

# MARCAS NOTORIAS, MARCAS RENOMBRADAS, MARCAS DE ALTA REPUTACIÓN<sup>1</sup>

ANA MARÍA PACÓN<sup>2</sup>

## 1. Introducción

Marcas que gozan de una cierta notoriedad y reputación representan un valor económico para su titular. Su ilegal aprovechamiento por parte de terceros parece ser cada día una práctica más usual en el tráfico comercial. Algunos ejemplos prácticos pueden ilustrar mejor lo anterior: el empleo de la

---

<sup>1</sup> A lo largo del presente trabajo se emplearán las siguientes abreviaturas:

AIPPI	=	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
ADI	=	Actas de Derecho Industrial
CEE	=	Comunidad Económica Europea
CUP	=	Convenio de la Unión de París
EIPR	=	European Intellectual Property Review
GRUR	=	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	=	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil
IIC	=	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Ind. Prop.	=	Industrial Property
n.m.	=	Número marginal
OMPI	=	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PTCJ	=	BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal
RDI	=	Revista del Derecho Industrial
RDM	=	Revista de Derecho Mercantil
TMR	=	Trademark Reporter
WIPR	=	World Intellectual Property Report
WRP	=	Wettbewerb in Recht und Praxis

<sup>2</sup> Colaboradora de investigación del Instituto Max Planck de Derecho Internacional de Patentes, de Autor y de la Competencia, en Munich, Alemania.

marca «Mercedes» para zapatos<sup>3</sup>, el reloj «tipo Rolex» comprado en una tienda de venta de café<sup>4</sup>, la utilización del envase de la gaseosa «Coca Cola» en una película pornográfica para prácticas de dudoso gusto<sup>5</sup>, entre otros.

Los ejemplos arriba descritos muestran el alcance de nuestra problemática jurídica. El elemento común de todos ellos es un aprovechamiento y explotación por parte de terceros de la imagen publicitaria de una marca que ha adquirido notoriedad en el mercado. La doctrina y jurisprudencia internacional han tratado en estos casos, a través de las normas del derecho de marcas, de la competencia desleal o del derecho civil, de otorgar una protección, siempre que se encuentren presentes determinados requisitos<sup>6</sup>. Existe así un reconocimiento (casi) general de que la protección de los derechos de

---

<sup>3</sup> La marca «Mercedes» en Alemania no sólo está registrada para automóviles, sino también para zapatos, cigarrillos y máquinas de escribir. Ver Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben - Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland*, GRUR Int. 1986, p. 6.

<sup>4</sup> La marca «Rolex» para distinguir relojes es asociada conjuntamente con el modelo del producto. En una oportunidad, la empresa tostadora de café «Tchibo» sacó al mercado alemán relojes de pulsera para damas y caballeros bajo la marca «Royal Calendar». Los relojes resultaban prácticamente idénticos a los relojes de pulsera «Rolex Oyster Perpetual Date» y «Rolex Oyster Perpetual Datejust». En el primer caso, el precio de los relojes era de 39,95 marcos alemanes cada uno, en el segundo 4650, \_ y 3250, \_ respectivamente. El Tribunal Supremo alemán consideró que a pesar de que entre las marcas «Rolex» y «Royal» no existía riesgo de confusión alguno, sí existía un aprovechamiento y menoscabo de la reputación de la marca «Rolex». La imitación de la forma de un producto —que no se encuentra o por lo menos ya no se encuentra protegida bajo un derecho especial— será considerada como un ilegal aprovechamiento de la prestación ajena si en adición a la imitación se encuentran presentes otros elementos, como el aprovechamiento de la imagen o calidad del producto marcado originalmente. Ver sentencia de fecha 8 de noviembre de 1984 en GRUR 1985, pp. 876 y ss.

<sup>5</sup> El caso fue llevado ante las cortes holandesas por el uso no autorizado de la botella de la gaseosa «Coca-Cola» en una escena sexual de una película cinematográfica. La escena no duraba más de 30 segundos, pero en ella podía leerse claramente la palabra «Coke». Ver Decisión del Gerechtshof te Amsterdam del 18 de diciembre de 1975, en GRUR Int. 1980, pp.170 y ss.

<sup>6</sup> Ver *Annuaire AIPPI* 1990/IV, pp.1 y ss.

exclusiva de la propiedad industrial no puede circunscribirse a sus leyes especiales. El sistema de propiedad industrial adolece de algunos vacíos y no es siempre totalmente congruente, por lo que es necesario que permanezca elástico y abierto para ir acorde con la dinámica evolutiva del desarrollo económico.

El tema del aprovechamiento ilegal del valor publicitario de la marca por parte de terceros ha cobrado en los últimos años una nueva dimensión, en vista de que se ha incrementado considerablemente el número de marcas que poseen un valor más allá de su mera capacidad de distinguir los productos provenientes de una determinada empresa, valor que es usado en relación con otros productos. Diversos estudios han sido realizados sobre el alcance de la protección de las marcas y el valor económico de éstas para su titular<sup>7</sup>. A nivel internacional se busca dar un tratamiento uniforme sobre el tema<sup>8</sup>.

La razón principal de ello se puede encontrar en las condiciones de mercadeo actualmente existentes. En un mercado de competencia imperfecta las empresas van a tratar de diferenciar sus productos a través de factores intangibles que generen y perpetúen la demanda. Para estimular las ventas se facilita al producto de una imagen característica, una personalidad propia que no necesariamente corresponde con las cualidades objetivas del mismo. Se le añade un valor adicional al producto o servicio que el consumidor adquiere con la compra. Esta imagen característica del producto está vinculada con las marcas y es el resultado de una intensa campaña publicitaria<sup>9</sup>. Si ésta tiene éxito, en poco tiempo la marca —y con ella la imagen creada a su

---

<sup>7</sup> Gran parte de los estudios elaborados pueden encontrarse citados a lo largo del presente trabajo.

<sup>8</sup> En el ámbito de la CEE, tanto en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria como en la Directiva para la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas, se prevén normas expresas sobre el tema (artículos 8(1)(d) y 5(2), respectivamente). Asimismo, la OMPI en sus intentos por lograr una armonización de determinadas disposiciones nacionales del derecho de marcas ha previsto una regulación de la materia (Trabajos preparatorios de la segunda Reunión de Comité de Expertos de fecha 25 al 29 de junio de 1990, artículo 103(2), HM/CE/II 2, p. 23).

<sup>9</sup> Es cierto que la publicidad puede llegar a crear preferencias irracionales y engañar a los consumidores en relación con las diferencias reales de los productos.

alrededor— se habrá convertido en un valor simbólico autónomo, capaz por sí sola de promover las ventas. En consecuencia, la capacidad de atracción del signo invita a ser utilizada no sólo en relación con los productos con los cuales fue originalmente usada, sino en relación con productos disimilares<sup>10</sup>. Indudablemente que el titular mismo estará interesado en expandir el uso de su marca para otros productos; por lo tanto, este interés se ve dañado si la marca es usada por un tercero sin autorización alguna. Un daño a la capacidad de atracción de la marca menoscaba también la posición económica del titular frente a potenciales licenciadores.

El presente trabajo se concentra en aquellos casos donde la notoriedad y reputación de la marca es explotada y aprovechada por parte de terceros no autorizados.

## 2. Principios básicos del derecho de marcas

Una de las piezas claves del derecho de marcas lo constituye el riesgo de confusión. Es el parámetro fundamental que determina los alcances del derecho exclusivo sobre la marca<sup>11</sup>. Dentro del derecho de exclusiva cabe distinguir dos aspectos: uno positivo y otro negativo. La faceta positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre el signo; el aspecto negativo implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que los terceros usen la marca. El presu-

---

Excedería, sin embargo, los alcances del presente artículo exponer los efectos negativos de la publicidad y las maneras de combatirlos.

<sup>10</sup> Ver Henning-Bodewig/Kur, *Marke und Verbraucher*, Weinheim (Alemania): VCH Verlagsgesellschaft, 1988, tomo I, pp. 10, 13.

<sup>11</sup> El derecho de exclusiva implica de un lado un *minus*, de otro un *plus* con respecto a la propiedad común. Así, el derecho no llega a ser una propiedad, porque se limita a garantizar la exclusiva de una cierta actividad en relación con el signo mercantil y no como la propiedad común la totalidad de posibilidades inherentes a una cosa. De otro lado, implica un *plus* porque el derecho desborda los límites de la propiedad clásica, toda vez que llega a prohibir a otros propietarios que hagan de sus propias cosas lo que decidan libremente. En este sentido, si una persona adquiere un producto marcado no se encuentra por sólo este hecho facultado a vender otro producto similar bajo la misma marca. Ver Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid: Editorial Civitas, 1978, No. 93, p. 213.

puesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, el cual fija los límites del *ius prohibendi*. Consecuencia de lo anterior, es que el titular de la marca sólo está facultado a impedir a terceros el uso del signo dentro del sector mercantil en que él lo emplea. Dentro de este sector habrá de cuidar que no se produzcan dudas ni confusiones respecto de la empresa de la que proceden los productos o servicios distinguidos con la marca. La prohibición aquí es tan severa que no comprende únicamente el uso de signos idénticos, sino incluso también el de signos semejantes que por su parecido con el del titular puedan originar que la marca tutelada deje de realizar, sin posibles errores por parte del público, su función distintiva<sup>12</sup>.

El riesgo de confusión puede producirse, en principio, por dos causas. El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, bien porque por el extremo parecido entre los signos confunde uno con otro, bien porque aun diferenciando claramente las marcas, cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. En el primer caso estaremos ante el llamado «riesgo de confusión directo»; en el segundo frente al «riesgo de confusión indirecto»<sup>13</sup>.

El determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión es el resultado de una valoración compleja y sutil de diversos factores. Entre los mismos ocupan un lugar destacado el grado de semejanza entre los sig-

---

<sup>12</sup> Ver Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 275.

<sup>13</sup> Ver Fernández-Novoa, *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, RDM 1969, p. 203.

La doctrina alemana distingue entre «riesgo de confusión en sentido estricto» y «riesgo de confusión en sentido amplio». El «riesgo de confusión en sentido estricto» está referido a la confusión acerca de la identidad empresarial, el «riesgo de confusión en sentido amplio» a la confusión sobre la vinculación existente entre las empresas. El «riesgo de confusión en sentido estricto» puede a su vez subclasificarse en «riesgo de confusión directo» y «riesgo de confusión indirecto», los cuales no se diferencian de la clasificación arriba señalada. El «riesgo de confusión en sentido amplio» está referido para los casos en que los consumidores si bien reconocen que se trata de dos empresas diferentes, consideran por el parecido existente entre los signos confrontados que entre ellas existen vínculos económicos y organizativos. Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, 12da. edición, München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1985, § 31 nn.mm. 22-26, pp. 871-874.

nos<sup>14</sup> y la mayor o menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos enfrentados<sup>15</sup>.

En caso que se establezca una posible confusión entre los signos confrontados se otorgará una protección al titular de la marca más antigua, sea ésta notoria o no.

Los factores antes señalados, indispensables para establecer la existencia o no de un riesgo de confusión, están a su vez íntimamente relacionados con la propia estructura de la figura de la marca. En efecto, la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo *per se*, sino sobre un

---

<sup>14</sup> Debe distinguirse si las marcas confrontadas son denominativas, gráficas o mixtas. Para un amplio desarrollo de los criterios a tomarse en cuenta en cada caso, ver Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, *op. cit.*, pp. 199-297.

<sup>15</sup> Ver Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, *op. cit.*, pp. 242-256. Otro factor que también deberá tomarse en cuenta es el grado de atención del consumidor ante las marcas. *Ibid.*, pp. 257-267.

Sack (*Die Verwässerung bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen*, WRP 1985, p. 460) establece —en base a lo que la jurisprudencia y doctrina alemana han ido señalado— algunos criterios que son importantes para la determinación del riesgo de confusión. Se trata de una serie de criterios que él denomina «cuanto mayor - entonces mayores criterios». Así, cuanto más presentes estén cada uno de estos criterios en el caso en concreto, mayor será la posibilidad de que se tema un riesgo de confusión:

- «Cuanto más parecidos sean los signos, mayor es la probabilidad de una confusión entre ellos».
- «Cuanto más conocido sea un signo, mayor es la probabilidad de una confusión con signos iguales o similares».
- «Cuanto más distintivo y fuerte sea un signo, más se extenderá la protección contra su uso en productos o servicios no competitivos».
- «El tiempo de utilización del signo debe ser tomado en cuenta para determinar la confusión entre dos signos marcarios».
- «Cuanto más amplio sea el campo de actuación así como los productos del titular, mayor será la probabilidad de que el empleo de una marca idéntica por parte de un tercero produzca una confusión».
- «Cuanto más relacionadas estén las áreas comerciales de los titulares, mayor será la probabilidad de una confusión».

signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios: principio de especialidad de la marca. La consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos pertenecientes a distintos titulares, siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. Así, es posible el empleo de la marca «Philips» para distinguir artefactos eléctricos y leche de magnesia.

En principio, la Clasificación Oficial de Productos y Servicios es irrelevante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión<sup>16</sup>. Se considerará más bien que éstos son similares si entre ellos existen muchos puntos en común con respecto a finalidad o empleo, características, lugar de producción y venta, importancia económica, etc., de forma tal que el círculo de consumidores correspondiente puede asumir que los productos industriales provienen —de usarse signos idénticos— de la misma empresa<sup>17</sup>.

Una aplicación estricta del principio de especialidad conduce a resultados poco justos. Existe un reconocimiento general de que algunas marcas, especialmente aquellas que han adquirido gran notoriedad y prestigio, poseen un gran valor que las hace objeto de un daño desleal y explotación por parte de terceros. Explotación que va más allá de su uso en productos o servicios idénticos o similares. Bajo la presencia de determinados requisitos, se acepta en estos casos, en la mayoría de los sistemas legales, que el principio de especialidad deje de aplicarse. Tales requisitos confluyen en lo que se ha denominado en el derecho comparado la marca famosa o renombrada<sup>18</sup>. Ella debe ser protegida para evitar que su fuerza distintiva y potencia publicitaria sea diluida. Para comprender en qué consiste esta dilución

---

<sup>16</sup> Perú adoptó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, suscrita en Nizza el 15 de julio de 1957, mediante D.S. No. 86-F de fecha 26 de noviembre de 1966.

<sup>17</sup> Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p.7.

En la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el principio de especialidad estuvo circunscrito a los productos o servicios de una clase del Nomenclador Oficial (artículos 58 inciso f), 68). Ello, sin embargo, ha sido superado en la Decisión 313 (artículos 73 inciso a), 94).

<sup>18</sup> La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado ha elaborado recientemente una nueva categoría de marcas, a saber: la marca de alta reputación, la cual tam-

y la protección reforzada que se propugna, resulta conveniente hacer una exposición de los diferentes tipos de marcas que existen en atención a su grado de notoriedad y reputación.

### 3. Marcas notorias o notoriamente conocidas

#### 3.1 Concepto

El destino normal de la marca es su utilización, es decir, el empleo del signo en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario. Ahora bien, el uso de la marca puede revestir diversos grados: junto a las marcas escasamente utilizadas existen en el tráfico económico marcas meramente utilizadas y marcas intensamente utilizadas.

Una marca se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabará por convertirse en una marca notoria o notoriamente conocida. En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta de venta del artículo de marca y venta efectiva. Pero para que la notoriedad surja, es preciso que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. La notoriedad presupone, así, una actitud de los consumidores frente a la marca: el público ha de contemplar en ella el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial<sup>19</sup>.

Ahora bien, la difusión de la marca puede referirse tanto al público en general como al círculo de consumidores del género de productos a los que se aplica la marca correspondiente. Para atribuir a una marca el carácter de notoria basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca<sup>20</sup>.

---

bien merece una protección más allá del principio de especialidad pero no en los términos previstos para la marca renombrada. Ver *infra* 5.

<sup>19</sup> Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, op.cit., pp. 174-175.

<sup>20</sup> En esto radica la principal diferencia con las marcas renombradas. Ver *infra*



Lejos de ser una figura estática la marca notoria puede a lo largo de su existencia tener un mayor o menor grado de difusión. Por su propia naturaleza la notoriedad es una situación oscilante, debido a que su fundamento —la actitud de los consumidores hacia la marca— está sujeto a variaciones. Así, la notoriedad puede durante los años ascender o descender<sup>21</sup>.

En el supuesto de que una marca sea registrada para distinguir diferentes clases de productos o servicios, la notoriedad puede sólo alcanzar a una clase determinada. Por lo general ello sucederá si la marca es únicamente utilizada para distinguir uno de los productos o servicios registrados<sup>22</sup>.

La marca notoria goza de un régimen jurídico singular y privilegiado. El titular de la marca notoria se ve asistido por un conjunto de facultades que no posee el titular de una marca simplemente usada.

### 3.2 Marca notoria y principio de inscripción registral

La relación entre marcas registradas y no registradas ha sido objeto de discusión desde los primeros años del moderno derecho de marcas<sup>23</sup>. De acuerdo con la posición que la legislación y la doctrina adopten en punto al

---

<sup>21</sup> Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, p. 174.

<sup>22</sup> Puede ser que en estos casos el registro en las otras clases se realice sólo con un fin protector. Sería el caso de las marcas defensivas o de defensa. Se entiende bajo marca de defensa, aquella que el titular registra no para utilizarla efectivamente, sino con el objeto de ampliar el ámbito de protección de otra marca perteneciente al mismo empresario. El titular no tiene el propósito de utilizarla inmediata o mediatamente. Su finalidad es impedir el registro de un signo que ponga en peligro la reputación de la marca principal. La protección de ésta se puede dar de dos formas. Primero, registrando marcas análogas para distinguir productos que la marca principal identifica, y segundo, mediante el registro de la misma marca para productos similares o diferentes. Las marcas de defensa tropiezan con graves obstáculos en aquellos ordenamientos jurídicos que consagran la obligación de usar la marca, bajo sanción de decretar su caducidad si no han sido utilizadas durante un cierto tiempo. Ver Carrillo Ballesteros/Morales Casas, *La propiedad industrial*, Bogotá: Editorial Temis, 1973, p. 219; Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, pp. 170-171.

<sup>23</sup> Kur, *Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation - What's It All About?*, 23 IIC 1992, p. 218.

nacimiento del derecho sobre la marca, se puede distinguir entre la absoluta prioridad de la inscripción registral o la completa subordinación a las normas represoras de la competencia desleal. Esta dicotomía ha sido superada en algunos países, en la medida en que se ha reconocido el aspecto positivo de cada sistema<sup>24</sup>.

El problema de las marcas registradas y no registradas está íntimamente relacionado con el principio de territorialidad de las marcas. De acuerdo con él, la protección de una marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se quiere que la marca sea respetada en otro país, tendrá que solicitarse su registro en él. Una aplicación rigurosa de este principio puede dar lugar a la comisión de una serie de abusos.

