



La protección reforzada en el caso de las marcas notorias y el fenómeno de la dilución

ALFREDO MARTEL SALAS

Sumario: 1. XXX. 2. XXX

1. INTRODUCCION

Desde hace algún tiempo atrás, producto de nuestra experiencia profesional, hemos tenido la oportunidad de venir revisando diversas resoluciones emitidas por las instancias del INDECOPI en materia de Propiedad Industrial, en las cuales se trata concretamente el tema de las denominadas marcas notorias y la protección que las autoridades les vienen brindando frente a la posibilidad que su distintividad se vea afectada por el registro de signos similares o confundibles por parte de terceros. Y, es preciso reconocer que, en más de una oportunidad, lo concluido o resuelto por nuestras autoridades no ha dejado de sorprendernos, principalmente porque a primera vista pareciera que dicha protección, en realidad, no existe, o, mejor dicho, no difiere mayormente de la protección que brindan nuestras leyes a una marca con una distintividad común y corriente.

A continuación haremos un recorrido por lo que en materia de protección a marcas notorias prevé nuestra normativa vigente, lo que han venido aplicando nuestras autoridades al respecto y nuestras conclusiones sobre el particular.

2. LA NOTORIEDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Como sabemos, uno de los principios rectores del Derecho de Marcas es el denominado Principio de Especialidad. Es importante recordar que este principio sufrió una significativa evolución con el paso del tiempo pues lo que anteriormente era en realidad un

Principio de Especialidad de Clase pasó a ser lo que hoy conocemos como el Principio de Especialidad de Productos y Servicios.

En efecto, el inciso f) del artículo 58° de la Decisión 85° de la Comunidad Andina al establecer que *«no eran objeto de registro como marcas aquellas que pudieran resultar confundibles a otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios de una misma clase»*, no hacía sino circunscribir la protección de una marca únicamente para la clase de la Nomenclatura Oficial en donde aquella se encontrara registrada.

Este criterio va a ser sustancialmente modificado cuando fueron promulgadas las posteriores decisiones e, incluso leyes nacionales en materia de Propiedad Industrial.

Es así que en diciembre de 1991, con la entrada en vigencia de la Decisión 311, es eliminada -como criterio de confundibilidad- la remisión a la clase en la cual se encuentran registradas las marcas, indicando específicamente el inciso a) del artículo 73° de la mencionada Decisión que *«no podrán ser registrados como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error»*.

Lo subrayado en el párrafo anterior no hacía pues sino consagrar el Principio de Especialidad de Productos y Servicios al no circunscribir el riesgo de confusión únicamente a la clase en la cual una marca pueda encontrarse registrada y tomar en consideración también a aquellos productos o servicios que pudieran inducir a error, con prescindencia de la clase internacional correspondiente, ampliándose así el ámbito de protección marcaría.

Es dentro de ese contexto que el fenómeno marcarío de la notoriedad comienza a desempeñar un rol importante. En efecto, el carácter notorio de un signo o marca determina que dicho status distintivo merezca una protección que, en principio, debe ir más allá de los productos o servicios vinculados a aquéllos que acostumbra identificar. Esta diferencia de trato o, dicho con más propiedad, *excepción al Principio de Especialidad*, ha sido recogida -con sus respectivos matices- en cada una de las Decisiones Andinas dictadas en materia de Propiedad Industrial y que más adelante pasaremos detenidamente a analizar. Sin embargo, a fin de apreciar adecuadamente cómo ha sido prevista dicha excepción en los diferentes cuerpos legales, consideramos necesario revisar previamente lo que entendemos por marca notoria y los diferentes niveles de notoriedad que la Doctrina reconoce.

3. CONCEPTO Y CLASES DE MARCA NOTORIA

La Doctrina marcaría reconoce por marca notoria a 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 el signo 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.

Por otro lado, la marca notoria según Doctrina no responde a un concepto único en razón a su distintividad, prueba de ello es que aquélla ha venido estableciendo distintos grados de notoriedad en razón al diferente nivel de distintividad, prestigio o reputación que puede alcanzar el signo o marca en cuestión dentro del circuito comercial.

Es así que entre los más importantes tipos de marcas según su nivel de distintividad podemos mencionar los siguientes:

1) *Marcas famosas o renombradas*, es decir, aquéllas cuyo uso y difusión se han hecho tan intensos que no sólo son conocidas por el sector de consumidores que adquieren o al que van dirigidos los productos o servicios que dichas marcas usualmente identifican sino que son reconocidas por consumidores que corresponden a mercados distintos de tales productos o servicios.

2) *Marcas de alta reputación*, esto es, aquellas marcas que además de reunir otras condiciones de notoriedad, identifican productos o servicios que son reconocidos por su muy alta calidad, razón por la cual han pasado a adquirir un valor que va más allá de la función meramente distintiva.

3) *Marcas Mundiales*, que son aquellas marcas cuyos productos o servicios que identifica son comercializados en tantos lugares que el signo ha pasado a ser conocido en una parte considerable del mundo como la marca de una empresa determinada.

