indicar el/los productos(s) o servicio(s) que distinga(n) la marca renombrada.

CONCLUSIONES

- Las marcas constituyen un mecanismo de desarrollo económico de las empresas, lo cual coadyuva al empoderamiento de las mismas. Los pequeños empresarios están interesados en impulsar y desarrollar su actividad económica, haciendo uso exclusivo de las marcas, motivo por el cual, pretenden contar con la protección que otorga el registro. Ello se evidencia en el cuadro estadístico emitido por INDECOPI presentado en el Capítulo 1, el mismo que refleja el incremento en las solicitudes de registro de marcas ante la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, en los últimos años.
- En legislación extranjera, específicamente México y España, se hace la distinción entre marca famosa y marca notoria por un lado y marca renombrada y marca notoria por el otro. En ese sentido, es oportuno señalar, que ésta clara distinción debería también ser recogida por la legislación comunitaria andina.
- La regulación de las marcas notoriamente conocidas tiene como principal finalidad, brindarle una protección más extensa y reforzada de las que ostentan las marcas comunes u ordinarias. Sin embargo, el legislador andino no realiza una clara distinción entre las marcas notorias y marcas renombradas, agrupándolas en una sola figura: la de las marcas notoriamente conocidas.
- La fórmula del legislador andino, en lo concerniente al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, viene interpretándose y aplicándose por las autoridades competentes, de acuerdo a un sentido literal de la norma o, caso contrario, de modo implícito, según sea el caso: (i) **sentido literal**: La protección otorgada a la marca notoriamente conocida es absoluta y alcanza a todo el universo de productos o servicios, absorbiendo a la marca renombrada, como si se tratara de una sólo figura o (ii) **sentido implícito**: El alcance de protección otorgado a la marca notoriamente conocida es relativo y alcanza a productos o servicios idénticos o similares, salvo casos específicos. La marca notoria es diferente a la marca renombrada, existiendo ésta última de forma tácita y cuyo alcance de protección es mayor y absoluto.
- La marca notoriamente conocida debe ser protegida contra los riesgos de confusión, asociación y aprovechamiento injusto de la reputación mientras que la marca renombrada debe ser protegida además frente al riesgo de dilución.

- Las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre controversias semejantes, son divergentes entre sí, lo que evidencia una falta de predictibilidad por parte de sus magistrados. Dicha incertidumbre sobre la manera de interpretar, no logra asegurar una aplicación uniforme de las normas, por parte de las autoridades o tribunales competentes de cada uno de los Países Miembros. En ese sentido, ello impediría que los administrados, a partir de la información disponible, sepan con seguridad a qué atenerse.
- A nivel nacional, los vocales de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, han emitido resoluciones disimiles entre sí, en lo concerniente a la interpretación y aplicación del inciso h) del artículo 136 en concordancia con lo estipulado en el Título XIII de la Decisión 486. La autoridad administrativa en ciertos casos, ha otorgado un alcance de protección extenso a las marcas notoriamente conocidas, mientras que en otros casos no ha sido así.
- Lo expuesto en el Capítulo III y IV del presente trabajo de investigación, evidencia un error en la técnica legislativa por parte del legislador andino, que conlleva a que puedan existir interpretaciones tan opuestas en cuanto al sentido de la norma, por parte del Tribunal, así como resoluciones emitidas por parte de la autoridad nacional competente, en cuanto a su interpretación y aplicación.
- La modificación legislativa propuesta, es una interesante solución frente a la divergencia de interpretaciones existentes. Es un mecanismo que permitirá prever y generar certeza sobre la actuación de las autoridades y tribunales, de modo bastante preciso, ello es, generando seguridad jurídica.

RECOMENDACIONES

- Modificar parcialmente los artículos 136, 155 y los artículos 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 236 del Título XIII de la Decisión 486°.



REFERENCIAS

- Aragaki, M., Espinoza, R., La Torre, S., Maeda, J., Mendoza, A. & Mendoza, R. (2003). Estigmas. El misterio de la explotación de los signos distintivos. *Ius et Veritas*, 13(26), 363-388.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16256/16672>
- Auza Velez, C. (2016). *Denominaciones y Razones Sociales. Conflictos con Signos Distintivos* [Tesis de Maestría, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3103>
- Barrera Taboada, A. (2005). Dilución de una marca famosa: Alcance de su tratamiento en la normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489. *Derecho & Sociedad*, 24, 153-162.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16946>
- Bazán Puelles, C. (2001). La Decisión 486: Alcances y Regulación de la Marca en la Comunidad Andina. *Derecho & Sociedad*, 17, 187-207.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16869>
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, [enmendado el] 28 de septiembre de 1979, <https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12633>
- Decisión 472. Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1996). Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
<http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/DEC472S.asp>
- Decisión 486. Régimen común sobre propiedad industrial. (13 de setiembre del 2000). Comunidad Andina de Naciones.
<https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/9451>
- Decisión 500. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2001). Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
<http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/DEC500s.asp>
- Decreto Legislativo No. 1075. Que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial (Lima). (27 de junio de 2008). Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe014es.pdf>
- Decreto Legislativo No.1033. Que aprueba la Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/05.+04-DL1033.pdf/8ec75df9-63ae-ec25-122d-91c6d8a9dbfb>

- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre el derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- García Muñoz-Nájar, L. (2006). *La Marca Colectiva, la Marca de Certificación o de Garantía: Características, Principales Requisitos de Constitución, Titularidad y Uso. Estudio de Casos*.
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=56765
- Gómez Apac, R., & Rodríguez Noblejas, M. (2019). *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junio 2016 – junio 2019)*. San Gregorio. https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Nuevos_criterios_juris.pdf
- Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2005 (Ecuador). (2005). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr12ip05.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 70-IP-2008 (Ecuador). (2 de julio de 2008). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1648.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2011 (Ecuador). (9 de noviembre de 2011). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2032.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 30-IP-2013 (Ecuador). (15 de marzo 2013). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2207.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015 (Ecuador). (23 de junio de 2016). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2758.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 125-IP-2017 (Ecuador). (17 de noviembre de 2017). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3198.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 49-IP-2018 (Ecuador). (07 de septiembre de 2018). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/49-IP-2018.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 620-IP-2016 (Ecuador). (31 de julio de 2019). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/620-IP-2018.pdf>
- Ley 17/2001 (España). (7 de diciembre de 2001).
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>
- Ley 19039, Ley de Propiedad Industrial (Chile). (25 de enero de 1991).
https://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley_19.039_Ley_19996_refundido_oficial.pdf

- Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial (México). (1 de julio del 2020).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
- Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana. (2016).
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf>
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, 13, 58-68.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>
- Martel Salas, M. (2004). La protección reforzada en el caso de marcas notorias y el fenómeno de la dilución. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1(1), 263-278.
<http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario01/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf>
- Meloni García, R., & Cieza Pastor, H. (2015). Una aproximación a la protección jurídica de la marca país. En *Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina* (pp. 105-127). Superintendencia de Industria y Comercio.
https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb
- Morón Urbina, J. (2015). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*. Gaceta Jurídica.
- Organización Mundial De Propiedad Intelectual. (s.f.). *Derecho de autor*.
<https://www.wipo.int/copyright/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2009). Olfato, oído, gusto. Los sentidos de las marcas no tradicionales. *Revista de la OMPI*, 1, 5-6.
https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf
- Otamendi, J. (2010). *Derecho de marcas*. AbeledoPerrot.
- Pontificia Universidad Católica del Perú. Vicerrectorado de Investigación. Oficina de la Propiedad Intelectual. (2016). *Signos distintivos*.
<https://investigacion.pucp.edu.pe/propiedad-intelectual/preguntas-frecuentes/signos-distintivos/>
- Resolución N° 001-2002/TPI-INDECOPI (Lima). (2002). Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
- Resolución N° 182-2004/TPI-INDECOPI (Lima). (2004). Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
- Resolución N° 2951-2009. (9 de noviembre de 2009). Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la Propiedad Intelectual. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4510/1377_SPI_SD_Resolution_2951-2009-TPL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Resolución N° 14239-2003 (02 de diciembre de 2003). Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual.

Román Calzada, A. (2010). Criterios para calificar los riesgos de confusión y dilución de las marcas notorias. A propósito del Precedente de Observancia Obligatoria del Tribunal del Indecopi. *Diálogo con la Jurisprudencia*, 15(137).

Schiantarelli González, J. (2011). A propósito del precedente del Indecopi sobre marcas notoriamente conocidas. *Advocatus*, 24, 73-89.
<https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/3173>

Zevallos Labrin, M. F. (2018). *Marcas no tradicionales no visibles: análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una gran oportunidad para las marcas olfativas* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7114>



BIBLIOGRAFÍA

- Bodenhause, G.H.C. (1969). *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual*. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.
- Borda, A. L. (2003). *Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional*. Astrea.
- Casado Cerviño, A. (2000). *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, jurisprudencia y práctica*. Lex Nova.
- Castillo Gibsone, L. (1992). *La Marca Notoria*. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas.
- Cuéllar Bernal, L., & Rojas Barragán, B. (2008). *Retrobranding: El Renacimiento de las Marcas*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana. <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis26.pdf>
- Chávez, J. (2008). ¡Un tequila por el pisco! La protección comunitaria andina de las denominaciones de origen. *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*, 4(6), 152-164.
- Delgado Véliz, J., Goñi, N., Podestá, G., & Ramírez, E. (2010). *Estudio sobre las dimensiones de la personalidad de las marcas en Perú*. CENTRUM Católica.
- Gonzalez-Bueno, C. (2005). Marcas Notorias y Renombradas. En *La Ley y la jurisprudencia*. La Ley.
- Indacochea, J.M. (2018). La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino. Sobre la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial y la aplicación de los requisitos de registrabilidad a las marcas táctiles o de textura. *Ius et Veritas*, 56, 106-129.
- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (2020). El IMPI en cifras 2018. <https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). *Propiedad intelectual*.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Promoviendo las denominaciones de origen en el Perú*.

- Maroño, M. (2002). *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Marcial Pons.
- Pazos Hayashida, J. (2017) Empoderamiento de la Microempresa a través de la Protección Marcaria. *Derecho & Sociedad*, 49, 29-38. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/19875>.
- Prieto, C. (2015). *Las Marcas Zombie: Problemática y perspectivas legales*. http://www.academia.edu/7175622/Las_Marcas_Zombie
- Rejanovinschi Talledo, M. (2015). El juez andino en temas de propiedad intelectual: aplicación en el ámbito peruano. *Derecho PUCP*. 74, 127-152. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13590>
- Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre de 2015, Expediente Nro. 08506-2013-PA/TC, proceso de amparo interpuesto por Import y Export Gold Sun S.A.C.
- Tato Plaza, A. (2005). Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas. *Ius et Veritas*, 15(31), 30-38. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12407>
- The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index – Publicación del mes de junio de 2016. www.oepm.gob.es/es/sobre_oepm/quienes_somos