Así, en aquellos países donde se ha adoptado el principio de inscripción registral en punto al nacimiento del derecho sobre la marca, existe el peligro de que un tercero registre para sí una marca ajena (extranjera) que es ampliamente conocida en el país, pero que aún no ha sido registrada por su titular legítimo. En tales casos, el titular puede verse desposeído de la marca en este país si en el mismo el nacimiento del derecho sobre la marca se rige por el principio de inscripción registral.

La inscripción de la marca notoria se hará principalmente por dos motivos: con el objeto de obligar al titular legítimo de la marca a abonar una fuerte suma de dinero como contrapartida de la «cesión» de la marca por parte del titular registral, o para aprovecharse de la notoriedad y buen nombre de tal marca<sup>25</sup>. Para evitar prácticas de esta naturaleza, en la mayoría de las legislaciones que han adoptado el principio de inscripción registral en punto al nacimiento del derecho sobre la marca, se prevé una excepción para el caso de marcas notorias o notoriamente conocidas que son registradas en el país por terceros<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Por ejemplo en Alemania e Italia, ver *infra* 3.4.

<sup>25</sup> Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, p. 179, nota 24.

<sup>26</sup> Kur, *Well-Known Marks...*, *op. cit.*, p. 219.

### 3.2.1 El artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París

A nivel internacional el problema de las marcas no registradas obtuvo su reconocimiento mediante la introducción del artículo 6 bis al Convenio de la Unión de París<sup>27</sup>, en la Conferencia de Revisión de la Haya de 1925. Dicho artículo fue posteriormente modificado por las Conferencias de Londres en 1934, de Lisboa en 1958 y de Estocolmo en 1967. De acuerdo con esta norma, el uso o registro de una marca que pueda ser confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido por las autoridades competentes del país miembro —ya sea de oficio o a instancia de parte—, aunque la marca notoriamente conocida no se encuentre registrada en el país<sup>28</sup>.

El artículo 6 bis CUP atribuye al titular de una marca notoria tres facultades. En primer término, la potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país donde la marca es notoriamente conocida, para que rechace el registro de la marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria. En segundo lugar, el titular legítimo está

---

<sup>27</sup> El Convenio de la Unión de París, firmado el 20 de marzo de 1883, tiene como principal objetivo otorgar un tratamiento uniforme a la propiedad industrial. Así, se permite a cada nacional de un país miembro o personas domiciliadas que posean establecimientos comerciales en ese país, gozar de las mismas ventajas, derechos, auxilios y protección otorgados a los nacionales del país. Constituye el tratado internacional más importante en materia de propiedad industrial. Perú, sin embargo, no forma parte de él. Ver Ladas, *The International Protection of Trademarks by the American Republics*, Harvard University Press, 1929, p. 8.

<sup>28</sup> El tenor del artículo 6 bis conforme a la revisión de Estocolmo es el siguiente:

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el que deberá ser reclamada la prohibición del uso.

facultado para solicitar la nulidad del registro de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que debe sujetarse al plazo y modo señalado por cada país. Finalmente, el titular tiene derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca confundible con la marca notoriamente conocida.

Cabe señalar que la norma se refiere únicamente a las marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicio. Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a otorgar una protección a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo, sin que resulte necesario conocer en estos casos si el titular de la marca puede beneficiarse del Convenio.

Se otorga al titular legítimo un plazo mínimo de cinco años para solicitar la anulación del registro. Los Estados miembros están facultados para señalar un plazo mayor. De igual forma, los Estados miembros tienen libertad de establecer un período dentro del cual se habrá de solicitar la protección del uso de la marca en conflicto. No se indica, en este caso, un plazo mínimo. Para marcas registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para entablar la acción.

La protección está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos en cuestión; no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes<sup>29</sup>.

No existe unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protec-

---

3) No se fijará plazo alguno para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

<sup>29</sup> Sin embargo, una propuesta para otorgar al titular de la marca una facultad de este índole ha sido discutida en repetidas oportunidades. Ya en 1958 en la Conferencia de Lisboa el tema fue debatido ampliamente, sin llegarse a ningún acuerdo. Uno de los puntos discutidos fue determinar si la protección ampliada debía de incluirse en el artículo 6 bis, en el 10 bis que sanciona los actos de competencia desleal o establecer, en su defecto, una sección independiente. Se llegó a la conclusión que no era aconsejable tratar el tema en el artículo 6 bis, ya que éste tenía como objeto proteger a las marcas notoriamente conocidas en aquellos países donde el registro es constitutivo del derecho. Igualmente, el artículo 10 bis no parecía ser el más adecuado, puesto que el conflicto no se daba en los supuestos donde existe una rela-

ción, o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país, por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización<sup>30</sup>.

Otra materia controvertida es si la marca deberá ser notoriamente conocida entre el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos idénticos o similares. La respuesta que la doctrina ha dado a este punto se encuentra dividida. Corresponderá, en todo caso, al país correspondiente determinar si la marca es notoria.

Ambas interrogantes son contempladas en la nueva revisión del artículo 6 bis CUP, actualmente en estudio<sup>31</sup>. Se propugna, en este sentido, que la mínima protección otorgada se extienda a la marcas de servicios y que se especifique que el otorgamiento de la protección sólo depende de la notoriedad de la marca y no de su uso en el país que concede la protección. Para el establecimiento de la notoriedad local debería tomarse en cuenta la notoriedad de la marca a nivel internacional<sup>32</sup>. De otro lado, se considera suficiente que la marca sea conocida dentro del círculo de personas relacionadas con la producción, comercio o consumo de los productos o servicios en cuestión.

---

ción de competencia. La mayoría estuvo de acuerdo con elaborar un artículo por separado, pero no hubo consenso en cuanto al texto de la norma. Ver *Actas de la Conferencia de Lisboa*, pp. 719 y ss.

<sup>30</sup> Ver Kunz-Hallstein, *Marca Notória*, Anais do II Seminario Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro 9-10 de agosto de 1982, p. 32.

<sup>31</sup> Ver *Annuaire AIPPI* 1991/I, pp. 271, 295, 320.

<sup>32</sup> Con relación a este punto, se ha señalado que para que el artículo 6 bis CUP tenga una verdadera eficacia no se debe exigir que la marca sea notoriamente conocida en el país en el que se pide la protección. Aun aquellos signos que en el país no gozan de notoriedad pero que en el comercio internacional son conocidos, pueden ser objeto de usurpaciones por parte de terceros. En consecuencia, se debería conceder también una protección a signos que a nivel internacional son conocidos y donde existen claros indicios de que el titular original va a extender sus actividades comerciales a dicho país. Ver Kur, *Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken (Art. 6 bis PVÜ) und Schutz berühmter Marken (Q 100)*, GRUR Int. 1990, pp. 607, 609.

### 3.3 Marca notoria y riesgo de confusión

La notoriedad del signo incide en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ensancharse correlativamente el derecho subjetivo del empresario sobre la correspondiente marca. Ello tiene dos implicancias: que es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión con signos similares, y que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios a los que se aplican las marcas objeto de confusión.

Con respecto al primer punto, se ha suscitado en el derecho comparado un debate. Se discute si al aumentar la notoriedad de la marca disminuye, o no, correlativamente el riesgo de confusión con marcas posteriores.

Los tribunales de diversos países europeos han establecido en reiterada jurisprudencia, por un lado, que frente a las marcas notorias debe mantenerse una distancia grande con el fin de evitar confusiones; confusiones que son más probables en el supuesto de la marca notoria que en el caso de una marca poco conocida. El observador rápido y superficial al ver la marca puede creer contemplar la marca notoria, cuando en realidad está observando una marca que presenta tan sólo algunas coincidencias con la marca notoria<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> El Tribunal Federal alemán afirmó esta tesis por ejemplo en su sentencia del 19 de junio de 1951 (GRUR 1952, pp. 35 y ss.). En el presente caso, el Tribunal estimó que la utilización del signo «Ardia» en el tráfico económico infringía el derecho de la demandante sobre la marca «Widia» (para designar aleaciones metálicas de singular dureza y la maquinaria fabricada con tales aleaciones). El Tribunal consideró que signos con una gran fuerza distintiva debían gozar de una especial protección. Ante estos signos los competidores debían mantener una distancia más grande, a fin de evitar confusiones. Cuanto más conocido es el signo, mayor es el riesgo de que los consumidores asocien el signo posterior —el cual guarda semejanzas con la marca conocida— con la imagen que mantienen de la marca conocida, y así, debido a erradas representaciones, terminen adquiriendo los productos marcados con el signo posterior. De esta forma a costa de la buena reputación del signo más antiguo se estaría promoviendo las ventas del producto marcado con el signo posterior. En una sentencia posterior de fecha 10 de octubre de 1956, el Tribunal de Apelación de Ber-

Frente a esta tesis se ha levantado otra diametralmente opuesta, que sostiene que si alrededor de la marca se ha desarrollado una extensa publicidad en todo el mercado local, entonces la marca llegará a ser tan conocida por el público que fácil e inmediatamente podrá distinguirla, incluso frente a signos que guarden una gran semejanza con la marca notoriamente conocida. Los consumidores serán capaces de percibir más rápidamente las dife-

---

lín (GRUR 1957, p. 238) declaró asimismo que la marca «17» (para designar agua de colonia) era confundible con el signo «4711» (marca que viene siendo usada desde el siglo XIX para designar la empresa de la demandante y sus productos). La demandada era propietaria de un salón de belleza y vendía un agua de colonia bajo la combinación de signos compuesta por las palabras «Susanne Erichsen» y «TEEN AGE»; entre ellas se resaltaba marcadamente el número «17». El Tribunal señaló que la marca «4711» constituía una marca singularmente conocida, por lo cual debía protegerse con especial energía. Por lo tanto, aun el uso de algunas partes de ella podía inducir a los consumidores a asociar el signo con la marca del titular original.

La jurisprudencia francesa ha otorgado también en diversas ocasiones una especial importancia a la notoriedad de la marca, al momento de apreciar si existe confusión con otras marcas posteriores. En sentencia del 28 de enero de 1960 el Tribunal de París estimó que tanto la marca «Dictone» (para distinguir aparatos registradores del sonido) como las marcas «Dactyphone» y «Dactylophone» (para distinguir también aparatos registradores del sonido), constituían una imitación fraudulenta y manifiestamente ilícita de la marca «Dictaphone» (para designar aparatos para dictar). El Tribunal manifestó expresamente que la imitación debía apreciarse con gran severidad por cuanto «Dictaphone» era una marca antigua y notoria. Ejemplo citado en Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, p. 190.

En el ordenamiento español, el Tribunal Supremo ha reconocido igualmente el relieve jurídico de la notoriedad de la marca al momento de apreciar el riesgo de confusión entre dos signos. Esta tesis fue mantenida ya en la sentencia del 30 de setiembre de 1957. En esta sentencia el Tribunal analiza comparativamente las marcas «Fundador» (para distinguir licores, cognac, brandy, etc.) y «Fundaxorita» (para distinguir brandy). Después de determinar las semejanzas que existen entre ambas denominaciones, establece el Tribunal Supremo que el vocablo «Fundaxorita» sugiere un inevitable recuerdo por su semejanza con la palabra «Fundador», representativa de una conocidísima calidad de cognac, sinónimo de brandy..., que ha de estimarse suficiente para originar confusión en el mercado y posibilidad de error al solicitar y adquirir los géneros respectivos que, por otra parte, corresponden a una idéntica condición de bebidas alcohólicas. (Aranzadi, *Repertorio de Jurisprudencia*, 1957, N° 2.749, p. 1836). En sentencias recientes el Tribunal ha reafirmado la tesis anterior. Así, en la sentencia de fecha 12 de noviembre de 1982 señaló, luego de confrontar la marca mixta consistente esencialmente en un óvalo de colores dentro del cual se re-

rencias existentes que en el caso de tratarse de marcas poco conocidas, por lo que el riesgo de confusión disminuye<sup>34</sup>.

Ambas teorías analizan el problema empleando fundamentalmente razonamientos psicológicos aplicados a la confrontación de los signos en pugna. Se dice que la marca notoria se recuerda con gran fidelidad y precisión, por lo que el consumidor podrá diferenciar nítidamente la marca notoria de las nuevas marcas que más tarde hagan acto de presencia en el mercado. De otra parte, se afirma que la marca notoria penetra más profundamente en la mente del consumidor, por lo cual éste frecuentemente confundirá con la marca notoria cualquier marca que reproduzca alguno de los rasgos característicos de aquella.

Es difícil inclinarse completamente por una u otra teoría. Mucho dependerá de la actitud del consumidor frente a la marca para que el riesgo de confusión disminuya o aumente. El observador rápido y superficial, en oca-

---

saltan las letras «J.B.» para distinguir vodka y la marca gráfico-denominativa en forma de rectángulo vertical en la que destaca en color diferente las letras «J.B.» para distinguir whisky, que era sumamente necesario la protección de las marcas notorias frente a las tentativas de registro de marcas semejantes, ya que la convivencia entre ambas no sólo implicaría un riesgo de confusión directo derivado de la semejanza en sí misma, sino también un confusiónismo indirecto como consecuencia del aprovechamiento indebido de un crédito notorio ajeno, que pudiera hacer creer al público que los productos protegidos por las marcas poseen un mismo origen empresarial (9 ADI 1982, pp. 338, 340, 341).

<sup>34</sup> En una antigua sentencia del 14 de mayo de 1912, el Tribunal de Apelación de Düsseldorf (Alemania) sostuvo que si en torno a una marca se desarrolla una larga e intensa campaña publicitaria en todas las ciudades y aldeas del país, tal marca llegará a ser tan conocida por el público que éste podrá fácil e inmediatamente distinguir la marca incluso frente a los signos que guarden notable semejanza con la marca notoriamente conocida (Cfr. *Vierheilig, Ernsthafte Verwechslungsgefahr? - Überlegungen zu europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht*, GRUR Int. 1982, pp. 508 - 509). Esta doctrina ha sido, sin embargo, desechada por la posterior jurisprudencia alemana. Ver nota anterior.

El Tribunal español declaró también en sentencia del 21 de marzo de 1983 que la notoriedad de la marca más antigua aminora el riesgo de confusión con la marca más moderna. En esta sentencia se discutía si la marca «Dalux Vascular» era confundible con la marca «Vasculat», ambas para distinguir productos farmacéuticos. Cfr. 10 ADI 1984-1985, p. 325.



siones creará contemplar una marca notoria cuando en realidad está mirando la marca que sólo presenta algunas coincidencias con ella (riesgo de confusión directo)<sup>35</sup>. En el otro extremo, si el consumidor está dotado de gran capacidad de observación y de buena memoria, recordará con precisión todas y cada una de las características de la marca notoria, y, por este motivo, se percatará inmediatamente de las diferencias existentes entre el nuevo signo y el signo más antiguo y notoriamente conocido. Pero, al mismo tiempo, al comprobar que existen algunos elementos comunes entre ambos<sup>36</sup>, él podrá suponer que la marca más moderna constituye un nuevo miembro de una serie de marcas, todas ellas pertenecientes a una misma empresa. Surge entonces el riesgo de que los consumidores puedan pensar que tras la marca más moderna se encuentra la empresa titular de la marca notoria (riesgo de confusión indirecto).

Somos de la opinión que para proteger a la marca notoriamente conocida de este doble riesgo de confusión será preciso extremar la severidad al confrontar la marca notoria con una marca que contiene uno o varios elementos característicos de ella.

La notoriedad de la marca cobra también importancia al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos a los que se aplican las marcas que son objeto de confrontación. Al aumentar la notoriedad de la marca debe ampliarse el sector de mercancías incluidas dentro del ámbito del derecho de la marca correspondiente<sup>37</sup>.

Ha sido la jurisprudencia francesa la que principalmente ha reconocido este peculiar efecto de la notoriedad de la marca. Los tribunales franceses han declarado en repetidas ocasiones que al aumentar la notoriedad de la

---

<sup>35</sup> El Tribunal Supremo español ha destacado en algunas sentencias la escasa atención con que de ordinario el consumidor contempla las marcas. La posibilidad de que el observador superficial confunda la nueva marca con la marca notoria es todavía mayor si —como a menudo sucede— el consumidor no contempla simultáneamente ambos signos. Ver Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, nota 107, p. 205.

<sup>36</sup> Así sucederá cuando la nueva marca contenga una o varias sílabas características de la marca, a las que se añaden uno o varios elementos diferenciadores.

<sup>37</sup> Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, p. 189. Ésta es también la posición que seguí la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (ver *infra* 8.2.1).

marca debe ampliarse progresivamente el sector de las mercancías que deben ser incluidas dentro del ámbito del derecho sobre la marca correspondiente<sup>38</sup>. El público puede creer razonablemente que la marca notoria pertenece a una empresa sólida y en constante expansión, por lo cual, si en el mercado aparece un nuevo producto bajo un signo coincidente con la marca notoria, los consumidores podrán ser inducidos a confusión al pensar que el nuevo producto ha sido lanzado por el titular de la marca notoria<sup>39</sup>.

### 3.4 Otros efectos de la notoriedad de la marca

En algunos ordenamientos jurídicos la notoriedad del signo opera como causa determinante del nacimiento del derecho sobre la marca. Al empresario que logre imprimir notoriedad en el término usado en el mercado, se le otorga un derecho exclusivo sobre él.

En el ordenamiento alemán, por ejemplo, el nacimiento del derecho sobre la marca aparece subordinado a la inscripción del signo en el Registro de Marcas. Se concede, sin embargo, una protección a cualquier signo distintivo que haya alcanzado notoriedad en el mercado y que en consecuencia sea reconocido por el correspondiente sector comercial como signo distintivo de un determinado origen empresarial<sup>40</sup>. Se trata de una protección limitada territorialmente a la zona en que se utiliza la marca y siempre que

---

<sup>38</sup> Ver Baeumer, *Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht*, München-Köln, 1964, pp. 109 y ss.

<sup>39</sup> Así fue establecido en la sentencia del Tribunal de París de fecha 12 de julio de 1955. Ver Baeumer, *Schutzfähigkeit...*, *op. cit.*, pp. 109-110.

<sup>40</sup> Cabe señalar que la notoriedad exigida en estos casos no llega a ser tan alta como aquella requerida para que una marca merezca la calificación de notoria o notoriamente conocida. Ver Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, *op. cit.*, p. 606.

<sup>41</sup> El término alemán para designar esta figura jurídica es «Ausstattung». Una traducción de este término es difícil. Literalmente, «Ausstattung» significaría «presentación de un producto o su envase», sin embargo el concepto jurídico va más allá. El «Ausstattung» no se reduce a la forma bajo la que se presentan las mercaderías en el tráfico, sino que comprende cualquier signo distintivo que sirva para indicar que una mercadería procede de una determinada empresa. Así, entre otras modalidades se encuentra comprendida la manera característica de presentar las mercaderías (el peculiar envase o envoltorio), las frases publicitarias, las denominaciones, fi-

ésta sea efectivamente usada<sup>42</sup>. De esta forma es posible que sobre una marca recaigan derechos exclusivos de distinta naturaleza: un derecho nacido por virtud de la inscripción registral del signo y un derecho nacido como consecuencia de la notoriedad del signo en el mercado. La Ley alemana de marcas no ha previsto ninguna solución para los casos en que ambos signos entren en colisión, por lo que le ha correspondido a la jurisprudencia encontrar esa solución.