Vemos pues como criterios o factores tales como la alta distintividad, la difusión o el prestigio de los productos o servicios, permiten establecer calificaciones que apuntan a reconocer a esas marcas un status especial con respecto a otros signos existentes en el mercado, lo cual justificaría, para aquéllas, un trato diferenciado no sólo a nivel doctrinario sino, además, por los correspondientes ordenamientos jurídicos. En ese sentido, es nuestra intención mediante el presente trabajo, apreciar cómo en nuestra legislación nacional o subregional se ha venido reconociendo dicho trato diferenciado y, de ser el caso, a qué tipos de marcas viene siendo o ha sido aplicado el mismo.

A efectos de nuestro análisis consideramos que sólo será necesario remitirnos a la diferenciación que se establece entre las marcas Notorias, es decir aquéllas 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. Ello, con la finalidad de apreciar de qué forma se ha venido dando la protección a dichas clases de marcas en nuestro ordenamiento legal.

4. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA A LAS MARCAS NOTORIAS EN LA NORMATIVA ANDINA

En primer lugar, es necesario preguntarnos cuál es el trato que las diferentes Decisiones emitidas en materia de Propiedad Industrial han venido brindando a las marcas con condición de notorias. Es preciso indicar que no vamos a analizar específicamente lo establecido en nuestra leyes nacionales promulgadas sobre el particular, esto es, la derogada Ley General de Propiedad Industrial (Decreto Ley 26017) ni la vigente Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823), puesto que sus preceptos -por adecuación a

lo establecido por nuestras autoridades andinas- acogen los criterios previstos en sus correspondientes Decisiones sobre la materia.

En tal sentido y revisando la normativa andina tenemos lo siguiente:

4.1. La protección a la marca notoria en la Decisión 85

El inciso g) del artículo 58° de la Decisión 85, a la letra decía:

«No podrán ser objeto de registro como marcas:

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares»

Como puede notarse, la figura de marca notoria recogida por la Decisión 85, si bien hace referencia a una marca que se entiende ostenta un nivel superior a aquéllas con una distintividad promedio, nos remite a una marca cuya notoriedad se encuentra circunscrita a su sector pertinente de consumidores. En otras palabras, tal como lo expresó en su momento el propio Tribunal Andino de Justicia: la marca notoria, es *«aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable»*.¹

De este modo, podemos apreciar que la protección prevista para la marca notoria dentro de la Decisión 85 no representaba una excepción al denominado Principio de Especialidad en tanto aquélla era protegida únicamente respecto a productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, pese a que la mencionada Decisión expresamente establecía lo anteriormente expuesto, fue el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso seguido con oportunidad del registro de marca VOLVO, quien expresamente reconoció la existencia de la marca Renombrada como aquélla que *«era conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria»*, de ahí que el Tribunal llegara así a afirmar que toda marca renombrada era notoria pero no toda marca notoria era renombrada, con lo cual daba a entender el mayor nivel de distintividad que tenía esta última sobre la anterior.²

Vemos pues como, si bien el texto de la Decisión 85 no preveía excepción alguna al denominado Principio de Especialidad y no reconocía niveles de notoriedad entre las marcas, ya nuestras autoridades andinas esbozaban alguna diferenciación entre las mismas según su grado de notoriedad, recurriendo a conceptos doctrinarios tales como el de marcas renombradas y la protección que las mismas debían merecer con respecto a las demás.

4.2. La protección a la marca notoria en las Decisiones 311, 313 y 344

Hablar de las Decisiones 311, 313 y 344, es hablar de un conjunto de normativas que fueron redactadas bajo un patrón común, tan es así que entre uno y otro texto legal las

1. Proceso N°5-IP-94. En la Gaceta N°177 de la Comunidad Andina.

2. Proceso N°1-IP-87. En la Gaceta N°28 de la Comunidad Andina.

diferencias fueron realmente mínimas y el periodo de tiempo transcurrido entre la promulgación de una y otra fue ciertamente muy breve. Producto de ello es la identidad que existe en el artículo correspondiente a la protección de las marcas notorias que encontramos en cada uno de los mencionados cuerpos legales.

Así tenemos, el texto siguiente:

Art 73° de las Decisiones 311 y 313 y artículo 74° de la Decisión 344:

«Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida».

El texto del artículo anterior representaba pues un cambio significativo con respecto a lo que antes se había dispuesto en la Decisión 85°. En efecto, aquí ya nos encontramos frente a una clara excepción al Principio de Especialidad.

La redacción final de los incisos reproducidos denotaba la intención del legislador andino: «...como en aquéllos (casos) en los que el uso se destine a productos o servicios distintos». Esto se contraponía totalmente a lo que había establecido la Decisión 85°, la cual expresamente decía que la marca notoria era protegida sólo en relación con *productos o servicios idénticos o similares*. Así, el nuevo articulado salía de ese ámbito y reconocía a las marcas consideradas notorias una protección que iba más allá de su clase o de sus productos o servicios distinguidos.