Los tribunales alemanes aplican en primer lugar la regla de la prioridad. Prevalecerá, entonces, aquel signo que logró imponerse previamente en el mercado como distintivo de un empresario, o aquél que obtuvo en primer lugar el registro. Esta regla cede en los casos en que se atente contra la buena fe. Por ejemplo, si el titular más antiguo, legitimado para dejar sin efecto al signo más moderno, no ejercita durante largo tiempo las medidas defensivas que la ley otorga<sup>43</sup>.

El ordenamiento italiano establece, de otra parte, que el derecho sobre la marca puede nacer tanto como consecuencia del registro, como por virtud de haber alcanzado el signo notoriedad en el mercado. Al producirse una colisión de derechos, ésta se resolverá atendiendo a si la marca notoria usada pero no registrada ha alcanzado notoriedad a nivel local o nacional.

El usuario de la marca de notoriedad local<sup>44</sup> no puede impedir la posterior inscripción de un signo semejante, pero conservará la facultad de con-

---

guras, números, colores, etc. Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 25 nn.mm. 1-2, pp. 769-771.

El «Ausstattung» cobra en el derecho alemán su verdadera importancia en la protección de las formas tridimensionales, las cuales no gozan de protección marcaria. Diversos autores han propuesto de *lege ferenda* que la figura del «Ausstattung» se subsuma en un nuevo y amplio concepto de la marca que comprenda la forma, el color, el envoltorio y todos los medios distintivos de la mercadería. Ver Beier, *Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht*, GRUR 1967, pp. 631 y ss.

<sup>42</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 25 n.m. 92, p. 823.

<sup>43</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, Einl WZG nn.mm. 42-44, pp. 40-42.

<sup>44</sup> Para atribuir a una marca notoriedad puramente local, debe ser sustancialmente desconocida en la mayor parte del territorio nacional.

tinuar usando exclusivamente dentro de su zona la marca que venía utilizando. Por el contrario, al usuario de la marca de notoriedad general se le otorga un derecho de exclusiva que comprende todo el territorio nacional<sup>45</sup>. Este derecho posee, sin embargo, un carácter muy precario: sobre la marca de notoriedad nacional prevalecerá una marca registrada posteriormente, si es que esta última se convalida por haber sido utilizada, pacíficamente y de buena fe, durante el plazo de cinco años<sup>46</sup>.

La notoriedad del signo tiene también una relevancia jurídica en la inscripción de signos que carecen de carácter distintivo en sí mismos considerados. En principio estos signos por su propia estructura no pueden ser inscribibles en el Registro de Marcas. Sin embargo, la notoriedad puede convertirlos en inscribibles. Así, por ejemplo, la Ley de marcas alemana establece en el § 4, párrafo segundo, número 1, que no pueden registrarse los signos que no poseen fuerza distintiva o que están constituidos exclusivamente por números o letras, o palabras que sólo sirven para informar sobre el tipo, el tiempo y el lugar de fabricación, así como sobre la calidad, precio, cantidad, pesos y medidas de los productos. La anterior prohibición no tiene lugar cuando el signo ha alcanzado notoriedad en el tráfico económico, es decir, cuando el signo es reconocido en el mercado como signo distintivo de las mercancías de una empresa determinada.

Igualmente, la jurisprudencia norteamericana ha sostenido en reiteradas oportunidades que las denominaciones descriptivas pueden adquirir la calidad de marcas en la medida en que se pruebe que el signo ha venido a ser distintivo de una determinada empresa. La adquisición de distintividad es lo que los autores norteamericanos denominan «secondary meaning»<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Ver Fernández-Novoa, *El relieve jurídico...*, *op. cit.*, pp. 182-183.

<sup>46</sup> Ley de marcas italiana, artículo 48.

<sup>47</sup> Entre las pruebas aceptadas para probar que una denominación ha adquirido distintividad, se encuentran: el testimonio de consumidores, el uso y aceptación de profesionales y críticos, la popularidad del producto, el tamaño de la empresa titular, el volumen de ventas, la cantidad de publicidad desplegada, el tiempo de uso, etc. Ver Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, 2ª edición, Rochester: The Lawyers Co-Operative Publishing Co., 1984, tomo I, § 15:2, pp. 658 y ss.

## 4. La marca renombrada

### 4.1 Concepto

Es difícil elaborar una definición satisfactoria sobre la marca renombrada. Constituye un término que sólo puede descubrirse por la presencia o no de diversas consideraciones fácticas. La jurisprudencia de derecho comparado ha ido determinando este concepto en base a la presencia de algunos de los siguientes criterios.

#### 4.1.1 Notoriedad preeminente

En el pasado el hecho determinante de la notoriedad era la antigüedad del uso de la marca. Hoy, con la publicidad moderna tal requisito ya no es necesario. Si bien la notoriedad sigue presuponiendo un uso prolongado del signo, él se deberá más al gran despliegue publicitario del producto marcado, a los numerosos establecimientos en los cuales se ofrece en venta el artículo y a la venta efectiva del producto. Igualmente, la notoriedad no es más únicamente fruto de la calidad del producto marcado o del servicio que se ofrece. Una buena técnica de marketing y una publicidad bien llevada son factores que han cobrado mayor relevancia<sup>48</sup>. Puede comprobarse también que a diferencia de antaño, donde la notoriedad estaba al alcance de cualquier pequeña empresa, en la actualidad ella es prácticamente inseparable de la noción de producción en masa y de publicidad masiva<sup>49</sup>.

Se señaló en el caso de la marca notoria que para que una marca intensamente usada sea considerada como tal, deberá ser reconocida dentro del círculo de consumidores interesados como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio<sup>50</sup>. Pues bien, el grado de notoriedad exigido en este caso es mucho mayor. Así, es necesario que el signo sea conocido por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. Areán Lalín, *En torno a la función publicitaria de la marca*, 8 ADI 1982, p. 60.

<sup>49</sup> Ver Chavanne/Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Paris: Editorial Dalloz, 1980, p. 409.

<sup>50</sup> Ver *supra* 3.1.

<sup>51</sup> Al respecto, Becher (*Der Schutz der berühmten Marke*, GRUR 1951, p. 490)

En Alemania se exige que por lo menos el 70% del público consumidor conozca la marca para que sea calificada como renombrada<sup>52</sup>. En caso que la notoriedad no sea conocida por los tribunales<sup>53</sup>, deberá ser determinada mediante encuestas de opinión<sup>54</sup>.

Sólo en casos excepcionales se prescinde del requisito de que la marca sea conocida entre la totalidad de los consumidores. Se trata del caso de bienes de consumo selectivo, donde la marca sólo puede ser difundida en determinados círculos muy especializados. Aquí será suficiente que la marca haya alcanzado notoriedad dentro de los límites de sus posibilidades de desarrollo<sup>55</sup>.

La notoriedad aludida está referida sólo al mercado nacional, no sien-

---

señala que para que la marca sea renombrada es necesario que sea conocida por el conjunto de habitantes de un territorio, sean clientes, amigos o enemigos y sin distinción de edad, cultura, clase o partido. Una marca será renombrada si forma parte del lenguaje usual y corriente de un pueblo para designar un objeto bien determinado y preciso. Este requisito parece ser demasiado riguroso y puede además llegar a identificar a la marca renombrada con el nombre genérico del producto o servicio.

<sup>52</sup> Se parte del hecho de que un 20% de la población total demuestra un desconocimiento o desinterés general, de forma que alcanzar un grado de notoriedad mayor al 80% resulta casi imposible. Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m. 193, p. 982; Schricker, *Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany*, 11 IIC 1980, p. 169. Sin embargo, de acuerdo con encuestas de opinión realizadas en los últimos años, se ha alcanzado —por lo menos conforme a lo respondido en las encuestas— un grado de notoriedad de casi el 100%. En base a ello, los tribunales alemanes han empezado a exigir un grado de notoriedad mayor a fin de otorgar la protección especial a las marcas renombradas. Ver sentencia del Tribunal de Apelación de Hamburgo, de fecha 5 de febrero de 1987, GRUR 1987, p. 401.

<sup>53</sup> Ernst-Moll (*Die berühmte und die bekannte Marke*, GRUR 1993, p. 10) establece que para determinar el grado de notoriedad de la marca no es suficiente basarse en el conocimiento que los jueces y sus círculos de amigos tengan.

<sup>54</sup> Ver Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 9. Para Ernst-Moll (*Die berühmte...*, op. cit., p. 10) los jueces sólo deberán prescindir de una prueba de la notoriedad cuando ella sea un hecho totalmente evidente. Cita como ejemplo la notoriedad de la marca «Coca Cola».

<sup>55</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m. 193, p. 981.

do necesario que la marca sea conocida a nivel mundial<sup>56</sup>. Pero el hecho de que una marca sea conocida internacionalmente es un indicio de que la marca es notoria en el país.

La notoriedad preeminente constituye la condición fundamental para que la marca sea calificada de renombrada. Los demás requisitos tienen un carácter complementario, pudiendo alguno de ellos compensar a otros. En el orden en que estos factores se presentan a continuación, no se ha incluido un criterio de mayor a menor importancia.

#### 4.1.2 Posición de exclusividad

Este criterio ha sido elaborado por una parte de la doctrina alemana e implica que la marca debe ser única, en el sentido de que no debe haber sido utilizada por ninguna otra empresa<sup>57</sup>.

La marca debe gozar de una posición de exclusividad en el mercado, de modo que ella sugiera necesariamente el producto o servicio que distingue. Por lo anterior, si la marca es vista en productos o servicios muy disimilares evocará inmediatamente la marca usada por el titular original y es esto lo que motivará la compra del producto o prestación del servicio. Ello originará —con el transcurso del tiempo— que la marca ya no suscite únicamente en la mente del público el producto o servicio del primer titular.

---

<sup>56</sup> Los tribunales alemanes exigían antiguamente que la marca tuviese un reconocimiento mundial. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia reciente lo determinante es la notoriedad en el país. Ver Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, op. cit., p. 606.

Con respecto a las marcas mundiales, ver Pacón, *La dilución de la marca*, tesis para optar el grado de bachiller en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1988, p. 61, con ulteriores citas. Una marca será calificada de mundial en la medida en que el producto o servicio que identifica sea comercializado en tantos lugares que el signo marcario ha pasado a ser conocido en una parte considerable del mundo como la marca de una empresa determinada. Ejemplo de tales marcas lo constituye el signo distintivo «Coca Cola». Se ha prescindido del tratamiento de estas marcas en la medida en que actualmente ya no tienen, como tales, relevancia jurídica.

<sup>57</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m. 194, p. 982.

En consecuencia, si la misma marca está siendo utilizada para distinguir diferentes productos no tendrá capacidad para crear exclusividad y rápidamente la asociación con un producto determinado, y será muy difícil que exista el peligro de que la asociación entre la marca y el producto se diluya.

La posición de exclusividad está también referida para los casos donde un mismo empresario distingue diversos productos o servicios con la misma marca. En esta hipótesis, el hecho de que nadie más utilice un signo idéntico o muy parecido para identificar sus productos o servicios, será suficiente para otorgar una protección.

El requisito de exclusividad en el mercado es el que determina la línea divisoria entre aquellas marcas que merecen una protección contra el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo y aquellas que no lo merecen. Sin embargo, no debe ser aplicado tan rigurosamente como para denegar protección a una marca por el solo hecho de que la misma denominación sea utilizada en el país por otra empresa en un lugar geográfico pequeño y alejado o para designar productos de una determinada área de producción. Antes que esto, mucho más importante será si en la mente del público el signo representa el más alto grado de notoriedad y debido a ello la marca es asociada con una empresa en particular<sup>58</sup>. En algunos casos su fuerza distintiva será tan grande que el hecho de que existan otros productos o servicios con la misma marca no le causará mayor perjuicio.

### 4.1.3 Originalidad

La marca renombrada debe poseer cierta originalidad<sup>59</sup>. Ello significa que no debe ser una palabra que se asemeje a una designación descriptiva o cuasi descriptiva de los productos o servicios que distingue. Hoy, sin embargo, gracias a la publicidad masiva es posible que signos no inherentemente distintivos adquieran distintividad suficiente para que la marca sea calificada de famosa.

---

<sup>58</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n., 194, p. 982.

<sup>59</sup> Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m 195, pp. 982-983; Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 9.



Si bien es cierto que no es una categoría de marcas las que exclusivamente pueden merecer la calificación de renombradas<sup>60</sup>, resulta conveniente hacer en este punto una breve referencia a la jerarquía de marcas en cuanto a su grado de capacidad distintiva elaborada por la doctrina de derecho comparado<sup>61</sup>. Aunque esta clasificación ha sido muchas veces discutida, la jurisprudencia internacional ha otorgado en varias ocasiones una protección mayor dependiendo del tipo de marcas de que se trate<sup>62</sup>.

Así, puede diferenciarse entre marcas normales, que no gozan ni de una alta ni una baja capacidad distintiva; marcas débiles, que tienen una capacidad distintiva un poco por debajo del promedio; y marcas fuertes, que poseen una capacidad distintiva superior al promedio<sup>63</sup>. Las marcas débiles son por lo general denominaciones sugestivas de las cualidades del producto o servicio correspondiente, o denominaciones de uso común aplicadas arbitrariamente. Las marcas fuertes, por el contrario, son denominaciones de fantasía. Se propugna, en consecuencia, que sólo marcas fuertes pueden llegar a convertirse en marcas famosas o renombradas.

A pesar de que esta clasificación puede resultar un tanto artificiosa,

---

<sup>60</sup> Para una parte de la doctrina norteamericana sólo las marcas «inventadas» o de fantasía merecen una protección contra la dilución; sin embargo la doctrina más reciente propugna que todas las marcas fuertes o notoriamente conocidas se protejan contra el riesgo de dilución. Ver Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, XL The Harvard Law Review 1926-1927, pp. 813, 825; Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition, op. cit.*, tomo II, § 24:14, pp. 224 y ss.

<sup>61</sup> Se refiere a la capacidad distintiva que el signo en sí mismo posee y no a la capacidad del signo para diferenciarse de otras marcas ya existentes. A fin de evitar confusiones, en el derecho comparado se emplean también los términos «capacidad distintiva intrínseca» o «novedad intrínseca» para designar a la capacidad identificatoria abstracta del signo mismo, en tanto que se habla de «capacidad distintiva extrínseca» o «novedad extrínseca» cuando se quiere señalar la necesidad de diferenciación con marcas ya existentes. Ver Aracama Zorraquín, *Das System des gewerblichen Rechtsschutzes in Argentinien (2. Teil)*, GRUR Int. 1968, p. 392; Witzenzelner, *Derecho de Marcas en la Argentina*, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1987, pp. 61-62.

<sup>62</sup> Ver Beier, *Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr in den USA*, GRUR Int. 1991, p. 99, respecto a la jurisprudencia norteamericana.

<sup>63</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht, op. cit.*, § 31 nn.mm. 121 y ss., pp. 937 y ss.

puesto que no es algo absoluto que toda marca sugestiva posea una fuerza distintiva y capacidad de atracción menor que una marca totalmente acuñada, y por lo tanto, merezca una protección de alcance más limitado, la práctica ha demostrado que ella generalmente obedece a la realidad. En este sentido, una marca renombrada usualmente será una denominación de fantasía. Ello porque estas marcas sólo evocarán el producto o servicio en cuestión. Su empleo no será necesario por parte de otros competidores al no guardar ninguna relación con los artículos distinguidos.

#### 4.1.4 Especial valoración en el mercado

Un siguiente requisito que deberá concurrir en la marca renombrada es que deberá de suscitar en el público una asociación con una alta calidad, una larga tradición, una empresa destacada, y otras nociones similares que tiendan a crear determinadas preferencias en los consumidores<sup>64</sup>. En definitiva, la marca deberá poseer un goodwill muy alto, de tal forma que los productos o servicios diferenciados se traduzcan en un elevado prestigio de la marca. Ello origina que, en principio, la marca renombrada no esté referida a productos o servicios que no sean capaces de evocar una asociación de satisfacción y deseo alrededor de los productos o servicios. Así, es difícil imaginar que la marca utilizada para distinguir un insecticida llegue a convertirse en renombrada.

La especial valoración en el mercado, al igual que la posición de exclusividad, sólo necesita tener una representación en la mente del público. No es indispensable que el producto posea objetivamente una calidad extraordinaria. Frecuentemente gran número de marcas deben su notoriedad, no a la calidad superior de los productos que designan sino a una calidad media que en función del precio aplicado satisface a los consumidores. No será tampoco necesario que la especial valoración se deba a concretas representaciones sobre las bondades del producto o servicio. En definitiva, es suficiente si el público asocia con la marca una valoración general.

Los requisitos de notoriedad preeminente, posición de exclusividad,

---

<sup>64</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m. 196, p. 983; Schricker, *Protection of Famous Trademarks...*, op. cit., p. 170.

originalidad y especial valoración en el mercado, pueden ser gradualmente matizados unos con otros. No es necesaria una concurrencia matemática de todos ellos; antes bien, ellos serán discrecionalmente valorados por los tribunales<sup>65</sup>. Así, una marca antiguamente conocida, con gran potencia publicitaria, que no tenga ninguna posición de exclusividad, puede merecer la calificación de marca renombrada si suscita en el público una extraordinaria estimación acerca de las bondades del producto o servicio.

La diversidad de factores que entran necesariamente en consideración ha originado que muchos autores opinen que el concepto de marca renombrada resulta puramente subjetivo. De acuerdo con Elsaesser, el criterio decisivo no puede encontrarse en la extensión de la notoriedad, ni en la antigüedad de su uso, ni en la originalidad del signo, sino solamente en el efecto de atracción que la marca ejerce sobre el público. Ella es como una palabra mágica (*Zauberwort*) que induce a uno a pensar inmediatamente en un determinado producto fabricado por una única empresa<sup>66</sup>.

## 4.2 La dilución de la marca

El reconocimiento de la función publicitaria de la marca, y, consecuentemente, su afirmación como un valor autónomo, ha implicado que la jurisprudencia de diversos países otorgue a las marcas una protección que difiere del tradicional riesgo de confusión; protección que se basa en la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca, y que ha dado lugar al desarrollo de la Teoría de la Dilución de la Marca.

La dilución se produce por un debilitamiento de la capacidad de atracción de la marca, lo cual puede manifestarse si el signo pierde su fuerza distintiva, impidiéndole de esta forma evocar en la mente del público sólo un producto en particular: aquél del titular más antiguo (dilución en sentido estricto). Ello puede presentarse si el signo es utilizado para distinguir productos no competitivos o si es usado en forma genérica por parte del público de los consumidores. Pero una marca también puede diluirse por un uso

---

<sup>65</sup> Ver Schricker, *Protection of Famous Trademarks...*, *op. cit.*, p. 170.

<sup>66</sup> Ver Elsaesser, *Der Rechtsschutz berühmter Marken*, Weinheim (Alemania): Verlag Chemie, 1959, p. 134.

no autorizado del signo, capaz de dañar la asociación positiva creada por él (daño a la reputación de la marca). Ello sucederá típicamente en los siguientes casos: si la marca es usada en forma parasitaria por terceros o si la marca aparece en contextos no deseados por su titular original<sup>67</sup>.

La clasificación realizada sólo tiene un fin didáctico. En la práctica ella no es tan rigurosa. Así, puede ocurrir que el empleo de la marca para productos o servicios incompatibles con los originalmente registrados no sólo dañe la imagen que la marca ha creado, sino que también afecte su fuerza distintiva. Por lo demás, siempre deberá tenerse en cuenta los efectos acumulativos de ambos elementos —pérdida de la fuerza distintiva y daño a la asociación positiva—, para finalmente determinar si el empleo de la marca por parte del tercero está ocasionando su dilución.

#### 4.2.1 Uso de la marca en productos o servicios no competitivos

La dilución de la marca por la aparición del mismo signo o uno muy parecido en productos completamente diferentes, constituye la forma típica y tradicional de dilución y a ella se refieren exclusivamente la mayoría de autores que han estudiado el tema.

El perjuicio ocasionado por el empleo de una marca idéntica o similar a la del titular más antiguo por parte de terceros, es el resultado de un proceso psicológico, una asociación mental que se produce al ver la misma marca en productos diferentes. Se ha descrito este proceso de la siguiente forma: El público encuentra una marca semejante a otra en un tipo diferente de productos. Aunque la primera marca no provoque confusión en cuanto al origen, ella hará recordar al público la marca más antigua aunque sea subconscientemente. Poco a poco el público se va acostumbrando al hecho de que otra empresa también use la marca. En consecuencia, la distintividad de la marca se desvanece, su atracción publicitaria disminuye y su posición de exclusividad desaparece<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Ver Beier, *Grundsätze zur Beurteilung...*, op. cit., p. 99; Kur, *Schutz nicht eingetragener*, op. cit., p. 606; Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 9.

<sup>68</sup> Ver Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, op. cit., § 31 n.m. 190, p. 979; Schrickler, *Protection of Famous Trademarks...*, op. cit., p. 171.

La aparición de estos efectos psicológicos sobre el público no ha sido hasta la fecha demostrada empíricamente<sup>69</sup>, pero aun autores que en principio deniegan una protección más amplia a la marca convienen en que la mala calidad de un producto marcado con la marca renombrada puede dañar su reputación<sup>70</sup>. En consecuencia, puede concluirse, de acuerdo con la opinión de la mayoría de autores y de la jurisprudencia internacional, que la marca renombrada sufre una pérdida de valor si es utilizada, sin autorización de su titular, para distinguir otros productos o servicios<sup>71</sup>.

El titular de una marca tiene un interés legítimo de continuar manteniendo su posición de exclusividad lograda a través de grandes inversiones de tiempo y dinero. La pérdida de la posición de exclusividad de la marca se traduce, a largo tiempo, en una incapacidad para crear una asociación inmediata en la mente del público consumidor con los productos o servicios distinguidos. En efecto, cuanto más usado sea el signo en diversos productos o servicios y asociado con ellos, menor va a ser su capacidad para evocar y centrar su atención en los productos o servicios del titular de la marca anterior. Este perjuicio no depende de la calidad del producto o servicio no competitivo o de la indeseabilidad de su asociación con el producto original.

Por ejemplo, si la marca «Toyota», originalmente asociada con automóviles, luego es utilizada en chocolates, vestimenta, restaurantes y otros, la posibilidad de que al cabo de unos años la marca «Toyota» continúe evocando en la mente del público solamente los automóviles, habrá decrecido considerablemente. La exclusiva asociación que «Toyota» tenía con automóviles se habrá erosionado.

El perjuicio derivado del debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca difiere de aquél que proviene de la confusión. En efecto, el consumidor, al observar la marca renombrada en productos completamente

---

<sup>69</sup> Ver Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 10.

<sup>70</sup> Ver Kohl, *Die Verwässerung berühmter Kennzeichen*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, pp. 97-99; Tilmann, *Zeichenbenutzung und Zeichenverletzung*, GRUR 1968, p. 624.

<sup>71</sup> Lehmann (*Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 10), señala que con los modernos métodos existentes para controlar los éxitos de la publicidad y para medir la sensibilidad de los consumidores en el mercado, alguna vez debería de comprobarse si realmente se produce este daño.

disimilares (automóviles/chocolates), no pensará que se trata del mismo empresario o que el tercero está relacionado con el anterior titular de la marca, ya que ambas empresas no se encuentran en relación de competencia. En el otro extremo, si no existe ninguna posibilidad de que el consumidor vincule los dos usos de la marca en su mente, aunque sea inconsciente o subliminalmente, entonces será también poco probable que la marca esté perdiendo su fuerza distintiva<sup>72</sup>.

Así, el riesgo de confusión induce inmediatamente a una diversión de la clientela, debido a la similitud de las marcas y de los productos, o a un daño menos inminente, pero que igual puede resultar en una reducción de las ventas del titular de la marca y en un perjuicio a su reputación<sup>73</sup>. En uno u otro caso, la confusión crea un daño inmediato, mientras que el debilitamiento del carácter distintivo de la marca por el uso del signo en productos no competitivos, si bien, en principio, no ocasiona ningún daño, es como un mal que si se deja que crezca va a destruir inevitablemente el valor publicitario de la marca<sup>74</sup>.

En la medida en que los conceptos de riesgo de confusión y dilución no corresponden el uno con el otro, cabe pensar que la dilución puede producirse en circunstancias en que es posible que también se origine una confusión. En este supuesto, sin embargo, lo que se dañará es más la asociación positiva creada por la marca, antes que un debilitamiento de su fuerza distintiva. En todo caso, si se está en presencia del peligro de confusión, no será necesario invocar una protección contra la dilución<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> La asociación marca-producto de la marca más antigua no se verá diluida, en la medida que al observar la marca más joven en ningún momento se recuerda —aunque sea subliminalmente— a la marca más antigua. Cfr. Ebbink, *'Other Use' of Trade Marks: A Comparison between US and Benelux Trade Mark Law*, EIPR 1992, p. 202; Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, tomo II, § 24:13, pp. 213-214.

<sup>73</sup> Ver *supra* 2.

<sup>74</sup> Ver Callmann, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, p. 34. El autor señala que la dilución es como un cáncer, que si se permite que se generalice, va lenta pero inevitablemente a destruir el valor publicitario de la marca.

<sup>75</sup> Cfr. Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 31 n.m. 199, p. 984.

#### 4.2.1.1 Argumentos a favor y en contra

La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado han elaborado tres argumentos para justificar la protección de la marca renombrada contra su uso o registro en productos o servicios completamente diferentes para los que fue registrada. En primer lugar, se dice que la preeminente capacidad distintiva de la marca se ve diluida<sup>76</sup>. En segundo lugar, la marca necesita una protección contra una pérdida de su posición de exclusividad, alcanzada a través de grandes inversiones de dinero<sup>77</sup>. En tercer y último lugar, se trata de mantener la potencia publicitaria de la marca, la cual se debe —entre otras causas— a la extensa notoriedad alcanzada. A su vez, ésta se basa en la calidad de los productos o servicios distinguidos, antigüedad de uso e intensa publicidad realizada<sup>78</sup>.

Puede apreciarse en las explicaciones antes dadas —como ya se ha señalado anteriormente— una justificación de la protección reforzada de la marca a través de una combinación de las dos formas por las cuales puede

---

<sup>76</sup> Ver Klippel, *Grundfragen des Schutzes gewerblicher Kennzeichen gegen Verwässerungsgefahr*, GRUR 1986, p. 703.

<sup>77</sup> Este argumento es utilizado repetidamente por la jurisprudencia alemana. Ver sentencia de fecha 11 de noviembre de 1958 del Tribunal Supremo, en GRUR 1959, p. 186; sentencia de fecha 12 de octubre de 1972 del Tribunal de Apelación de Hamburgo, en GRUR 1973, p. 96; sentencia de fecha 17 de setiembre de 1981 del Tribunal de Apelación de Düsseldorf, en GRUR 1983, pp. 390-391. Ver además Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 31 n.m. 194, p. 982. Para Löwenheim no es tanto la inversión en sí lo que debe protegerse, sino el resultado de ella. Lehmann también es de la opinión que debe otorgarse una protección al resultado obtenido, consistente en el desarrollo de un canal de comunicación entre productores y consumidores. Respecto a la crítica de que una extensiva publicidad y la creación de una determinada personalidad alrededor del producto (*Produktpersönlichkeit*) van a informar a los consumidores no sólo de las características esenciales del producto sino también de las secundarias, señala el autor que estas últimas son en parte deseadas por el consumidor. Ver Bodewig, *Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben* - Bericht über die Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung auf der Tagung für Rechtsvergleichung 1985 vom 18. bis 20. September 1985 in Göttingen, GRUR Int. 1986, pp. 34-35.

<sup>78</sup> Klippel, *Grundfragen des Schutzes...*, *op. cit.*, p. 703.

producirse la dilución de la marca. Se ha buscado, por lo demás, establecer una clara diferenciación entre la dilución y el riesgo de confusión.

La solución a la cual se ha arribado en este caso en particular, ha sido objeto de diferentes críticas. Puede distinguirse en ellas dos aspectos: uno psicológico, otro económico.

Corresponde a Kohl la elaboración de la primera tesis. El autor parte del principio de que no sólo el signo denominativo o gráfico, en sí mismo considerado, sirve para determinar las asociaciones que la marca suscita al consumidor. Antes, al contrario, mucho más importante será la imagen del producto o de la empresa, elaborada alrededor de ella<sup>79</sup>. En consecuencia, niega el autor la posibilidad de que la capacidad distintiva y fuerza publicitaria de la marca renombrada se vea dañada por la aparición de la misma en otros productos o servicios. En efecto, la sola apropiación de la marca renombrada para distinguir otros productos o servicios no le asegura al signo más joven un éxito económico, en la medida en que éste no depende sólo del signo en sí mismo considerado. Además, la asociación positiva que suscita la marca renombrada será muchas veces incompatible con la marca más joven<sup>80</sup>. En todo caso, si la marca más joven logra imponerse en el mercado, ello se deberá a la imagen que ella misma ha creado, sin que eso implique que la imagen de la marca renombrada se vea perjudicada. Si bien esta última perderá su posición de exclusividad, con ello no se verá aminorada su fuerza publicitaria<sup>81</sup>.

Los fenómenos antes descritos encuentran también una aplicación para el caso en que los productos sean iguales o similares, ya que aquí también

---

<sup>79</sup> Kohl, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, pp. 88, 90, 98. En el mismo sentido ver *supra* 1.

<sup>80</sup> Así, será difícil que la marca «4711» pueda imponerse en el campo de dentífricos y jabones de afeitar o que la marca «Kodak» pueda tener éxito para bañeras y retretes. El empleo de una marca renombrada sólo podrá fomentar las ventas de otros productos no competitivos si la asociación de ideas que ella suscita puede ser trasladada a los otros productos. Ello, en consecuencia, sólo será posible si existe —de acuerdo con la opinión del público— cierta similitud entre los productos en cuestión. *Cfr.* Kohl, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, pp. 81, 95, 97 y ss.

<sup>81</sup> Kohl, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, pp. 97,99.



es posible que el signo más joven y confundible fracase económicamente porque no corresponde a la imagen de la marca más antigua; aquí también habrá casos en donde las dos marcas coexistan en el mercado. Sin embargo, en base a estos argumentos no podrá dejarse de otorgar una protección a la marca más antigua si está presente el peligro de confusión<sup>82</sup>. La tesis anterior olvida además la importancia que tiene la distintividad de una marca para su titular.

De otro lado, mientras no se pruebe científicamente que los efectos psicológicos antes señalados no tienen lugar sobre el público consumidor, no se puede excluir el peligro que puede sufrir la fuerza publicitaria de una marca que ha alcanzado notoriedad por su empleo no sólo en productos o servicios similares, sino también por su uso en productos o servicios no competitivos. Mientras no se pueda excluir este peligro y sea posible el empleo de otros signos, no existe, en principio, razón alguna por la que se debe permitir a terceros el empleo de la marca renombrada<sup>83</sup>.

Desde el punto de vista económico, se teme que una protección de la marca renombrada, contra su empleo en productos o servicios completamente diferentes, atente contra el ejercicio de la libre competencia<sup>84</sup>. Se dice que el signo distintivo sólo cumple una función identificatoria, y otorgar este tipo de protección implica conceder un monopolio excesivo al titular de

---

<sup>82</sup> Ver Klippel, *Grundfragen des Schutzes...*, op. cit., p. 704.

<sup>83</sup> Sack, *Die Verwässerung bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen*, WRP 1985, p. 466.

<sup>84</sup> La relación entre el derecho de exclusiva sobre los signos distintivos y la libertad de competencia ha sido objeto de diversos estudios. En resumen, podemos señalar que el monopolio supone, normalmente, la eliminación de una competencia directa sobre el producto determinado que constituye su objeto; así, no siempre se puede evitar la competencia de otros productos sucedáneos que se presentan como equivalentes al monopolizado, desde el punto de vista de satisfacción de la misma necesidad. Aunque el derecho de exclusiva que la ley confiere al titular sobre la marca, lo coloca, indudablemente, en una posición económica privilegiada frente a cualquier otro competidor, posición que puede definirse con el nombre de monopolio, la exclusiva de utilización de un signo no afecta la libertad de fabricación y venta de productos, sino que se limita a reservar para el titular del derecho el uso de un medio de identificación. Ver Kleiner, *Warenzeichenrecht für Entwicklungsländer*, München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1985, pp. 36-43.

la marca. Este sistema, se dice, es demasiado riguroso y en ningún momento toma en cuenta el interés del público de los consumidores<sup>85</sup>. Por el contrario, permite que los titulares puedan escapar de los rigores de la competencia y mantener una posición de exclusividad que sólo los beneficia a ellos<sup>86</sup>. Asimismo, se hace alusión a la congestión que existe en los Registros de Marcas y la consiguiente dificultad de encontrar un signo idóneo para distinguir nuevos productos o servicios<sup>87</sup>. Finalmente, se señala que es casi imposible establecer una línea divisoria entre las marcas renombradas y aquellas que no lo son<sup>88</sup>.

Si bien en este supuesto se amplía el ámbito de protección de la marca, ello se justifica por la inversión económica y esfuerzo realizados por su titular para que ella adquiera un determinado valor publicitario<sup>89</sup>. Proteger a la marca contra la pérdida de su magnetismo comercial es proveer a su titular de un incentivo para mejorar y crear un goodwill alrededor de sus productos o servicios<sup>90</sup>, lo que finalmente redundará en beneficio del público de los consumidores.

En cuanto al argumento según el cual se está poniendo barreras para que empresarios competidores puedan acceder al mercado, cabe señalar que no se está otorgando un monopolio sobre los productos, ya que éstos pueden

---

<sup>85</sup> Ver Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1970, pp. 438-439; Bodenhausen, *Scope of Protection of Famous Trademarks*, 46TMR 1956, p. 720; Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?*, 75 TMR 1985, p. 278.

<sup>86</sup> Ver Denicola, *Trademarks as Speech. Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*. *The Wisconsin Law Review* 1982, pp. 177, 183.

<sup>87</sup> Ver Kohl, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 113.

<sup>88</sup> Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 466.

<sup>89</sup> Ver Klippel, *Grundfragen des Schutzes...*, *op. cit.*, p. 705.

<sup>90</sup> Ver Mangini, *Competition and Monopoly in Trademark Law. An EEC Perspective*, 11 IIC 1980, p. 598.

Puede definirse el goodwill como la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca. De acuerdo con Fernández-Novoa (*Fundamentos de Derecho de Marcas, op. cit.*, p. 58), son tres los factores que forjan el goodwill: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y la propia potencia publicitaria de la marca.

seguir produciéndose y comercializándose, sólo que deberán ser identificados con otro signo. No se conduce de ninguna forma al monopolio, en el sentido económico de conceder un control exclusivo sobre una clase de negocio.

Tampoco se crea un monopolio sobre el lenguaje, capaz de impedir que los fabricantes puedan idear o seleccionar un signo apto para que simbolice el fruto de sus esfuerzos. El número limitado de marcas que merecen tal protección contradice esta objeción. A lo sumo, este argumento podría ser aplicable a determinados campos de producción (por ejemplo, productos farmacéuticos). De cualquier forma, es difícil imaginar, dada la habilidad creativa del ser humano y la riqueza del lenguaje, que no pueda idearse o encontrarse un nuevo término que pueda cumplir eficazmente una función identificatoria, sin necesidad de ocasionar un perjuicio a una marca ya establecida en el mercado.

En cuanto a la dificultad de señalar cuándo realmente se está frente a una marca renombrada y cuándo no, cabe destacar que los problemas de establecer los contornos de una figura jurídica determinada están presentes en casi toda la normativa jurídica<sup>91</sup>.

Aunque la protección que se quiere otorgar a las marcas, a fin de evitar su dilución, tiene en cuenta en primer lugar el interés del titular de la marca, se produce en estos casos también un ilegal aprovechamiento por parte de terceros del valor publicitario de la marca, lo cual entra en conflicto con las buenas costumbres que hay que observar en el tráfico comercial.

#### **4.2.1.2 Presupuestos para otorgar la protección ampliada**

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, para evitar el otorgamiento de una protección verdaderamente excesiva al titular de la marca renombrada, será necesario, adicionalmente, que la marca adoptada por el tercero sea idéntica o muy parecida a la marca renombrada. El grado de similitud entre los signos confrontados deberá ser aquí más riguroso que el requerido para determinar la existencia del riesgo de confusión<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Sack, *Die Verwässerung...*, op. cit., p. 466.

<sup>92</sup> Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 10.

El punto de partida para otorgar la protección reforzada se da desde el momento en que se concluya con el proceso de desarrollo hacia una marca renombrada. No existe un efecto retroactivo capaz de prohibir el empleo de un signo similar ya adoptado por otro empresario para distinguir productos no competitivos con anterioridad al tiempo en que la marca se convirtió en renombrada. En este caso ambos titulares deberán compartir el uso del signo<sup>93</sup>.

No es necesario probar la intención del tercero al usar la marca ajena<sup>94</sup>.

En suma, pues, es necesario una gran dosis de cautela, una averiguación de las circunstancias específicas de cada caso concreto y un balance de los diferentes intereses en juego, antes de conceder la protección ampliada.

Dos argumentos adicionales recomiendan —en países como el nuestro— una extrema precaución al momento de otorgar la protección ampliada. Por lo general, las marcas que merecen el calificativo de renombradas son marcas extranjeras, debido a la posición ventajosa en que se encuentran para cumplir con los requisitos necesarios para merecer tal calificación. Ello podría originar un trato diferenciado entre marcas nacionales y extranjeras, lo cual se encuentra prohibido expresamente por la ley.