Sin embargo, podemos apreciar que la protección a las marcas notorias en el dispositivo anterior se encuentra dividida en dos incisos que corresponden a dos supuestos distintos. En opinión de algunos tratadistas y así fue corroborado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en su precedente de observancia obligatoria de fecha 23 de octubre de 1998³, la separación de los puestos de protección a las marcas o signos notorios obedeció a dos factores:

3. Resolución N°1127-1998/TPI-INDECOPI

1) Proteger en el inciso d) a todo signo notorio, es decir, no sólo tomando en consideración a las marcas sino incluyendo también a los lemas y nombres comerciales que hayan podido alcanzar notoriedad; y

2) Proteger en el inciso e) concretamente a lo que en Doctrina se conocía como marca notoria frente al registro de signos confundibles con aquélla.

Al respecto señala la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal:

«En consecuencia, al emplear el legislador andino y nacional en el inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823) el concepto de signo distintivo notoriamente conocido o marca notoriamente conocida probablemente no sólo quiso extender el campo de protección a otro tipo de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por el diferente alcance que tiene la protección en uno y otro caso, regular una marca notoriamente conocida diferente a la «marca notoriamente conocida» del inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823). La Sala es de la opinión que a diferencia de la legislación de otros países que distinguen entre marca notoria, marca de alto renombre y marca renombrada, como diferentes categorías de marcas que por su alto grado de implantación en el mercado merecen una protección especial, que va más allá del principio de registrabilidad y de especialidad, variando esta protección según el tipo de marca de que se trate, el legislador andino y nacional prefirieron utilizar una categoría única (marca notoriamente conocida) señalando condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de protección previstos en el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 (artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823). Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un único término, al regular un alcance diferente en la protección en realidad se está hablando en realidad de «marcas notoriamente conocidas» diferentes.

Lo expresado por la Sala denota pues cómo se fue preparando el camino que posteriormente va a establecer gradaciones entre las marcas notorias: las disposiciones anteriores estaban aludiendo a lo que en Doctrina se conocía como marcas renombradas en contraposición con las consideradas simplemente notorias. En otras palabras, según lo reconoció en su oportunidad el propio Tribunal Andino de Justicia, la marca notoria era protegida como si se tratara de una marca renombrada⁴. Sobre esta interpretación y su aplicación jurisprudencial nos pronunciaremos más adelante, sin embargo, lo importante es que ya no existía duda que la intención del legislador andino era ya la de brindar o reconocer a aquellas marcas con una distintividad superior, una protección reforzada que, entre otras cosas, implicaba ir más allá del Principio de Especialidad. Esta es, en nuestra opinión, la diferencia más importante que en materia de notoriedad, las nuevas Decisiones introdujeron a la normativa subregional.

4. Proceso N°41-IP-98. En Gaceta N°450 de la Comunidad Andina.

4.3. La marca notoria dentro de la Decisión 486

La Decisión 486, a diferencia de las decisiones anteriores, contiene todo un capítulo dedicado específicamente a lo que ella denomina «los signos notoriamente conocidos», empero, la protección de las marcas notorias se encuentra prevista fuera del mismo, podría decirse en el mismo lugar donde se situaba dentro de sus antecesoras, nos referimos a las prohibiciones de registro:

Así tenemos:

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.

A diferencia de la Decisión 344 y sus predecesoras, la Decisión 486 optó, en cuanto a las prohibiciones previstas en el caso de marcas idénticas o similares a aquéllas consideradas notorias, a eliminar la fórmula de dos supuestos para la protección de las mismas prefiriendo sintetizar ambas en una sola, de modo que, por un lado, se prohibía el registro de signos confundibles y por otro, se fijaban requisitos para dicha protección.

En efecto, si bien se prohibía el registro de signos iguales o semejantes a una marca notoria cualesquiera que fueran los productos o servicios para los cuales se solicitaba la nueva marca -acogiéndose siempre la excepción a la especialidad- por medio del mismo artículo se requería el cumplimiento de cualquiera de los tres supuestos siguientes para merecer dicha protección. A saber: a) que el uso del nuevo signo pudiera causar confusión o asociación; b) que se produjera un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria; o, c) que exista peligro de dilución de la distintividad de dicha marca o de su valor publicitario.

De este modo, la Decisión 486 parece respaldar así la posición asumida desde hacía algún tiempo por el INDECOPI sobre el particular, pues reconocía que la protección a las marcas notorias trascendía el principio de especialidad siempre y cuando se verificara el cumplimiento de determinadas condiciones.

En tal sentido, a continuación vamos a efectuar una revisión de la forma cómo nuestras autoridades administrativas vinieron aplicando la protección a las marcas notorias para así apreciar cuáles fueron los criterios asumidos por aquéllas al respecto.

5. EL INDECOPI Y LA PROTECCION A LAS MARCAS NOTORIAS

Desde antes que entrara en vigencia la Decisión 486, las instancias del INDECOPI optaron por asumir una posición singular respecto a la protección reforzada a las marcas notorias prevista en la ley. Esta posición, que ya se hacía notar en las diferentes resoluciones que iba emitiendo el INDECOPI -particularmente la Sala de Propiedad Intelectual

del Tribunal- se «oficializó» cuando, al amparo de lo previsto en el artículo 43° del Decreto Legislativo 807, se elevó a nivel de precedente de observancia obligatoria la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI (proceso seguido entre Deutsche Telekom A.G. y Telefónica de España S.A. con oportunidad del registro de marca logo «T»). Es pues en dicho fallo donde el INDECOPI dio a conocer cuál era su particular interpretación de los dispositivos legales que, sobre marcas notorias, eran aplicables en ese entonces.