La segunda razón deriva de la interacción que existe entre la notoriedad de la marca renombrada y la intensidad de las campañas publicitarias. Si bien se reconoce que la inversión económica realizada debe ser recompensada y que la publicidad tiene un aspecto positivo, en la medida en que informe sobre los productos o servicios existentes en el mercado, debe evitarse que la protección a las marcas renombradas constituya un estímulo para que las empresas intenten alcanzar la notoriedad requerida a través exclusivamente de mensajes publicitarios persuasivos.

#### 4.2.2 Uso de la marca en sentido genérico

La popularidad que puede alcanzar la marca tiene como paradoja que ello

---

<sup>93</sup> Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 31 n.m. 200, pp. 984-985.

<sup>94</sup> Ver Ernst-Moll, *Die berühmte...*, *op. cit.*, p. 12.

mismo puede llevar a la destrucción del signo distintivo. Tal situación se presentará, en primera instancia, por un mal empleo de la marca por parte de su titular, lo que originará que ella luego sea utilizada inapropiadamente por parte del público en general, y especialmente en revistas, periódicos, diccionarios y publicaciones similares. Todo lo anterior diluirá la capacidad distintiva de la marca, erosionando la asociación automática que creaba con los productos o servicios provenientes de una empresa en particular.

El debilitamiento del carácter distintivo de la marca a través de una transformación del signo en la denominación usual de los productos o servicios, constituye una forma de dilución que puede llevar a una total pérdida de los derechos sobre la marca.

#### **4.2.2.1 Abuso del titular en la publicidad**

Cuando un empresario lanza al mercado determinados productos, tiende a que el día de mañana el público se sirva de la marca como denominador común de la especie a la que el producto pertenece. Así, la campaña publicitaria desplegada puede estar dirigida a que se identifique la marca con el nombre genérico de la mercancía. Si esta publicidad es muy intensa, el público terminará por creer que el nombre del producto es igual a la marca y empezará por utilizarla como sinónimo de él.

El titular de la marca puede ser consciente de este uso que se le está dando a su denominación, pero lo más probable será —al menos en un primer momento— no hacer nada al respecto. De esta forma, ganará una sustancial cantidad de publicidad gratuita ofrecida por el uso descriptivo del producto o servicio. Por ejemplo, el consumidor que solicita una cinta autoadhesiva y simplemente le pide al vendedor un «scotch», estará, sin saberlo, publicitando la marca «Scotch» para cintas autoadhesivas. Si no se controla y corrige a tiempo esta forma de emplear la marca, se terminará destruyendo el valor del signo como medio para diferenciar productos o servicios.

Resulta por lo tanto necesario, al momento de lanzar nuevos productos al mercado, que el titular cree junto con la marca un nombre para el producto. Adicionalmente, deberá educar al público acerca del rol que cumplen cada uno de ellos. En caso contrario, la ausencia de un nombre genérico

para designar los artículos dará lugar a que el público acabe identificando la marca con la denominación genérica de los productos<sup>95</sup>.

Debe reconocerse que el derecho sobre la marca no puede perderse simplemente porque ella ha logrado tanta popularidad que el público la usa para identificar productos o servicios similares. En algunos casos, el mismo tipo de producto o servicio puede obtenerse bajo su nombre genérico y la marca será asociada con una empresa en particular, pero el público la usará por la gran difusión y reputación que el producto del titular ha alcanzado.

#### **4.2.2.2 Propensión de escritores y editores de usar la marca en sentido genérico**

Cuando la marca se ha vuelto muy famosa entre el público, se torna muy propensa a ser objeto de un mal empleo por parte de escritores y editores en revistas, publicaciones, periódicos y especialmente en diccionarios. Ello se hará más palpable si la marca no ha sido empleada correctamente por su titular.

La alusión a la marca sin señalar que se trata de un signo distintivo (escribiendo la denominación con letras minúsculas, empleándola como un sustantivo, en plural, etc.), si bien no es determinante de que la marca ha pasado a convertirse en el nombre usual de los productos, es un claro indicio de ello.

Ante este hecho y a falta de norma expresa que proteja esta forma de emplear la marca, los empresarios enviarán cartas a los editores y escritores, solicitándoles su cooperación e indicándoles el error que están cometiendo en el uso del signo.

No se puede impedir la referencia al signo en un sentido marcario, escribiéndolo entre comillas, poniendo a su costado las iniciales MR o R, entre otras, pero lo que no se puede o debe permitir es su empleo en sentido genérico.

---

<sup>95</sup> Algunas de las pautas que deberá observar el titular para usar correctamente su marca son expuestas en Pacón, *La dilución de la marca, op. cit.*, pp. 272-279.

De todas estas formas de emplear la marca inadecuadamente, la que resulta más dañina es su inclusión en un diccionario sin señalar que se trata de una marca<sup>96</sup>. Ello, porque su sola introducción en el diccionario puede ser entendida como que el signo ha perdido toda su capacidad distintiva, tratándose simplemente del nombre común de los productos que describe<sup>97</sup>.

Las consecuencias jurídicas que puede acarrear la inclusión de una marca en un diccionario varía de acuerdo con la doctrina imperante en el país. Así, en aquellos países donde es posible cancelar el registro de una marca si durante su vigencia se transforma en la denominación usual de los productos, la aparición de la marca en el diccionario, si bien no será determinante de que ha perdido toda su capacidad distintiva, puede ser una prueba muy importante de ello<sup>98</sup>.

Tal efecto adverso disminuye en aquellos países donde la marca permanece vigente mientras se renueve su registro, sin importar si durante su validez la marca se ha venido empleando en sentido genérico o ha aparecido en un diccionario. Dicha aparición sí será importante y determinante si se produce antes de que se solicite, por primera vez, la inscripción de la marca en el registro correspondiente<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> Ejemplos de algunas marcas que fueron incluidas en diccionarios norteamericanos lo constituyen las marcas YO-YO, Thermos, Coke, Caterpillar, Lucite., Stainless, etc. Ver *Trademarks in Dictionaries*, 59 TMR 1969, pp. 746 y ss.

<sup>97</sup> Los motivos que llevan a que una marca sea incluida en un diccionario, pueden verse en Pacón, *La dilución de la marca*, op. cit., pp. 117-121.

<sup>98</sup> En este sentido han fallado diversas cortes de Estados Unidos. Ver Lunsford, *Trademarks and Semantics: The Use Misuse of Trademarks in Dictionaries and Trade Journals*, 62 TMR 1972, pp. 526 y ss.

El autor analiza el efecto que tiene en los diversos tribunales norteamericanos la aparición de una marca en un diccionario, llegando a la conclusión de que tal hecho no es determinante de que el signo ha perdido toda su significación marcaria. En definitiva, el peso que los tribunales le dan a la inclusión de la marca depende de que tanto la definición del término describa realmente los productos sobre los cuales es usada.

<sup>99</sup> Es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos. Ver Pachón, *La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena*, Bogotá: Editorial Temis, 1975, p. 85; Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Méjico: Editorial Libros de Méjico, 1960, pp. 312-313; Wittenzellner, *Derecho de Marcas en la Argentina*, op. cit., p.

El criterio subyacente es que la marca válidamente registrada confiere un derecho de propiedad a su titular, igual que cualquier otro derecho de propiedad<sup>100</sup>. Por consiguiente, el titular no puede ser despojado de su derecho sin previo consentimiento de su parte o por una renuncia expresa.

El problema de la inclusión de una marca en un diccionario ha sido abordado expresamente en los países escandinavos. En la Ley uniforme sobre marcas se prevén sanciones para los editores que persistan en incluir la marca en los diccionarios sin indicar que el signo en cuestión se encuentra registrado como tal. Dicha sanción consiste en llevar a cabo todas las medidas necesarias del caso para que el infractor enmiende —a su entero costo— la manera equivocada de usar la marca.

Sin embargo, las disposiciones previstas no son un instrumento muy efectivo. Así, si un editor consigna una denominación en un diccionario sin indicar que se trata de una marca, a pesar de que acepte su error y acceda a realizar las correcciones del caso, ello lo hará recién en la siguiente edición, para lo cual será necesario que pasen muchos años. No será tampoco una solución viable que el editor remita a sus clientes panfletos modificando la forma como la marca ha sido insertada en el diccionario<sup>101</sup>. De cualquier

---

161. En el mismo sentido, el derecho peruano. A manera de ejemplo pueden citarse dos casos de jurisprudencia, aun cuando hayan sido dictados bajo la vigencia de la Decisión 85. La marca «King Kong» fue rechazada para el registro de artículos de pastelería, entre otros, por considerarse que el signo se había incorporado en el lenguaje usual y corriente, no presentando un carácter novedoso con respecto al objeto para el que se le quería registrar. En otra oportunidad, se denegó igualmente el registro de la marca «Teflon». Al igual que en el caso anterior, se consideró que el término se había generalizado en el uso del lenguaje corriente para designar un material de fabricación de utensilios de cocina. Cabe destacar que el signo en cuestión estuvo registrado entre los años 1967 a 1982; luego por falta de pruebas de uso no se pudo obtener su renovación, razón por la cual se solicitó nuevamente el registro. La solicitud de re-registro está teóricamente sujeta a las mismas exigencias de inscripción de cualquier nuevo signo. Ver resoluciones directorales N° 171-86-ITINTEC-DG y N° 241-86-ITINTEC-DG.

<sup>100</sup> Sobre el concepto del derecho de propiedad en el derecho de marcas, ver Beier, *Grundfragen des frazösischen Markenrechts*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1962, pp. 32 y ss.; Wittenzellner, *Derecho de Marcas en la Argentina*, op. cit., pp. 38-41.

<sup>101</sup> Ver Holmqvist, *Trademarks in Dietionaries under Scandinavian Law*, 59 TMR 1969, pp. 756-757.



forma, este tipo de medidas constituyen una primera aproximación al problema, que es conveniente tomar en cuenta y merecen ser reconocidas.

Cabe también destacar que desde 1957 la Asociación de Marcas Americana (USTA) ha formado un comité dedicado exclusivamente a la solución de este problema. La principal actividad del comité es entablar contacto con los editores con el fin de lograr un tratamiento adecuado de las marcas en un diccionario. Sus esfuerzos están dirigidos a ayudar a todos los titulares en general. En ocasiones han logrado resultados exitosos<sup>102</sup>.

### 4.2.3 Uso parasitario de la marca

El uso de una marca ajena por parte de un tercero, de tal forma que las asociaciones que ella genera son transferidas y explotadas en provecho propio, constituye otra forma de dilución. Se trata del caso cuando los productos para los cuales la marca es usada son en cierta forma compatibles el uno con el otro<sup>103</sup>, o cuando la venta de los artículos se realiza por los mismos canales de distribución y establecimientos comerciales, entre otros<sup>104</sup>. No se está aquí frente a productos competitivos<sup>105</sup>. La doctrina denomina este uso de la marca como parasitario o abusivo<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> Así, por ejemplo, se consiguió la modificación de la definición de la siguiente marca:

«antes»	«después»
<p>«Coke (pronunciation)n. Am Colloq a dark-colored, carbonates soft drink (short for Coca-Cola, a trademark)» Ver <i>Trademarks in dictionaries</i>, op. cit., p. 753.</p>	<p>«Coke (pronunciation), n. Trademark, a dark colorated, carbonated soft drink (short for Coca-Cola, a trademark)»</p>

<sup>103</sup> Por ejemplo: carros y lentes de sol, cigarrillos y paquetes de viaje, champagne y baño de burbujas. Ver Kur, *Well-Known Marks...*, op. cit., p. 227. Según Sack (*Die Verwässerung...*, op. cit., p. 461), en estos casos existirá también la mayoría de las veces una confusión en sentido amplio.

<sup>104</sup> Sack, *Die Verwässerung...*, op. cit. p. 461.

<sup>105</sup> Kur, *Well-Known Marks...*, op. cit., nota 24, p. 227.

<sup>106</sup> Ver Kur, *Well-Known Marks...*, op. cit., p. 227; Sack, *Die Verwässerung...*, op. cit., p. 461.

Las marcas que por lo general se prestarán a ser utilizadas en forma parasitaria son aquellas que gozan de gran notoriedad y reputación. No se exige, sin embargo, «renombre». Aun marcas que son muy conocidas y tienen un valor publicitario muy alto, pero que no llegan a ser «renombradas», pueden ser usadas en forma parasitaria<sup>107</sup>.

La explotación de la reputación de la marca se manifiesta de diferentes maneras. En primer lugar, la asociación de la marca más joven con la marca de gran notoriedad consigue llamar la atención de los consumidores, en un grado tal que bajo normales circunstancias no conseguiría. Para nuevos productos ello puede significar una pre-etapa para el éxito en las ventas de la mercancía<sup>108</sup>. Se produce así un aprovechamiento de la notoriedad de la marca a través de su adhesión (*Anlehnung, offene Anlehnung*)<sup>109</sup>.

En segundo lugar, la explotación de la marca puede producirse a través de un aprovechamiento de la asociación de ideas creada por la marca original, en razón principalmente de su calidad y publicidad realizada. Un caso conocido en la jurisprudencia internacional, que puede ilustrar mejor lo anterior, lo constituye el uso de la marca «Dimple», inicialmente registrada en Alemania para distinguir whisky. El Tribunal Supremo alemán rechazó su empleo para distinguir cosméticos para caballeros, porque consideró que la reputación de la marca —que tiene un valor económico autónomo— era utilizada por el demandado para promocionar las ventas de sus propios productos<sup>110</sup>. Señaló también el Tribunal que la reputación de la marca no depende sólo de un determinado grado de notoriedad entre el público en gene-

---

<sup>107</sup> Cfr. Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 461

<sup>108</sup> Así ha sido varias veces declarado en la jurisprudencia alemana. Ver Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 461.

<sup>109</sup> Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, *op. cit.*, p. 13; Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 461.

<sup>110</sup> La transferencia de la reputación de la marca original a los productos del tercero fue determinante para otorgar la protección. El Tribunal consideró que el comprador y consumidor de whisky también podría ser comprador de artículos masculinos de cosméticos. Por el contrario, en otra ocasión denegó la oposición interpuesta contra el registro de la misma marca «Dimple» para detergentes y artículos de limpieza, porque en este caso la lejanía de los productos en cuestión no hacía posible un traslado de las asociaciones que la marca más antigua suscita hacia la marca más joven. Ver Ernst-Moll, *Die berühmte...*, *op. cit.*, p. 15.

ral; mucho más importantes serán otros factores como la originalidad del signo en sí mismo considerado, calidad y presentación del producto marcado, prestigio, entre otros<sup>111</sup>.

#### 4.2.3.1 Publicidad comparativa

La publicidad comparativa, modalidad publicitaria donde el anunciante contrapone su propia oferta a la oferta del competidor, ha sido objeto de duras críticas por parte de los defensores del derecho de marcas. Puede ser considerada otra forma de usar la marca en forma parasitaria y por ello será tratada en este punto.

Debe distinguirse entre aquella comparación donde la confrontación aparece subyacente al mensaje publicitario (publicidad comparativa indirecta) y aquella donde el tono de confrontación aparece primordialmente antes que cualquier otro contenido (publicidad comparativa directa). En esta última hipótesis caben a su vez dos posibilidades: que se mencione expresamente los productos o servicios del competidor (publicidad comparativa explícita o expresa), o que se omita su alusión directa (publicidad comparativa implícita o tácita)<sup>112</sup>.

Para los presentes efectos, interesa aquella comparación publicitaria en la que de manera expresa se menciona la marca de los productos o servicios del competidor.

Se ha advertido que el uso de la marca en la comparación publicitaria puede diluir la capacidad de atracción del signo distintivo de dos formas:

---

<sup>111</sup> En este caso la marca sólo tenía un grado de notoriedad del 50% y no pudo, por lo tanto, merecer el calificativo de marca renombrada (ver *supra* 4.1.1); sin embargo, en base a las consideraciones señaladas el Tribunal Supremo alemán le concedió una protección (GRUR 1985, pp. 550 y ss.).

<sup>112</sup> *Cfr.* Díez-Canseco, *La publicidad comparativa*, tesis para optar el grado de bachiller de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1985, pp. 4-8. La clasificación realizada tiene un efecto meramente didáctico. El mismo autor señala que inclusive la «publicidad comparativa indirecta» no es realmente una publicidad comparativa, en la medida en que el tono de confrontación no es el efecto primario del anuncio.

desviando la imagen creada alrededor de la marca hacia los productos del competidor y asociando la marca del producto comparado con la del anunciado.

En el primer caso, se teme que la empresa anunciante, al comparar sus productos con los de un competidor que ya ha establecido su marca en el mercado, se apropie la imagen asociada con la marca. El uso comparativo usurpa un *quantum* de la capacidad de atracción que la marca original previamente poseía<sup>113</sup>. Con respecto al segundo caso, se señala que si la marca es usada en la publicidad comparativa, la reacción de los consumidores no va a ser solamente aquella deseada por el titular de la marca original. Desde que ella será vista en ambos contextos, aquél deseado y aquél donde se hace la comparación publicitaria, el titular original perderá el control exclusivo sobre la imagen que se desea la marca suscite<sup>114</sup>.

La publicidad comparativa es aceptada hoy en muchas legislaciones, siempre que sea veraz y objetiva, y en la comparación prevalezca un tono eminentemente informativo<sup>115</sup>. Se admite así el empleo de una marca ajena en la confrontación publicitaria, debido a las ventajas que los consumidores

---

<sup>113</sup> Greiwe, *Antidilution Statutes. A New Attack on Comparative Advertising*, 72 TMR 1982, p. 187.

<sup>114</sup> Greiwe, *Antidilution Statutes...*, *op. cit.*, p. 188.

<sup>115</sup> En este sentido, la comparación publicitaria deberá contener alegaciones concernientes a la naturaleza, cualidades sustanciales o propiedades de los productos o servicios comparados. Las alegaciones deberán ser además exactas y el anuncio comparativo deberá apoyarse en datos concretos, debiendo ser éstos esenciales y no accidentales. Ver Fernandez-Novoa, *La publicidad comparativa*, 4 ADI 1977, pp. 55 y ss.

En el Perú se admite expresamente la publicidad comparativa. El artículo 8 del decreto legislativo N° 691, que regula la publicidad, establece que es lícito hacer comparaciones expresas de productos, si la comparación no denigra a los competidores ni confunde a los consumidores. Así, la comparación deberá ser específica, veraz y objetiva. Los requisitos que deberá revestir todo acto de comparación están también señalados en el artículo 12 del decreto ley N° 26122 (Ley sobre represión de la competencia desleal). Según esta norma es desleal la comparación de la actividad, los productos, las prestaciones o el establecimiento propio o ajeno cuando ella se sustente en afirmaciones falsas o no comprobables. La comparación no deberá crear confusión, ser engañosa ni denigrante.

pueden obtener de ello<sup>116</sup>. El consumidor se encuentra interesado en conocer todas las ofertas existentes en el mercado, para de esta contemplación realizar una compra más racional. En consecuencia, de probarse que la confrontación publicitaria no conlleva ningún mensaje informativo o que el interés del empresario titular en evitar la dilución de su marca es esencialmente mayor que el beneficio que van a obtener los consumidores, la anterior excepción no se deberá aplicar.

#### 4.2.4 Aparición de la marca en contextos no deseados

El valor publicitario de la marca puede verse también dañado por su aparición en determinados contextos que provocan asociaciones no deseadas por su titular. Dicho uso se lleva a cabo en circunstancias tales que induce a que la marca adquiera connotaciones negativas en la mente de los consumidores, afectando así su capacidad de atracción. A nivel internacional existe cada vez más un reconocimiento de que en estos casos el comportamiento del tercero es ilegal. La Ley uniforme de marcas de los países escandinavos establece expresamente que el titular de una marca puede defenderse cuando el uso de un signo similar por parte de un tercero está dirigido de forma manifiesta a disminuir considerablemente el valor de la marca protegida<sup>117</sup>. Asimismo, más de 20 estados norteamericanos protegen a través de sus «anti-dilution statutes» el uso de un signo distintivo, cuando la posibilidad de un daño a la reputación del negocio («likelihood of injury to business reputation») está presente<sup>118</sup>.

Igual que en el caso anterior, la doctrina de derecho comparado no ha querido restringir la protección que se puede dar a la marca por su aparición en situaciones no deseadas, a las marcas renombradas<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> Se ha recurrido en estos casos al principio subyacente de todo el derecho de marcas y de las normas represoras de la competencia desleal. Tal principio puede formularse de la siguiente manera: en el conflicto de intereses de los empresarios con los de los consumidores, debe otorgarse primacía al interés de los consumidores. Ver Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, op. cit., p. 313.

<sup>117</sup> Ley uniforme de marcas, § 6 II.

<sup>118</sup> Ver Patishall, *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity, Protection*, 74 TMR 1984, pp. 289 y ss.; Wolf, *Trademark Dilution: The Need for Reform*, 74 TMR 1984, pp. 311 y ss.

<sup>119</sup> Sack, *Die Verwässerung...*, op. cit., p. 463.

#### 4.2.4.1 Empleo de la marca en sentido distintivo

Puede distinguirse aquí dos variantes. En primer lugar, el uso de la marca que goza de notoriedad y reputación para distinguir productos o servicios de una calidad inferior<sup>120</sup> o su utilización por parte de empresas que gozan de una mala reputación o que se encuentran en dificultades económicas<sup>121</sup>. Se teme en estos casos que la insatisfacción que pudiera producir el uso de la marca por parte del tercero —y debido a la identidad de los signos— afecte indirectamente al titular original. En segundo lugar, el uso de la marca para productos cuyas características y prestigio son incompatibles con aquellas de los productos del titular original, al margen de la calidad de los primeros. Se quiere evitar en este caso la asociación de la marca con situaciones no deseadas.

Por ejemplo, el slogan «Where There's Life... There's Bud» («Donde hay vida allí hay Bud»), para publicitar la cerveza «Budweiser», fue utilizado en Estados Unidos por un productor de insecticida bajo la forma de «Where There's Life... There's Bugs» («Donde hay vida... allí hay insectos»). La corte declaró en este caso el peligro de una desfavorable asociación de ideas si la palabra «insecto» en lugar de la palabra «Bud» aparecía<sup>122</sup>.

Igualmente, el Tribunal Supremo de Holanda, apoyado en una interpretación realizada por el Tribunal de Justicia del Benelux, prohibió el uso de la marca «Klarein» para artículos de limpieza (jabón líquido), por cuanto su empleo podía menoscabar la imagen de la marca «Claeryn», que venía siendo empleada para distinguir un ginebra ampliamente conocido en el mercado holandés. Cabe destacar que en holandés la pronunciación de am-

---

<sup>120</sup> El Tribunal de Apelación inglés declaró en el año 1978 que la famosa marca «Dunhill», que distingue artículos de fumar y tabaco, no podía ser usada para distinguir marcos de anteojos y lentes de sol de calidad inferior. Ejemplo citado en Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 463.

<sup>121</sup> Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 463.

<sup>122</sup> Tasker (*Parody or Statute as a Defense to Trademark Infringement*, 77 TMR 1987, p. 238) señala que si bien en este caso el productor del insecticida pudo encontrar otra forma de comunicar su idea (la necesidad de tener un insecticida), el slogan adoptado al jugar hábilmente con las palabras, le añadía al anuncio publicitario un valor adicional.

bas denominaciones es idéntica. El Tribunal señaló que si la marca «Klarein» era empleada para distinguir artículos de limpieza, existía el peligro de que la marca «Claeryn» para ginebra cogiera un «sabor a jabón»<sup>123</sup>.

#### 4.2.4.2 Empleo de la marca no en sentido distintivo

Entre las formas de desprestigiar la imagen creada por la marca original, pero ya no por su uso como signo distintivo, se encuentra su aparición en películas cinematográficas<sup>124</sup>, en medios de información<sup>125</sup>, o su empleo en parodias y sátiras. De esta última modalidad nos ocuparemos a continuación.

##### 4.2.4.2.1 *Uso de las marcas en parodias y sátiras*

En ocasiones, marcas que han adquirido gran notoriedad y reputación han pasado a distinguir no sólo un producto o servicio en particular, sino que han llegado a representar ciertos valores sociales<sup>126</sup>. Debido a su riqueza simbólica, estas marcas invitan a que se las utilice en las parodias y sátiras.

La parodia es una forma derivada y creativa de expresión. Su característica es que incorpora algunos rasgos distintivos de un objeto ajeno, pero alterando otros, para de esta forma ridiculizar la idea principal, logrando así un efecto cómico. Sin embargo, a pesar de que se apropia de elementos del objeto mismo, la parodia busca crear su propio mensaje.

El fin de la parodia, de ridiculizar los valores sociales que la marca

---

<sup>123</sup> Ver sentencia de fecha 1° de marzo de 1975, en GRUP Int. 1975, pp. 399 y ss.

<sup>124</sup> Ver *supra* nota 4

<sup>125</sup> El Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam declaró en una oportunidad que se dañaba el goodwill de la marca «Shell» si en un pseudo reportaje sobre una catástrofe producida a consecuencia de la explosión de una fábrica de etileno aparecía en un foto-montaje la marca «Shell». Ejemplo citado en Sack, *Die Verwässerung...*, *op. cit.*, p. 464.

<sup>126</sup> Shaughnessy, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment*, 77 TMR 1987, p. 177.

representa, entra en conflicto con el interés del titular, de mantener la imagen positiva creada alrededor de la marca. El daño al titular surge aquí por la aparición de la marca en un contexto inapropiado y desagradable que lleva a asociar la marca con situaciones no deseadas.

En la jurisprudencia norteamericana pueden encontrarse algunos casos donde ha sido prohibido el uso de la marca en este contexto. Así, por ejemplo, se prohibió el uso no autorizado de la frase «Enjoy cocaine» («Disfrute cocaína»), en un poster con el mismo formato y estilo que los que usan los propietarios de la marca «Coca-Cola» bajo el slogan «Enjoy Coca-Cola»<sup>127</sup>. En este caso, la sola utilización de un slogan ajeno para promocionar las ventas propias representa un aprovechamiento injusto de los valores creados por terceros. Adicionalmente, la asociación de la marca «Coca-Cola» con una droga social y legalmente no aceptada, puede añadir connotaciones no necesariamente deseadas a la imagen creada alrededor de la marca, aun cuando es evidente que el titular no está patrocinando las ventas del poster.

Algunos autores han señalado que en esta hipótesis no es probable que se asocie la parodia con la marca del titular, puesto que el uso que se le da a la marca es diferente de aquél que le da el titular. Así, si bien en un primer momento la parodia suscitará la marca genuina, esta impresión —necesaria para su efectividad— se disipará con la distorsión que posteriormente se hace de ella<sup>128</sup>.

Adicionalmente, se dice que aun en los casos en que el signo se emplee en su significación marcaria, la parodia, lejos de debilitar la distintividad de la marca, la refuerza<sup>129</sup>. Se parte de que la parodia centra su atención en la conexión existente entre la marca original y el titular. Así, la aparición de una marca de gran notoriedad sobre determinados productos no ocasionará su dilución, porque lo que se intenta es justamente que el público asocie la marca con su verdadero titular. En consecuencia, la parodia aumenta el reconocimiento del público acerca de la identificación de la marca.

---

<sup>127</sup> Shaughnessy, *Trademark Parody...*, *op. cit.*, p. 191.

<sup>128</sup> Ver Denicola, *Trademarks as Speech...*, *op. cit.*, p. 188; Tasker, *Parody or Statute...*, *op. cit.*, p. 224.

<sup>129</sup> Ver Denicola, *Trademarks as Speech...*, *op. cit.*, pp. 188-189.



La doctrina contemporánea ha tratado de justificar el uso de la marca en una parodia, a través de dos vías: equiparando el derecho del tercero con las limitaciones que contienen las normas de derecho de autor<sup>130</sup> y entendiendo el empleo de la marca como una forma de expresión protegida constitucionalmente<sup>131</sup>.

En definitiva, se deberá hacer una valoración de los diferentes intereses en juego para determinar si el daño que se le ocasiona al titular por la aparición de su marca en una parodia es superior al interés del tercero de usar la marca como medio de expresión, y al interés del público de los consumidores de acceder a la idea propagada en la parodia. Es difícil imaginar que el empresario que realiza la parodia no pueda comunicar su misma idea a través de una forma de expresión distinta de aquella que intenta ridiculizar la marca. Con relación a los consumidores, no es muy evidente que obtengan una ventaja de esta práctica, ya que la parodia, al ridiculizar la marca, obliga a su titular a tomar algunas medidas al respecto, como por ejemplo, la rehabilitación de la imagen de la marca. Ello se realizará, por lo general, a través de un incremento en la publicidad, cuyo costo —al menos en parte— va a ser trasladado al público.

## 5. Marcas de alta reputación

El tema de la protección de las marcas renombradas fue objeto de discusión

---

<sup>130</sup> La facultad que se da en las normas de derecho de autor, de reproducir parte de las obras literarias y artísticas —sin consentimiento del autor—, con el fin de hacer una crítica de ellas o para fines culturales, ha tratado de aplicarse por analogía a los casos de empleo de marcas en parodias.

Las cortes norteamericanas han analizado los casos de parodias de marcas bajo este principio de «fair use». Cuatro son los factores que deberán evaluarse para determinar si es justa o no la reproducción del trabajo creativo, a saber: propósito y carácter del uso, diferenciando si éste se realiza con fines culturales o comerciales; naturaleza del trabajo creativo; cantidad del material reproducido en relación con la totalidad de la creación; efecto que esta práctica pudiera tener sobre el mercado potencial del autor.

Ver Shaughnessy, *Trademark Parody...*, *op. cit.*, p. 196; Tasker, *Parody or Statute...*, *op. cit.*, pp. 225, 228.

<sup>131</sup> Se argumenta, en este sentido, que si la libertad de expresión sólo estuviese

en la reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI, llevada a cabo en otoño de 1990 en Barcelona<sup>132</sup>. En la resolución elaborada por el Grupo de Trabajo y luego aprobada en *plenum*, se estableció en su segunda parte que, con respecto a la protección de la marca contra su uso en productos diferentes, jugaba un rol importante la reputación de la misma (*trademark's reputation, renommée, guter Ruf*). Se señalaba que algunas marcas habían alcanzado tal reputación, que han pasado a adquirir un valor que va más allá de su mera función distintiva. En consecuencia, estas marcas deben ser protegidas más allá del principio de especialidad, atacando directamente aquellos actos llevados a cabo por terceros y que están dirigidos a explotar deslealmente o a dañar la distintividad o la alta reputación de la marca. El alcance de esta protección debe ser flexible, tomando en cuenta tanto el tipo de marca envuelta como el alcance de su reputación. Adicionalmente, existen marcas que deben ser protegidas contra cualquier uso no autorizado para productos o servicios completamente diferentes, sin necesidad de que se pruebe la explotación desleal o el daño, ya que la fama o renombre y atractividad de estas marcas es tan grande que su uso por parte de terceros no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia. Se denominó a estas marcas como marcas renombradas (*marks having a high reputation, marques de haute renommée, berühmte Marken*)<sup>133</sup>.

La anterior resolución constituye un progreso a nivel internacional respecto a la protección de la marca más allá del principio de especialidad dentro del sistema de derecho de marcas. Se recogen aquí principios que la jurisprudencia de derecho comparado ha venido estableciendo en recientes sentencias<sup>134</sup>. Se ha querido flexibilizar la protección que se otorga a la marca más allá de los productos o servicios idénticos o similares, pero alejándose de un criterio «o todo o nada». La resolución menciona así dos factores que deberán observarse al momento de otorgar la indicada protección. De un lado, la protección está referida al grado de renombre o notoriedad que haya alcanzado la marca en el público consumidor. De otro lado, el criterio

---

referida a cuestiones de asuntos públicos, los ciudadanos no podrían acceder a una amplia gama de ideas. Ver Shaughnessy, *Trademark Parody...*, *op. cit.*, pp. 205-206.

<sup>132</sup> La AIPPI es una asociación internacional que tiene por objeto propagar la protección de la propiedad industrial a nivel internacional, así como estudiar y analizar las legislaciones existentes para lograr su mejoramiento y armonización.

<sup>133</sup> *Annuaire AIPPI* 1991/I, pp. 275, 295-296, 321.

<sup>134</sup> Ver *supra* 4.2.3, 4.2.4.

decisivo radica en las asociaciones que la marca suscita y el alto valor comercial que éstas hayan alcanzado.

Ambos conceptos, si bien no entran en conflicto, pueden superponerse el uno con el otro. Así, marcas que son conocidas por una gran parte del público, por lo general gozarán de una reputación y poseerán un valor que va más allá de su mera función distintiva. Igualmente, este valor dependerá en gran parte de la notoriedad que tenga la marca. Sin embargo, ambos conceptos no pueden ser usados como sinónimos, ya que de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas y jurisprudenciales de derecho comparado la protección que se otorgue a la marca variará en relación a la mayor o menor presencia de cada uno de estos elementos.

Así, el renombre o notoriedad está referido al porcentaje del público general o de un determinado sector que conoce la marca. Se trata, pues, de un criterio cuantitativo. Se considera que el engaño que puede sufrir el público aumenta considerablemente cuanto más conocida sea la marca dentro de los consumidores. El incremento del riesgo de confusión origina que se otorgue a la marca una protección más extensa<sup>135</sup>. Adicionalmente, el alcance de un determinado grado de notoriedad presupone una fuerte inversión económica, la cual debe ser tomada en cuenta. La desventaja de este criterio es que es demasiado riguroso, llegando, en ocasiones, a cometerse injusticias si la marca no llega a alcanzar exactamente un determinado porcentaje de notoriedad<sup>136</sup>.

La reputación de una marca está referida más bien a su capacidad de atracción o valor comercial. Se trata más de un criterio cualitativo que cuantitativo. La reciente acuñación de este término permite una aplicación más flexible para los casos en que se produce una explotación del valor comercial de la marca más allá del principio de especialidad. En este sentido, no es necesario prohibir el uso de la marca para cualquier clase de productos o servicios, sino sólo si el tercero, en provecho propio, hace uso de las posibilidades comerciales que la marca ofrece a su titular o si el titular ve amenazadas las posibilidades de explotar en un futuro el valor comercial de su marca<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> Ver *supra* 3.3.

<sup>136</sup> Kur, *Well-Known Marks...*, *op. cit.*, p. 226.

<sup>137</sup> Ello sucederá especialmente en los casos descritos en los puntos 4.2.3 y 4.2.4.

## **6. Primera conclusión**

En base a la clasificación antes señalada y de acuerdo con las nuevas tendencias de la jurisprudencia de derecho comparado, puede llegarse a las siguientes conclusiones:

1. La protección de marcas no registradas dentro del principio de especialidad, está sujeta al grado de notoriedad que haya alcanzado la marca. Se reemplaza aquí el requisito formal de registro de la marca por un criterio que ofrece seguridad y objetividad.

2. La protección de las marcas más allá del principio de especialidad, presupone una explotación del valor comercial o fuerza publicitaria de la marca. La existencia, contenido o extensión de este valor se puede determinar atendiendo a la reputación que haya alcanzado la marca, con lo cual la protección propugnada se basa en un criterio más flexible.

3. La prohibición de uso o registro de la marca para cualquier tipo de productos o servicios, requiere que la marca cumpla con un requisito adicional, a saber: que goce de una notoriedad preeminente dentro del público de los consumidores. Ello asegura que la protección excepcional de la marca sólo sea otorgada a un pequeño grupo de marcas, cuya explotación por parte de terceros debe en todos los casos ser considerada abusiva.

## **7. Diversos sistemas en el derecho comparado**

Una vez estudiado el aprovechamiento de la notoriedad y valor publicitario de la marca en el campo teórico, corresponde examinar de qué manera la legislación y práctica otorgan a la marca una protección contra este daño.

Para comprender el alcance de los diferentes medios a través de los cuales es posible conceder a la marca una protección contra una explotación de su capacidad de atracción, es conveniente realizar una breve revisión de su tratamiento en el derecho comparado, para luego exponer las perspectivas que —en este sentido— tiene la marca en el derecho peruano.

Se ha seleccionado un grupo de países en los cuales la base legal para

proteger a la marca contra el aprovechamiento de su distintividad y valor publicitario es distinta, distinguiéndose entre aquellos países que no cuentan con disposiciones específicas y aquellos otros que tienen una base jurídica especial.

## 7.1 Derecho alemán

### 7.1.1 Marcas notorias o notoriamente conocidas

Marcas notoriamente conocidas son definidas en el derecho alemán como signos que en los círculos nacionales de consumidores del pertinente género de productos, son conocidos. Signos que sean idénticos o confundibles con estas marcas no pueden ser registrados para productos iguales o similares<sup>138</sup>. El uso de estos signos para productos iguales o similares está también prohibido<sup>139</sup>.

Se requiere un conocimiento general de la marca dentro del círculo de consumidores interesados. No se ha señalado en porcentajes el grado de notoriedad necesario<sup>140</sup>. Sin embargo, de acuerdo con la opinión mayoritaria no es suficiente que el signo sea reconocido dentro del círculo de consumidores como un signo perteneciente a una determinada empresa<sup>141</sup>. En el otro extremo, no se requiere que la marca notoriamente conocida goce de la notoriedad preeminente exigida para las marcas renombradas<sup>142</sup>.

Es necesario, de otro lado, que la marca notoria sea usada. No se requiere un uso en el territorio nacional; basta que su uso en el extranjero

---

<sup>138</sup> Ley de marcas alemana § 4 (2) (5).

<sup>139</sup> Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, *op. cit.*, p. 605.

<sup>140</sup> De acuerdo con Baumbach/Hefermehl (*Warenzeichenrecht*, *op. cit.*, § 4 n.m. 150, p. 384), el signo debe ser conocido dentro del círculo de consumidores interesados, por una «abrumadora» (erdrückender) mayoría.