Como hemos visto, la Decisión 344 -vigente al momento que se emitió el precedente de observancia obligatoria referido- contenía, según la Sala, para el caso de las prohibiciones relativas a signos idénticos o similares a aquellos que pudieran ser considerados notorios, dos supuestos con distinto alcance, de modo tal que la marca notoriamente conocida prevista en el inciso d) del artículo 83° de la Decisión 344 no resultaba necesariamente la misma que la prevista en el inciso e) del mismo artículo.

A primera vista, la diferencia entre uno y otro inciso parece residir en el hecho que en el caso del inciso d) se protege no solamente a las marcas notorias sino a todo signo notorio, es decir, incluyendo también a los lemas o nombres comerciales que pudieran haber alcanzado dicho status. Sin embargo, además de ello, la «marca notoriamente conocida» prevista en el inciso d) presenta matices distintos al de su inciso subsiguiente, regulándose de ese modo supuestos diferentes.

Así tenemos que, según la citada resolución, el alcance de la prohibición prevista en el inciso e) resultaba ser más restrictivo que la contenida en el inciso d), en tanto en éste se establecía que la prohibición era con respecto a todos los productos o servicios de la Nomenclatura Oficial y además, también prohibía su registro respecto de aquellos signos que pudieran generar un riesgo de confusión, supuesto éste que era el único previsto en el inciso e).

Es así que en el inciso e) se protege a la marca notoria del riesgo de confusión frente al registro de signos idénticos o similares con independencia de la clase de productos o servicios correspondientes. Nótese que aquí no hay una verdadera trascendencia del principio de especialidad tal como éste es entendido ahora, es decir, tomando como referencia no la clase, sino los productos o servicios correspondientes o vinculados. La excepción prevista en dicho inciso constituye más bien una trascendencia al anterior principio de especialidad, es decir, como éste era entendido en los términos de la fenecida Decisión 85, cuando la protección de las marcas se circunscribía únicamente a su clase respectiva.

Por su parte, el supuesto de prohibición previsto en el inciso d), a diferencia del comentado, sí implicaba una protección mas amplia de las marcas notorias pero el concepto de este tipo de marcas era, en opinión de los entendidos, totalmente distinto al de su inciso subsiguiente pues encerraba distintos niveles de notoriedad al supeditar, según lo interpretaban nuestras autoridades administrativas, dicha protección a una aplicación concordada con lo dispuesto en el artículo 187° de la misma Decisión 344.

En efecto, del sólo texto del inciso d) se entendía que toda marca notoria, por el simple hecho de ser considerada como tal, debía ser protegida con independencia de los productos o servicios que ella distingue, sin embargo, las instancias del INDECOPI fueron interpretando que lo establecido en dicho artículo debía necesariamente ser con-

dado con lo establecido en el artículo 187° de nuestra Ley de Propiedad Industrial en el sentido que ‘la marca notoria’ a la que se refería dicho inciso e) no era protegida de modo automático con independencia de sus productos o servicios, como parecía ordenarlo el texto de la ley, sino que dicha protección se encontraba supeditada a supuestos excepcionales propios de marcas de alto renombre, es decir, teniendo en cuenta, la implantación o notoriedad del signo entre la generalidad e consumidores.

Así dicha interpretación, al establecer grados de notoriedad entre las marcas, no necesariamente asumía lo que literalmente se había dispuesto en el referido inciso d) ya que en éste no existía en realidad gradación alguna, bastando, en nuestra opinión, que una marca sea calificada como notoria para gozar de inmediato con la correspondiente excepción al principio de especialidad. Distinto era pues el supuesto contenido en el artículo 187°, el cual correspondía en estricto al ejercicio de un derecho de exclusiva y no a una prohibición de registro. Cabe recordar que el artículo 187° de la Ley de Propiedad Industrial, establecía o establece, los supuestos en los cuales el titular de una marca notoriamente conocida puede impedir a terceros usar un signo idéntico o similar a su marca, con independencia de los productos o servicios a los cuales aquélla es aplicada. Tales supuestos son:

- a) Cuando tal uso fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo de asociación con los productos o servicios identificados por el signo notoriamente conocido;
- b) Cuando sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o,
- c) Cuando dicho uso pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.

Estos supuestos son propios de ese derecho de IUS PROHIBENDI que tiene todo titular de marca frente a su uso por parte de terceros. En virtud de ellos el titular de una marca notoria puede impedir a cualquier tercero el uso de un signo igual o similar cuando haya riesgo de confusión o asociación, así también cuando haya posibilidad de aprovechamiento o peligro de dilución de la marca notoria. Sin embargo, el inciso d) antes referido no prevé ninguno de estos supuestos, es más, el primero de ellos -el riesgo de confusión o asociación- nunca podría concordarse con lo establecido en el mencionado inciso puesto que la confusión o asociación implica la identidad o semejanza de los productos o servicios implicados, es decir, nunca van más allá del principio de especialidad, siendo todo lo contrario a lo que establece dicho inciso d). En todo caso, sólo los supuestos previstos en los incisos b) y c) aluden a una excepción a dicho principio, sin embargo, como hemos dicho, el inciso d) del artículo 83° no los tomaba en cuenta al momento de prohibir el registro de un signo idéntico o similar a una marca notoria, de ahí que tal gradación no era en realidad extensible a tal inciso d).

Es por lo expuesto que la Sala reconoce que, a diferencia de la legislación de otros países donde se distingue claramente entre marca notoria, marca renombrada y marca de alto renombre -según el grado de protección que cada una de ellas merece- nuestro siste-

ma normativo optó por una categoría única: la de marca notoriamente conocida, pero previendo condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de protección previstos en uno y otro de los incisos del referido artículo 83°.

6. EL FENOMENO MARCARIO DE LA DILUCION

Antes de pasar a dar nuestra opinión respecto a la interpretación que se ha dado a la normativa correspondiente a las marcas notorias y a la forma cómo se ha venido protegiendo a las mismas y, por ende, aplicando la excepción al principio de especialidad, creemos conveniente referirnos al denominado fenómeno marcario de la dilución al que hace concreta referencia el inciso h) del artículo 136° de la Decisión 486 en su parte final.

Qué entendemos pues por dilución de una marca o mejor dicho, ¿qué tipo de marcas podían ser afectadas por este fenómeno?

Se entiende por *dilución* a aquél proceso por el cual se produce un debilitamiento del poder de atracción o distintividad que toda marca posee entre los consumidores. Si bien algunos consideran que ese fenómeno se produce con independencia del tipo o clase de marca que se trate, la mayor parte de la Doctrina extranjera coincide en que la *dilución* se verifica sólo en las denominadas marcas renombradas o de alto renombre.

El INDECOPI coincide con dicha posición pues desde hace tiempo atrás las resoluciones emitidas por sus instancias reconocían expresamente que la dilución constituía un fenómeno que sólo afectaba a aquellas marcas consideradas como renombradas o de alto renombre. En tal sentido nos remitimos, por ejemplo, a lo expresado en la Resolución N°001-2002/TPI-INDECOPI del 2 de enero del 2002:

«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 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. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas, es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente».

El párrafo citado corrobora una conclusión que se ha venido desprendiendo a lo largo de todo el presente trabajo: la dilución constituye una excepción al principio de especialidad en tanto implica necesariamente la remisión a productos o servicios de distinta naturaleza que aquéllos que distinguen una marca, y dicha excepción sólo se encuentra reservada a las marcas de alto renombre o renombradas como expresamente lo reconocen nuestras autoridades marcarias.

Como viéramos en el numeral 3, la Doctrina la clasificó a las marcas -según su grado de distintividad- en marcas de distintividad promedio, notorias y renombradas. Pero, debemos recordar también como nuestra legislación nacional, así como aquélla que rige a los Países Miembros de la Comunidad Andina, sólo hace referencia -además, claro está, de la marca promedio- a los signos o marcas notorias, sin hacer expresa mención a las consideradas renombradas. Esas mismas normas reconocen u otorgan a las marcas noto-

rias una protección reforzada que va más allá del sector pertinente de sus consumidores de productos o servicios, asimilando así –desde el punto de vista estrictamente legal- a las marcas notorias y aquéllas que la Doctrina califica como renombradas. Sin embargo, jurisprudencialmente nuestras autoridades se han encargado de romper dicha asimilación dejando en claro lo que la ley no prevé expresamente, esto es, que la categoría de marcas renombradas sí tiene presencia en nuestra legislación y es precisamente a ellas a las que se les reserva la aplicación de una auténtica protección reforzada en tanto se tratan de las únicas que pueden verse afectadas por el fenómeno de la dilución.

6.1. Cómo y cuándo se produce la Dilución

La *dilución* viene a ser pues ese debilitamiento que se produce en el poder de atracción de una marca, en su valor comercial o publicitario. En otras palabras, en su poder distintivo. Y dicho debilitamiento se produce, principalmente, cuando en un mismo mercado se permite el registro o la coexistencia de signos que, respecto a aquella marca, puedan resultarle similares al grado de producir confusión entre los consumidores. Es preciso señalar que para la Doctrina europea y particularmente la norteamericana, la *dilución* empieza donde la confusión termina.

Como se sabe, el riesgo de confusión se puede manifestar de dos formas: *de modo directo*, cuando dos productos o servicios iguales se encuentran identificados por marcas idénticas o similares, lo que traerá como consecuencia que los consumidores elijan o tomen un producto en vez de otro; o, *de modo indirecto*, que es cuando los consumidores distinguen claramente los productos o servicios identificados por las marcas en cuestión pero consideran que aquéllos tienen un mismo origen empresarial.