<sup>141</sup> Éste es el grado de notoriedad o difusión general que se requiere para que signos que no han sido registrados o que no pueden ser registrados merezcan una protección. Es lo que en la doctrina alemana se denomina «Verkehrsdurchsetzung». Ver Ley de marcas alemana, §§ 4 (3), 25 y *supra* 3.4.

<sup>142</sup> Ernst-Moll, *Die berühmte...*, *op. cit.*, p. 9; Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, *op. cit.*, p. 605; ver *supra* 4.1.1.

haya llevado a que la marca sea notoria en el territorio nacional<sup>143</sup>. En este sentido, el párrafo en cuestión resulta para un extranjero más favorable que el artículo 6 bis CUP<sup>144</sup>.

De acuerdo con la doctrina alemana, la protección que se otorga a la marca notoria toma en cuenta, en primer lugar, el interés del titular de la marca. Corresponde a las autoridades vigilar que un tercero no usurpe la marca notoria para distinguir sus propios productos. En segundo lugar, se protege al público en general contra un posible engaño. En consecuencia, el registro de una marca notoria por un tercero que cuenta con autorización del titular original de la marca, debe ser siempre admitido y no podrá rechazarse alegando la existencia de un peligro de confusión<sup>145</sup>.

La prohibición al registro de marcas notoriamente conocidas en Alemania, no ha jugado en la práctica un papel importante. No se conoce ningún caso en el cual se haya prohibido el registro de una marca idéntica o similar a una notoriamente conocida en los términos del artículo 6 bis CUP ó § 4 (2) (5) de la Ley de marcas alemana<sup>146</sup>.

De otro lado, la doctrina ha determinado que para que el artículo 6 bis CUP adquiera en Alemania una importancia independiente, que vaya más allá de la protección que se otorga aquí a las marcas no registradas o no registrables que han pasado a ser reconocidas por el público como signos distintivos provenientes de una determinada empresa<sup>147</sup>, es necesario que no se exija que la marca extranjera sea notoriamente conocida en el país, bastando una notoriedad internacional y la manifiesta intención del titular de la marca de expandir sus negocios a Alemania<sup>148</sup>.

---

<sup>143</sup> Ver sentencia de fecha 2 de abril de 1969 del Tribunal Supremo alemán, en GRUR Int. 1969, pp. 257 y ss.

<sup>144</sup> Ver *supra* 3.2.1.

<sup>145</sup> Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, *op. cit.*, p. 605.

<sup>146</sup> Kur, *Schutz nicht eingetragener...*, *op. cit.*, p. 605.

<sup>147</sup> Ver *supra* 3.4.

<sup>148</sup> Ver *supra* 3.2.1.

### 7.1.2 Marcas renombradas

Desde los años veinte, el derecho alemán ha venido protegiendo las marcas que gozan de una acentuada notoriedad, contra su empleo en productos totalmente diferentes. Tal protección no encuentra una base legal en la Ley de marcas, en la medida en que la protección está aquí limitada a los productos iguales o similares<sup>149</sup>. Por tal motivo, fueron diferentes los medios a los que se recurrió para otorgar a la marca una protección más amplia.

Se invocó, en primer término, la protección que se otorga a los nombres comerciales en la Ley represora de la competencia desleal, la cual si bien tiene un alcance más amplio en la medida en que no se limita la protección al campo de los productos o servicios similares, igual requiere que el uso sea capaz de ocasionar una confusión, lo que por lo general sucederá si ambas empresas actúan en ramos similares. No se exige la existencia de una relación de competencia entre las partes<sup>150</sup>. Esta norma, sin embargo, sólo puede ser aplicada cuando la marca coincide con el nombre comercial de la empresa.

En otras ocasiones, se recurrió al Código Civil, que da un paso más adelante cuando en el § 12 consagra el derecho que tiene toda persona al nombre, comprendiéndose dentro de él a los nombres comerciales. De esta forma, se dispone que el titular de un nombre está facultado a prohibir el uso del mismo por parte de terceros, si con su empleo se lesiona de alguna forma el interés del titular. No se requiere, por lo tanto, la presencia del peligro de confusión. El § 12 se ha convertido prácticamente en una norma de protección general para todos los nombres y denominaciones comerciales<sup>151</sup>. Sin embargo, como se puede apreciar —al igual que en la hipótesis anterior— esta protección está limitada a aquellos casos donde se verifica una concordancia entre la marca y el nombre comercial de la empresa.

Para salvar este obstáculo, el Tribunal Supremo alemán recurrió a la cláusula general de la Ley represora de la competencia desleal<sup>152</sup>. De acuer-

---

<sup>149</sup> Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 7; Schrickler, *Protection of famous trademarks...*, op. cit., p. 168.

<sup>150</sup> Ley alemana contra la competencia desleal, § 16.

<sup>151</sup> Lehmann, *Die wettbewerbswidrige Ausnutzung...*, op. cit., p. 8.

<sup>152</sup> Ley alemana contra la competencia desleal, § 1.

do con ella, todo acto contrario a las buenas costumbres que con fines de competencia se emprenda en el tráfico comercial, puede ser sometido a una reclamación de cesación y de reparación de daños y perjuicios. La inexistencia de una relación de competencia entre las partes, en estos casos, impidió en muchas ocasiones la aplicación de la norma<sup>153</sup>.

Por ello los tribunales alemanes se valieron de un nuevo artificio, a saber: las normas del acto ilícito. El § 823 del Código Civil garantiza el derecho a la propiedad y otros derechos absolutos contra su usurpación. La opinión generalizada es que el derecho a una empresa o, mejor dicho, el derecho a una empresa establecida, puede incluirse dentro de los llamados «otros derechos». En la medida en que la marca sea considerada parte valiosa y esencial de una empresa establecida y en actividad, estará comprendida en la protección que otorga la ley para impedir un daño a la empresa.

Dado el carácter general de esta disposición legal, que permite una amplia discreción de los tribunales, se diseñaron los criterios —antes señalados<sup>154</sup>— para determinar cuándo una marca es renombrada. En principio, si el signo cumplía tales características se le daba una protección especial. Sin embargo, de acuerdo con una reciente jurisprudencia ya no es sólo necesario que el signo cumpla con determinados requisitos, sino que además debe probarse la posibilidad de un daño concreto en el valor publicitario de la marca. La sola pérdida de la posición de exclusividad ya no es suficiente<sup>155</sup>.

### 7.1.3 Marcas de alta reputación

Marcas de alta reputación que no cumplen con el requisito de notoriedad preeminente necesario para la calificación de marca renombrada, pueden merecer una protección contra el aprovechamiento de su reputación, en base

---

<sup>153</sup> Sin embargo, cabe pensar en un regreso a la cláusula general de la Ley represora de la competencia desleal como base jurídica de los casos de dilución, en la medida que en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán (ver *infra* 7.1.3) se afirma la existencia de una relación de competencia en sentido amplio. Ver Ernst-Moll, *Die berühmte...*, op. cit., p. 13.

<sup>154</sup> Ver *supra* 4.1.1 - 4. 1. 4.

<sup>155</sup> Ver sentencia del 2 de abril de 1987, en GRUR 1987, pp. 711 y ss.



a la cláusula general de la Ley represora de la competencia desleal. Este principio ha sido recogido en recientes sentencias relativas a diferentes formas de aprovechamiento del valor publicitario de una marca ajena, portadora de una imagen particular, para objetivos comerciales propios<sup>156</sup>.

La doctrina alemana ha comentado positivamente la nueva tendencia de la jurisprudencia. Sin embargo, algunas dificultades se presentan con respecto a la fundamentación argüida por el Tribunal Supremo. Así, aún se exige en algunos casos la existencia de una relación de competencia<sup>157</sup>.

## 7.2 Derecho uniforme del Benelux

### 7.2.1 Marcas notorias o notoriamente conocidas

La Ley de marcas del Benelux (Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo), de 1971, regula en su artículo 4 (5) a las marcas notoriamente conocidas. Se prohíbe el registro de marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas<sup>158</sup>.

---

<sup>156</sup> Ver *supra* sentencia «Dimple» (*supra* 4.2.3), sentencia «Rolex» (nota 3), entre otras.

<sup>157</sup> Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo alemán de fecha 9 de diciembre de 1982. En este caso, la parte delantera del automóvil «Rolls-Royce» aparecía en una página a color de un anuncio publicitario de la marca «Jim Beam» para whisky. En el anuncio además resaltaba muy claramente el emblema «RR». El Tribunal presumió que existía una relación de competencia entre las partes, si el tercero se aprovechaba de la reputación y distinción de otro producto marcado para incrementar las ventas de sus propios bienes, aun cuando los artículos sean disimilares. En consecuencia, se prohibió hacer referencia, en la publicidad, de la marca ajena. Ver Moster, *Trademark Dilution and Confusion of Sponsorship in United States, German and English Law*, 17 IIC 1986, pp. 93-95.

<sup>158</sup> El artículo 4 (5) señala textualmente lo siguiente:

«Within the limits set by Article 14, no right to a mark shall be acquired by: 5. the filing of a mark likely to cause confusion with a well-known mark, within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention, and owned by a third party who has not given his consent;...»

La doctrina ha establecido que aunque el artículo 4 (5) haga referencia al artículo 6 bis CUP, ello no implica que el concepto de similitud de productos le sea también

Para que la marca sea calificada de notoriamente conocida basta que goce de notoriedad en uno de los tres países del Benelux. Con respecto a si la marca debe gozar de notoriedad dentro del círculo de consumidores del género del producto o dentro del público en general, señala la doctrina que es necesario que la marca sea ampliamente conocida en el tráfico comercial, no siendo suficiente que este conocimiento se refiera a un solo sector. Se reconoce que es muy difícil establecer una clara línea entre ambos conceptos, ya que en definitiva ello dependerá de la clase de bienes que están en juego<sup>159</sup>.

La doctrina se ha preocupado también por hacer una distinción entre el conocimiento de la marca por su explotación efectiva y la notoriedad en sí de la marca. En este sentido, se ha concluido que una marca puede ser notoriamente conocida en uno de los países del Benelux, aunque no haya sido utilizada. La jurisprudencia, sin embargo, aún no se ha pronunciado en este sentido<sup>160</sup>.

Si se produce el registro de una marca notoriamente conocida a nombre de un tercero que actúa de mala fe, no rige el plazo de cinco años que normalmente prevé la ley para solicitar su nulidad<sup>161</sup>. Se recurre en este caso al precepto correspondiente establecido en el artículo 6bis CUP<sup>162</sup>, el mismo que señala que para solicitar la nulidad de marcas notoriamente conocidas registradas de mala fe, no existe plazo alguno<sup>163</sup>.

## 7.2.2 Marcas renombradas

El artículo 13-A de la Ley de marcas contiene una prohibición de amplio al-

---

aplicable, en la medida en que se establece aquí expresamente que lo determinante es la confusión entre los productos. Ver Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle (Holanda): W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, p. 207.

<sup>159</sup> Ver Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, *op. cit.*, p. 206.

<sup>160</sup> Ver *Annuaire AIPPI* 1990/IV, pp. 41-42.

<sup>161</sup> Ley de marcas del Benelux, artículo 14 (B) (2).

<sup>162</sup> De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de marcas, los ciudadanos del Benelux están facultados a invocar las normas del CUP en los casos en los que les sea más favorable su aplicación.

<sup>163</sup> Artículo 6 bis (3) CUP.

cance. La norma en cuestión otorga en su primer apartado la clásica prohibición del uso de la marca o de un símbolo parecido para distinguir productos o servicios iguales o similares, siendo necesario que el signo más joven sea utilizado en sentido distintivo<sup>164</sup>. Seguidamente, se dispone que el derecho exclusivo sobre la marca autoriza a su titular a impedir cualquier uso de la misma o de un signo semejante, que se efectúe en el tráfico comercial sin justo motivo, bajo circunstancias que puedan perjudicar al titular de la marca<sup>165</sup>.

Se prevé en este segundo párrafo la existencia de cinco elementos, a saber: 1. un signo idéntico o semejante, 2. su uso, 3. en el tráfico comercial, 4. bajo circunstancias que puedan ocasionarle un daño al titular de la marca, 5. la inexistencia de un justo motivo por parte del tercero.

Con respecto al uso de la marca, la jurisprudencia holandesa apoyada en la Ley uniforme de marcas del Benelux ha declarado que se entiende también por «uso de la marca» su empleo no en sentido marcario sino cuando se hace un uso parasitario de ella, incluyendo casos donde no existía ninguna relación de competencia entre las partes<sup>166</sup>.

El concepto de «uso de la marca en el tráfico comercial» ha sido también interpretado por el Tribunal de Justicia del Benelux en un sentido muy amplio, comprendiendo todo uso que no sea practicado en una esfera priva-

---

<sup>164</sup> Ver Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, *op. cit.*, p. 18.

<sup>165</sup> El artículo 13-A establece textualmente lo siguiente:

«Without prejudice to the possible applications of ordinary civil law in matters of civil liability, the proprietor of a mark may, by virtue of his exclusive right, oppose:

1. any use made or of a like symbol for the goods in respect of which the marks is registered, or for similar goods;
2. any other use, in economic intercourse of the mark or of a like symbol, made without a valid reason under circumstances likely to be prejudicial to the proprietor of the mark.

The exclusive right to the mark shall not, however, include the right to oppose the use of the mark for goods brought into circulation under the said mark by the proprietor or his licensee, provided, however, that the condition of the goods has not been altered.»

<sup>166</sup> Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, *op. cit.*, p. 20; ver *supra* 4.2.3, 4.2.4.

da y cuyo objetivo sea alcanzar una ventaja económica<sup>167</sup>, excluyendo aquellos que tienen un fin meramente científico<sup>168</sup>.

Con respecto al daño que puede ocasionar el empleo del signo, varias son las posibilidades que el Tribunal de Justicia del Benelux ha señalado. En primer término, el daño se producirá si el signo causa un riesgo de confusión respecto a la procedencia de las mercancías. Se trata del clásico caso de infracción a la marca. En segundo lugar, se presume un daño si la fuerza distintiva de la marca protegida se ve debilitada. Sería el caso cuando se emplea en la publicidad la marca ajena para anunciar que los productos que se comercializan son «tipo» los productos marcados con la primer marca. Una tercera forma posible de ocasionar un daño al titular de la marca es si de manera desleal se hace provecho de la notoriedad de la misma. Sería el caso cuando se hace publicidad del artículo marcado, no contando con existencias del mismo o contando sólo con cantidades mínimas. El perjuicio también puede darse por una pérdida de la posición de exclusividad de la marca, con lo cual la marca ya no puede suscitar una inmediata asociación con los productos para los cuales fue registrada y es usada. Finalmente, se produce un daño si se menoscaba la capacidad de atracción de la marca<sup>169</sup>.

Respecto al «justo motivo» para usar la marca ajena, ello sólo encuentra asidero si el tercero se encuentra en tal necesidad de emplear justamente esa marca, pese al daño que se irroga al titular original<sup>170</sup>. En definitiva, se deberá hacer un balance de los intereses en juego, pero sólo en situaciones extremas cabe pensar que el tercero pueda encontrarse en una necesidad extrema de usar el signo ajeno.

Cabe destacar que el artículo 13-A no establece en su segundo párrafo ni obliga a establecer una distinción entre las marcas renombradas y aque-

---

<sup>167</sup> Se comprende dentro de «fin científico» la inclusión de la marca en diccionarios. Ver van Arkel, *Benelux-Merkenwetgeving*, Zwolle (Holanda): W. E. J. Tjeenk Willink, 1987, p. 88.

<sup>168</sup> Ver Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, op. cit., p. 20.

<sup>169</sup> Ver Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, op. cit., p. 18.

<sup>170</sup> Este criterio fue proclamado por el Tribunal de Justicia del Benelux respecto al uso del signo ajeno en sentido marcario, por lo que cabría que el concepto de «justo motivo» en casos de usos del signo no en sentido marcario sea interpretado de otra forma. Ver Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, p. 18.

llas que no lo son. Por lo tanto, en principio cualquier tipo de marca podría ampararse en tal dispositivo y solicitar una protección ampliada. De acuerdo con el Tribunal de Justicia del Benelux, los conceptos de marcas renombradas y marcas de alta reputación son relativos, radicando sólo su importancia al momento de determinar si es que se ha producido un daño al titular consistente en un atentado a la potencia de la marca para inducir a efectuar compras<sup>171</sup>. En este sentido, no se ha establecido los requisitos que deberá cumplir la marca en uno u otro caso para que sea considerada como tal.

Contra esta opinión se suscitaron numerosas críticas. Se señaló que al no confinarse la aplicación de la norma a la marca renombrada los tribunales se iban a ver sobrecargados con acciones entabladas por titulares temerosos de ver asociadas sus marcas con productos no similares<sup>172</sup>. Debe mencionarse que en los trabajos preparatorios de la Ley uniforme de marcas del Benelux se puso de manifiesto que a través de la citada disposición se trataba de proteger a la marca célebre contra el debilitamiento de su fuerza distintiva por su empleo en productos diferentes<sup>173</sup>.

Una protección complementaria contra el daño a la reputación de las marcas de alta reputación, a través de las normas represoras de la competencia desleal —que por lo demás en los Países Bajos no existe— o las normas del derecho civil, no es necesaria en el Benelux, en la medida en que los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia respecto a la comisión del daño son lo suficientemente amplios<sup>174</sup>.

## 7.3 Derecho norteamericano

### 7.3.1 Marcas notorias o notoriamente conocidas

No existe parágrafo alguno dentro de la Ley federal de marcas norteamericana —más conocida como el Lanham Act— que regule expresamente a las

---

<sup>171</sup> Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, *op. cit.* p. 18.

<sup>172</sup> Cohen Jehoram, *Protection of Trademarks Against Use for Dissimilar Goods: The Benelux Law - An Example for Europe?*, Ind. Prop. 1978, p. 223.

<sup>173</sup> Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, *op. cit.*, pp. 294-295.

<sup>174</sup> Ver Verkade, *Unlautere Ausnutzung...*, *op. cit.*, p. 19.

marcas notoriamente conocidas. En la medida que en el derecho norteamericano el solo uso de la marca consagra su protección<sup>175</sup>, no hay necesidad alguna de proteger aquellas marcas notoriamente conocidas mas no registradas en el país. El problema se presenta, sin embargo, para aquellas marcas notoriamente conocidas pero aún no usadas en territorio americano. La jurisprudencia niega en principio una protección a las marcas que han sido publicitadas mas no utilizadas en los Estados Unidos<sup>176</sup>. Una excepción a esta regla se prevé para los casos de marcas extranjeras cuya alta reputación es conocida en Norteamérica<sup>177</sup>. Qué tanto deberá haber sido usada la marca a nivel internacional para que alcance notoriedad en los Estados Unidos, será determinado por las cortes en cada caso en particular<sup>178</sup>. De igual forma, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios en cuestión, se exigirá que la marca goce de notoriedad dentro del círculo de consumidores interesados o dentro del público en general<sup>179</sup>. Hasta la fecha, sin embargo, los jueces no han establecido claramente la norma legal en que se basan para otorgar una protección de esta naturaleza. En consideración cabe la sección 43 (a) del Lanham Act, que otorga protección jurídica a las marcas simplemente usadas<sup>180</sup>, y el artículo 6bis CUP, cuya aplicación puede ser invocada por cualquier nacional de un país miembro.