Se desprende de lo antes señalado que la confusión implica necesariamente el tomar en consideración a los productos o servicios a distinguir de forma tal que la probabilidad de confundir dos marcas se acrecienta mientras mayor sea la similitud o conexión competitiva de los productos o servicios por ellas identificados. En otras palabras, el Principio de Especialidad sí se encuentra presente cuando se trata de determinar el riesgo de confusión.

Sin embargo, para un sector de la Doctrina, la *dilución* -a diferencia de la confusión- no tiene que ver con la vinculación o conexión de los productos o servicios que distingue una y otra marca, sino, por el contrario, la *dilución* se produce cuando nos encontramos frente a una marca cuya distintividad, valor publicitario y comercial debe ser protegida contra la presencia de un signo idéntico a similar que distingue productos o servicios *que no necesariamente guardan relación con los productos o servicios que aquélla acostumbra identificar*.

La teoría de la dilución marcaría surge, según el tratadista español Carlos Fernández-Nóvoa, como producto de la preocupación que existía dentro del Derecho norteamericano por brindar protección a las marcas frente a la posibilidad que se vea debilitada su fuerza distintiva. En tal sentido, hace referencia a la denominada Doctrina de la *dilution* o *dilución* diferenciándola del denominado riesgo de confusión y agregando que la misma fue consagrada legislativamente por una Ley de Estado de Massachusetts del 2 de mayo de 1947:

«En la actualidad, la doctrina de la dilution aparece recogida en las Leyes de muchos de los Estados de la Unión; y es sostenida, no sin ciertas vacilaciones, por la doctrina y la jurisprudencia norteamericana. La doctrina norteamericana se esfuerza por deslindar la doctrina de la dilution frente al supuesto clásico del riesgo de confusión. La doctrina de la dilution comienza a surtir efecto -se dice- allí donde deja de surtir efecto el principio del riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación con productos o servicios no similares. Y presupone, por otra parte, que el uso de la marca por parte de un tercero disminuye o debilita la fuerza distintiva y la potencia publicitaria o «magnetismo comercial» de la correspondiente marca. No reina acuerdo en la doctrina norteamericana acerca del ámbito de aplicación de la doctrina de la dilution: si bien un sector doctrinal entiende que la misma sólo es aplicable a las marcas «inventadas» o de fantasía, la doctrina más reciente propugna que todas las marcas fuertes o notoriamente conocidas se protejan contra el riesgo de dilution»⁵.

Es así que la teoría de la *dilución* nace particularmente por la necesidad de proteger aquellas marcas que poseen una distintividad superior a la promedio, nos referimos concretamente el caso de las denominadas marcas notorias o renombradas. Es precisamente la gran fuerza distintiva que tienen estos signos lo que justifica dicha mayor protección, la misma que va más allá de protegerlas del mero riesgo de confusión y, por ende, no se circunscribe únicamente a los productos o servicios por ellos distinguidos sino que abarca también cualquier tipo de productos o servicios existentes.

6.2. Tipos de Dilución según el Derecho Norteamericano

Tenemos así que el uso por parte de terceros de un signo idéntico o semejante a una marca con un elevado valor publicitario o comercial puede, con el paso del tiempo y el uso constante, y con independencia de los productos o servicios identificados, menoscabar o *diluir* el signo. Este menoscabo, según el derecho norteamericano puede manifestarse o producirse de dos formas:

a) Dilución por «*blurring*»⁶; que corresponde a la forma como tradicionalmente se produce la dilución de un signo o marca, esto es, cuando es usado por una tercera persona para identificar productos o servicios distintos a los que originalmente aquél identifica, de modo tal que la vinculación creada en la mente de los consumidores respecto al origen empresarial de dicha marca y los productos o servicios por ella identificados termina perdiéndose o diluyéndose. En este caso el afectado, esto es, el titular de la marca ame-

5. Fernández-Novoa, Carlos. «Fundamentos de derecho de Marcas». Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1984, p. 293

6. Ver J. Thomas McCarthy. «McCarthy on Trademarks and Unfair Competition», West Group Rel. 4ª Ed. Año. 1997 Pág. 24:116

nazada por la dilución, debe probar que hay riesgo de un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca y de su valor comercial.

b) Dilución por «*tarnishment*»⁷; llamada también «*dilución por desprestigio*». Se produce cuando el signo o marca es usado por terceros con el propósito de degradar o diluir su poder distintivo. Es, por ejemplo, el caso del uso no autorizado de la marca en eventos o parodias que resultan totalmente disonantes con la imagen que la misma proyecta, así como también cuando es usada en productos o servicios que puedan ser considerados inferiores u ofensivos con respecto a aquéllos que la marca identifica (podría ser el caso, por ejemplo, del uso de la denominación en páginas dedicadas a la pornografía).

6.3. Consideraciones finales en torno a la Dilución

Dos temas que creemos merecen la pena ser tomados en consideración al momento de determinar la *dilución* de una marca -y el INDECOPI también los considera al momento de resolver- son, respecto a la marca cuya distintividad se ve amenazada y que facilitarían su *dilución*: a) el tipo de palabra o término que constituye la marca y, b) la identidad o proximidad de los productos o servicios distinguidos por los signos de terceros con aquéllos que distingue la marca.

6.3.1. La palabra o término que conforma la marca

En la parte final del párrafo reproducido en el numeral 6.1, cuando se alude al tipo de palabra que puede llegar a constituir una marca renombrada⁸, Fernández-Nóvoa señala que un sector de la Doctrina considera que el fenómeno de la *dilución* sólo resultaría aplicable a aquellas marcas constituidas por denominaciones «inventadas» o de fantasía.

Agrega, posteriormente, que podría aceptarse incluir dentro de las mismas a las denominaciones arbitrarias.⁹ Sin embargo, en su opinión, dicha concepción no resulta la más adecuada dado que la *dilución* -más que remitirse a las condiciones intrínsecas del signo- es un fenómeno que depende particularmente de la asociación que se ha creado en la mente de los consumidores. En tal sentido, es la difusión y el conocimiento del que goza el signo marcarío entre los consumidores el criterio que va a determinar los alcances de su renombre y, por ende, la protección que el mismo merece frente a la posibilidad de su *dilución*¹⁰, con independencia del tipo de palabra de que se trate.

7. Idem.

8. Hacemos referencia a la marca renombrada y no a la notoria pues, como hemos dicho, la mayor parte de la Doctrina extranjera considera que el renombre es condición previa para que se produzca la dilución de una marca.

9. Se entiende por denominaciones «inventadas» o de fantasía a aquella palabra o conjunto de letras que no tienen significado para los consumidores. Las denominaciones arbitrarias son palabras que, siendo propias del idioma, no guardan vinculación alguna con los productos o servicios que identifica la marca constituida por aquélla.

10. Fernández-Novoa, Carlos. «Fundamentos de Derecho de Marcas». Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1984, p. 305 y 306

6.3.2. *La identidad o proximidad de los productos o servicios*

Un segundo tema concerniente a la posibilidad que se configure un debilitamiento o *dilución* de la marca renombrada según Fernández Nóvoa, consiste en tener en cuenta el nexo o distancia competitiva existente entre los productos o servicios que distingue el signo o signos de terceros¹¹ y los productos o servicios que distingue aquella marca cuya distintividad es amenazada por la *dilución*.

Con ello se quiere decir que, lógicamente, cuanto menor es la lejanía de dichos productos o servicios mayor es la posibilidad que la *dilución* se produzca. Sin embargo, siempre cabe recordar que la similitud o conexión entre los productos o servicios no constituye requisito indispensable para que se produzca el fenómeno marcario aludido, por tanto, si bien la proximidad de los productos facilita la dilución no es requisito absolutamente indispensable para su configuración.

En ese orden de ideas, para Fernández Nóvoa la marca renombrada debe cumplir con dos requisitos para ostentar tal condición: 1° Ha de ser conocida en sectores distintos al sector de consumidores de aquellos productos o servicios que identifica la marca; y, 2° Dicha marca debe poseer un *goodwill* elevado, lo que implica la identificación por parte de aquélla de productos o servicios de alta calidad para que, como consecuencia de ello, goce de un amplio prestigio entre los consumidores.

7. COMENTARIO FINAL:

Es cierto que las marcas notorias, según lo reconoce la propia normativa vigente en materia de propiedad industrial, merecen una protección reforzada con respecto a las marcas que sólo poseen una distintividad estándar o promedio, sin embargo, por lo que hemos podido apreciar, en la práctica dicha protección parece difuminarse.

Queda claro que si por un lado la ley reconoce a las marcas notorias una protección que, en principio consistiría en no aplicarles el llamado principio de especialidad de productos y servicios, por el otro, dicha aplicación no resulta en modo alguno absoluta ya que nuestras autoridades, recogiendo criterios propios de la doctrina, han supeditado aquélla a una serie de requisitos lo cual ha traído como consecuencia una diferenciación jurisprudencial entre las marcas notorias según su nivel o grado de notoriedad.

Es así que, en la práctica, la excepción al principio de especialidad -como manifestación de esa protección reforzada que merece una marca en razón a su alto grado de distintividad- sólo ha quedado reservada para aquellas marcas que puedan ser calificadas como marcas renombradas o de alto renombre por la autoridad competente. De ahí que el INDECOPI, en sus fallos emitidos sobre el particular, haya reconocido expresamente que sólo las marcas renombradas pueden ser las únicas afectadas por el llamado fenómeno de

11. Se sobreentiende que nos referimos frente a signos idénticos o muy similares. En tal sentido, mientras mayor coincidencia exista entre los elementos que conforman una y otra marca, mayor va a ser la asociación que se genere entre los consumidores

la dilución, entendiéndolo a éste como el debilitamiento de su distintividad así como la pérdida de su valor comercial y publicitario.

De este modo, podemos distinguir claramente tres distintos niveles de marcas según su grado de distintividad de menor a mayor: las marcas con distintividad promedio, las marcas notorias en sentido estricto y las marcas renombradas o de alto renombre. Si bien en teoría, como hemos dicho, debe otorgarse una protección reforzada a partir del nivel de las estrictamente notorias, sólo las marcas renombradas se encuentran exceptuadas del principio de especialidad.

En consecuencia, muy aparte que pudiéramos encontrarnos de acuerdo o no con el razonamiento seguido por nuestras autoridades, lo cierto es que, en los hechos, la protección que se otorga a una marca con distintividad promedio y aquéllas estrictamente notorias es prácticamente la misma o, al menos, la línea divisoria es difícilmente perceptible.

En efecto, ¿no es cierto acaso que toda marca es protegida, frente a signos idénticos o similares, no sólo cuando éstos distingan los mismos productos o servicios sino también en el supuesto que aquéllos distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error? Es decir, a la marca considerada notoria en sentido estricto se le aplica el principio de especialidad tal cual se trataría de una marca con distintividad promedio. En ese orden de ideas, no existe una real protección reforzada a las marcas notorias si tenemos en cuenta que la misma protección es otorgada a una marca común y corriente.

Creemos que el problema reside en el paso que existe entre el supuesto de confusión -e incluso de asociación- con respecto al riesgo de dilución. En el numeral respectivo ya hemos dicho que para los tratadistas la dilución comienza donde el riesgo de confusión termina.

No queremos explayarnos en cuanto al concepto de asociación (para algunos la asociación forma parte de la confusión mientras para otros se tratan de supuestos diferentes) ya que tanto aquélla como la confusión se encuentran en un nivel comparativo que se circunscribe siempre al principio de especialidad, es decir, no le trasciende.

En ese orden de ideas, mientras que toda marca -sin necesidad que sea reconocida como notoria- es desde ya protegida frente al riesgo de confusión o asociación, sólo las marcas que puedan ser consideradas como renombradas serán protegidas frente a la posibilidad de su dilución. Dentro de este contexto creemos que las marcas estrictamente notorias pierden toda razón de ser.

Una posibilidad tal vez de «diferenciar» el trato que se les brinda a las marcas promedio y a las marcas notorias, podría consistir en proteger a las primeras únicamente frente al riesgo de confusión y otorgar a las segundas una protección que comprenda no sólo a la confusión sino también a la asociación, entendiéndolo a esta última como un fenómeno independiente de la anterior. Sin embargo, en la práctica esto ya no es posible pues como sabemos toda marca de por sí ya es protegida frente a ambas situaciones.

Otra muy discutible opción es la de sostener que cuando nos encontremos frente a una marca notoria en sentido estricto, esta debe ser protegida de modo tal que nuestras

autoridades deban ser mucho más rigurosas al momento de efectuar todo examen comparativo con signos similares. Pero esto, en nuestra opinión, también queda descartado ya que el INDECOPI siempre ha efectuado cotejos comparativos sumamente rigurosos, aún en el caso de marcas con distintividad promedio, al constituir su principal objetivo, el eliminar toda posibilidad de confusión o asociación en aras de defender el interés de los consumidores y la transparencia del mercado, llegando incluso en un sinnúmero de oportunidades a rechazar acuerdos de coexistencia suscrito entre los titulares de marcas supuestamente similares.

No vemos pues ciertamente, a la luz de los criterios adoptados por nuestras autoridades, una «real y efectiva» protección a aquellas marcas que puedan ser consideradas notorias en sentido estricto. Ante tales circunstancias no queda otra opción: invocar el reconocimiento del renombre de nuestra marca si queremos que ella verdaderamente goce de una protección reforzada de su distintividad.

CONCLUSIÓN

Independientemente del reconocimiento que, vía interpretativa, se le ha venido y se le viene otorgando a la marca renombrada, creemos que sería necesario plasmar aquél, adoptando y definiendo la figura jurídica de la marca renombrada al interior de alguno de los cuerpos legales que rigen la Propiedad Industrial en nuestro país o en la Subregión.

Consideramos que sólo recogiendo expresamente aquella gradación de las marcas «notorias», la misma que sobre base principalmente doctrinaria han adoptado nuestras autoridades, quedará despejada cualquier duda que pudiera surgir respecto al alcance o protección del derecho que tiene el titular de una marca supuestamente notoria frente a la posibilidad que terceros registren signos similares que puedan atentar contra su bien ganada distintividad.

No encontramos ciertamente adecuado mantener preceptos legales donde, por un lado, se sostenga que la simple notoriedad de una marca es merecedora de una protección reforzada -que, en principio, implicaría una aplicación exceptuada de la Regla de Especialidad- mientras que, por el otro, el de los hechos, dicha protección prácticamente desaparece al diferir ella muy poco, por no decir en nada, con la que se acostumbra brindar a cualquier marca de producto o servicio.

En tal sentido, sería recomendable evaluar la posibilidad de reemplazar el artículo donde se establecen los requisitos de notoriedad y fijar, más bien, los requisitos que permitirían reconocer el carácter renombrado de un signo. De este modo, los titulares de una marca con una distintividad superior al promedio podrán conocer realmente el derecho que les asiste y no darse con la sorpresa de tener un signo que, si bien puede cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 228° para ser considerado notorio, en realidad no cuenta con una protección distinta a la que se le concede a una marca común y corriente.