---

<sup>175</sup> Ver Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, op. cit., tomo I, §16:1, p. 720.

<sup>176</sup> Ver Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, op. cit., tomo I, §16:7, pp. 735-736.

<sup>177</sup> Cfr. *Annuaire AIPPI 1990/IV*, pp. 81-82; Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, op. cit., tomo I, § 16:7, p. 736.

<sup>178</sup> *Annuaire AIPPI 1990/IV*, p. 82.

<sup>179</sup> Cfr. *Annuaire AIPPI 1990/IV*, p. 81.

<sup>180</sup> El § 43 (a) establece textualmente:

«Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

- (1) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
- (2) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services,

La notoriedad de la marca cobra también importancia a efectos de determinar si los correspondientes productos o servicios están relacionados y, por lo tanto, existe un riesgo de confusión. Cuanto más fuerte sea la marca, mayor será la protección que recibirá con respecto al uso de una marca similar para productos no competitivos<sup>181</sup>. Así, en una oportunidad la cerveza no fue considerada relacionada con el licor fuerte, pero en el caso de «Black & White» sí se admitió una relación entre los productos. Igualmente, productos de joyería fueron considerados relacionados con ron en el caso de la marca «Bacardi», pantuflas con revistas en el caso de «Esquire», entre otros<sup>182</sup>.

### 7.3.2 Marcas renombradas

La protección a la marca contra el debilitamiento de su fuerza distintiva ha tenido amplio eco en el derecho norteamericano. El concepto fue introducido por Schechter en 1927, quien señaló que la posición de exclusividad de la marca que gozaba de gran notoriedad debía ser protegida como un derecho de propiedad independiente, sin importar la presencia o no del riesgo de confusión<sup>183</sup>. En 1932, cuando se elaboró un proyecto de reforma del Lanham Act, se incluyó una disposición que protegía a las marcas no sólo contra el peligro de confusión, sino también contra usuarios que dañasen el goodwill, reputación, negocios, crédito o seguridad del titular que empleó previamente el signo distintivo<sup>184</sup>. Si bien esta propuesta no llegó nunca a

---

or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.»

<sup>181</sup> Este principio, sin embargo, no se aplica ilimitadamente. En ocasiones, una marca ha sido considerada fuerte en un determinado sector pero dada la lejanía con los productos del competidor, no se le ha concedido una protección. La corte ha determinado en estos casos que, no existiendo ninguna relación entre los productos, no es probable que el público se confunda con respecto al origen de los mismos. Gilson, *Trademark Protection and Practice*, Nueva York: Matthew Bender & Co., Inc., 1990, § 5.05 (6), pp. 102-103.

<sup>182</sup> Ebbink, 'Other Use' of Trade Marks..., *op. cit.*, p. 200; Gilson, *Trademark Protection...*, *op. cit.*, § 5.05, pp. 94-95. Una larga lista de ejemplos puede encontrarse en Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.*, tomo II, § 24:10, pp. 202-207.

<sup>183</sup> Schechter, *The Rational Basis...*, *op. cit.*, p. 823.

<sup>184</sup> Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution and The Andilution Statutes*, 44 *The California Law Review* 1956, p. 449.

adoptarse, se logró ampliar el concepto de confusión en la ley de marcas. Así, ya no sólo se protegió a la marca contra productos que presentasen las mismas características, sino también contra aquellos que podían implicar algún riesgo de confusión respecto al origen o patrocinio<sup>185</sup>.

Años más tarde se consagró legislativamente en el estado de Massachusetts la Teoría de la Dilución y en la actualidad son muchos los estados que la han adoptado<sup>186</sup>. Todos ellos han recogido básicamente el texto contenido en el Modelo Norteamericano de la Ley de Marcas. De acuerdo con él, se otorga al titular la facultad de impedir a terceros el empleo de la marca, a pesar de que las partes no se encuentran en una relación de competencia o no existe el riesgo de confusión entre los correspondientes productos o servicios, si es de temerse un daño a la reputación del negocio o una dilución de la distintividad de la marca<sup>187</sup>.

Aunque no se estableció expresamente qué marcas merecen la protección ampliada, algunos autores señalaron que sólo era aplicable a las denominaciones inventadas o de fantasía<sup>188</sup>. La doctrina moderna, por el contrario, propugna que se incluyan todas las marcas fuertes o notoriamente conocidas<sup>189</sup>. En lo que sí hay unanimidad es en que la marca no necesita ser re-

---

<sup>185</sup> Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution...*, *op. cit.*, p. 450.

<sup>186</sup> Entre los estados que han propugnado normas que protegen la marca contra la dilución figuran Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Tennessee.

<sup>187</sup> El Modelo Norteamericano de la Ley de Marcas dispone textualmente en su artículo 12 lo siguiente:

«Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this act, as a mark valid at common law or trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services».

Impreso en Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.*, tomo II, § 24:13, p. 216.

<sup>188</sup> Schechter, *The Rational Basis...*, *op. cit.*, p. 820.

<sup>189</sup> Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.*, tomo II, § 24:14, p. 224.

Pattishall (*The Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity, Its Progress*



nombrada, pero tampoco poseer una fuerza distintiva muy débil<sup>190</sup>. Se exige además que la marca del tercero sea muy similar a la del titular original<sup>191</sup>

De acuerdo con la doctrina imperante, la dilución puede producirse de dos formas. En primer lugar, el uso de la marca por parte del tercero puede llevar a que la fuerza distintiva de la marca se vea disminuida. En segundo lugar, las asociaciones positivas creadas alrededor de la marca pueden verse dañadas<sup>192</sup>.

---

*and Prospects*, 67 TMR 1977, pp. 607, 621.) propugna, por su parte, un criterio más flexible: contra el riesgo de dilución deben protegerse todas las marcas que posean fuerza distintiva con independencia de la causa de la misma (alta calidad de los productos diferenciados por la marca; largo uso; intensa publicidad, etc.).

<sup>190</sup> Ver Beier, *Grundsätze zur Beurteilung...*, *op. cit.*, p. 99.

En los diferentes proyectos elaborados con relación a la última modificación del Lanham Act de 1988, se preveía una norma referida a la dilución de las marcas renombradas. Sin embargo, en la versión aprobada por el House Judiciary Committee el 27 de setiembre de 1988 y en la propuesta de compromiso firmada por el presidente Reagan el 16 de noviembre de 1988, no apareció más una protección contra la dilución. En términos generales, la protección que se recomendaba otorgar abarcaba sólo a las marcas que se habían vuelto famosas en un sustancial territorio de los Estados Unidos y siempre que se encontrasen inscritas en el Registro Federal. Se estableció una serie de criterios para determinar si la marca merecía el calificativo de famosa. Entre ellos destacaban: el grado inherente de distintividad, la duración y extensión del uso de la marca, la extensión y duración de publicidad desplegada, los canales de distribución empleados por el titular, el reconocimiento de la marca en su área de comercio o en otras, el uso de la marca similar o idéntica por parte de terceros, etc. Se entendía por dilución el debilitamiento de la capacidad de atracción de la marca para poder identificar y distinguir unos productos o servicios en particular, sin importar la presencia o ausencia de una relación de competencia entre las partes o la posibilidad de una confusión o engaño. La definición no contemplaba un daño a la reputación de la marca o a su potencia publicitaria, porque se consideró que la protección contra estos males no debía de estar limitada a las marcas famosas, debiéndose, más bien, modificar la sección correspondiente a las infracciones marcarias. Ver *USTA Trademark Review Commission. Report and Recommendations on the United States Trademark System and the Lanham Act*, 77 TMR 1987, pp. 455 y ss.; *Reporte Final de la Comisión de Dilución de fecha 9 de junio de 1987*, p. 7; 36 PTCJ 1988, pp. 573, 585, 741, 751 y ss.

<sup>191</sup> Ver Gilson, *Trademark Protection...*, *op. cit.*, § 5.05 (9), p. 110.

<sup>192</sup> Ver Beier, *Grundsätze zur Beurteilung...*, *op. cit.*, p. 99.

La doctrina norteamericana se ha esforzado por deslindar la Teoría de la Dilución del supuesto clásico del riesgo de confusión. Se dice que ella comienza a surtir efecto allí donde deja de aplicarse el principio del peligro de confusión<sup>193</sup>. Sin embargo, pese a ser los autores norteamericanos los más fervientes sostenedores de la Teoría de la Dilución, y no obstante haberse consagrado legislativamente que no es necesaria la presencia de una confusión para otorgar la protección ampliada, existió en sus inicios una resistencia por parte de los tribunales para conceder la indicada protección. Éstos no se mostraban propicios a aplicar las normas de los estatutos antidilución, y aun cuando amparaban sus resoluciones en dichos dispositivos la mayoría de los casos se decidía, finalmente, por la presencia o no del riesgo de confusión<sup>194</sup>. En este sentido, los tribunales se negaron a creer que los estatutos confirieran realmente una protección a la marca en ausencia total de confusión.

No obstante lo anterior, recientemente se ha producido una evolución. Se ha empezado a reconocer la diferencia que existe entre la dilución y la confusión, prohibiéndose el empleo de la marca aun en productos que no están en una relación de competencia<sup>195</sup>.

Existen, de otro lado, algunos casos que se han resuelto no basados en los estatutos antidilución sino más bien en los principios generales del common law. Aunque no se ha mencionado expresamente el término «dilution», se ha arribado al mismo resultado extendiendo el concepto de «productos relacionados». Ello, a pesar de que en ocasiones la naturaleza

---

<sup>193</sup> Algunos jueces inclusive han señalado que la Teoría de la Dilución sólo tiene aplicación cuando los productos son distintos, mas no cuando se encuentran en una relación de competencia. Beier (*Grundsätze zur Beurteilung...*, *op. cit.*, p. 99) está en contra de esta opinión, en la medida en que la ley no establece tal limitación y fue intención del legislador conceder una protección adicional contra todo tipo de dilución, ya sea que ésta se produzca en productos similares o no.

<sup>194</sup> Middleton decía en 1952 que hasta el momento no conocía de ningún caso que se hubiese resuelto únicamente en base a los principios de dilución. Más aún, la protección brindada en tales supuestos, podría igualmente haberse alcanzado sin necesidad de invocar los estatutos anti-dilución. Ver Middleton, *Some Reflections on Dilution*, 42 TMR 1952, pp. 175, 187.

<sup>195</sup> Un análisis de cómo los jueces norteamericanos han ido admitiendo la doctrina de la dilución puede verse en Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution...*

tan diferente de uno y otro producto hace imposible suponer que un consumidor razonable crea que existe una relación entre ambos artículos<sup>196</sup>.

## **8. Protección que otorga el Derecho peruano contra el aprovechamiento del valor publicitario de las marcas que gozan de notoriedad y reputación**

### **8.1 Preliminar**

La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue la primera norma dictada dentro del ámbito integrador de la Subregión Andina a fin de uniformar las normas que rigen la propiedad industrial. Fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico el 15 de mayo de 1979 mediante decreto ley N° 22532 y tuvo vigencia hasta el 12 de diciembre de 1991<sup>197</sup>.

El proceso de revisión de la Decisión 85 se inició en el año 1982, pero fue recién a partir de 1986 que los países andinos activaron las negociaciones orientadas a modernizar el régimen común de la propiedad industrial<sup>198</sup>. Las modificaciones propuestas se plasmaron en la Decisión 311, la cual fue firmada en Caracas el 8 de noviembre de 1991 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 96 el 12 de diciembre de 1991, fecha desde la cual rigió hasta el 13 de febrero de 1992. En efecto, la disconformidad del Gobierno norteamericano con la Decisión 311, y las pre-

---

*op. cit.*, pp. 452-462; Pickett, *Antidilution Litigation in the United States*, 55 TMR 1965, pp. 785 y ss.

El desarrollo de algunos de los casos más importantes en donde se ha aceptado la doctrina de la dilución se encuentra en Pattishall/Hilliard, *Trademarks, Trade Identity and Unfair Trade Practices*, Nueva York: Matthew Benden, 1974, pp. 5-2-5-4.

<sup>196</sup> Ver Mc Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.*, tomo II, § 24:15, p. 227.

<sup>197</sup> La Decisión 85 sólo tuvo una aplicación en Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela nunca la puso en vigor y Bolivia no la aplicó.

<sup>198</sup> El inicio de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales en el marco del GATT y las presiones que el Gobierno norteamericano ejerció sobre los países andinos, explican el impulso que adoptaron las negociaciones. *Cfr.* Kresalja, *La Decisión 313*, *Thémis*, 1992, N° 23, p. 91.

siones que ejerció para lograr su cambio<sup>199</sup>, obligaron a realizar inmediatamente después de su aprobación una serie de modificaciones, las cuales dieron lugar, finalmente, a la Decisión 313.

La Decisión 313 fue aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su sesión extraordinaria celebrada en Quito el 6 de febrero de 1992 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 de fecha 14 de febrero de 1992. En virtud del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de mayo de 1983, las Decisiones son directamente aplicables a partir de su publicación, a menos que las mismas señalen una fecha posterior, y sólo cuando su texto así lo disponga requerirán de incorporación al derecho interno mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada país miembro<sup>200</sup>.

La Decisión 313 regula el régimen común de propiedad industrial en la Subregión, estableciendo mínimos standards de protección y dejando a

---

<sup>199</sup> El Gobierno norteamericano calificó la Decisión 311 como «inaceptable» cursando su representante comercial una carta a los cinco Presidentes andinos, en la que se incluía una serie de instrucciones de cómo modificar la norma andina. Esta carta fue recibida por los Presidentes antes de la reunión del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en diciembre de 1991. En esta reunión, celebrada en Cartagena de Indias, los Presidentes evaluaron la Decisión 311 y decidieron mediante una declaración política denominada «Acta de Barahona», instruir a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para que la modifique en dos puntos concretos: otorgar a los países andinos la facultad de adherirse individualmente a tratados internacionales en materia de propiedad industrial, y de conceder patentes de invención a productos farmacéuticos. Ver Kresalja, *La Decisión 313*, *op. cit.*, p. 91.

<sup>200</sup> No obstante, Venezuela aún discute su validez. Para algunos sectores —entre ellos la Oficina de Patentes— la Decisión está vigente desde la publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; otros sectores, sin embargo, piden su previa aprobación en el Congreso, siguiendo el trámite regular de toda ley, en la medida en que Venezuela, al incorporarse al Grupo Andino, se reservó el derecho a que toda norma andina que altere la legislación interna requiera la aprobación previa del legislativo. Al solicitarse la inconstitucionalidad de la reserva legal, la Corte Suprema, con fecha 25 de setiembre de 1990, ratificó su validez. Sin embargo, en otra oportunidad resolvió en sentido contrario (Ver Bentata, *Venezuela - Uncertainty Remains Regarding Applicability of Decision 313*, 6 WIPR 1992, p. 194). Venezuela publicó la Decisión 313 en su Gaceta Oficial de fecha 5 de agosto de 1992, reproduciendo simplemente el texto aparecido en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Se discute ahora si esta publicación da fuerza de ley a la Decisión 313.

los países miembros en libertad de reforzar éstos mediante normas internas<sup>201</sup>. Consta de 122 artículos e introduce modificaciones importantes en el área de patentes de invención; trata por primera vez a nivel subregional los modelos de utilidad, lemas y nombres comerciales, y mejora en términos generales la normativa aplicable a las marcas.

La Decisión 313 junto con el decreto ley N° 26017 son las disposiciones que actualmente regulan la propiedad industrial en nuestro país. El Perú, con fecha 28 de diciembre de 1992, publicó el decreto ley N° 26017 «Ley general de propiedad industrial», en el cual se amplía y establece una serie de criterios relacionados con la aplicación de la Decisión 313. Asimismo, se incluyen normas referidas a los principios generales de la propiedad industrial, a las normas generales de procedimiento, a las acciones por violación, a las instancias administrativas, a los recursos de impugnación y al procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Se deroga de esta forma el decreto supremo N° 001-71 IC/DS, antiguo reglamento de la Ley general de industrias N° 18350, el cual seguía vigente mientras no se opusiera a las normas de la Decisión.

La oficina nacional competente encargada de tutelar los derechos de propiedad industrial es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)<sup>202</sup>, cuyo ámbito de acción es diferente al de la antigua Dirección de Propiedad Industrial del Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas (ITINTEC). Se han juntado ahora en un solo instituto los asuntos vinculados a la competencia económica, la propiedad intelectual y la protección de los consumidores. Con respecto a las instancias administrativas, se crean cinco oficinas administrativas (de signos distintivos, de invenciones, de nuevas tecnologías, de registro de transferencia de tecnología extranjera, y de derechos de autor) que resuelven en primera instancia. Las resoluciones de las oficinas pueden ser apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

---

<sup>201</sup> Decisión 313, artículo 118.

<sup>202</sup> El INDECOPI fue creado mediante decreto ley N° 25868 de fecha 18 de noviembre de 1992, publicado en *El Peruano* el 24 de noviembre de 1992.

## 8.2 Marcas notorias o notoriamente conocidas

### 8.2.1 Régimen jurídico bajo la Decisión 85

El artículo 58 inciso g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regulaba expresamente el régimen de las marcas notorias. Se concedía una protección a las marcas notoriamente conocidas —si se encontraban registradas en el país o en el extranjero— contra el registro de marcas que resultaran confundibles con ellas. La indicada norma rompía con el principio de inscripción registral como determinante para el otorgamiento del derecho sobre la marca. Se protegía a la marca sin necesidad de que se hubiera registrado en el país, bastando que se encontrase registrada en el exterior. Se entendía por exterior cualquier país extranjero y no sólo un país miembro del Pacto Andino.

No se establecía el grado de difusión necesario para que la marca sea considerada como notoriamente conocida, pero el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena estableció en el proceso N° 1-IP-87<sup>203</sup> que la marca notoria a la que hacía referencia el artículo 58 inciso g), era aquella que era conocida por los consumidores de la clase del producto o servicio de que se trate y del lugar donde se lleva a cabo el procedimiento.

La notoriedad de la marca cobraba también importancia a efectos de fijar el alcance del derecho sobre una marca. Como ya se ha señalado<sup>204</sup>, el derecho sobre una marca estaba en la Decisión 85 circunscrito a los productos o servicios de la clase del Nomenclador Oficial para los cuales se había registrado la marca. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 58 inciso g) se prohibía el registro de signos que fueran confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en territorio nacional o en el extranjero para productos o servicios idénticos o similares. Se abandonaba así la referencia a la clase del Nomenclador Oficial, con lo cual era posible para las marcas notorias impedir el registro de marcas iguales o semejantes para productos o servicios de otra clase, siempre que estuviese presente el peligro de confusión. Si bien en principio dentro de una misma clase del Nomenclador Ofi-

---

<sup>203</sup> Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28, del 15 de febrero de 1988, p. 7.12.

<sup>204</sup> Ver *supra* 2.

cial puede haber productos o servicios no similares entre sí<sup>205</sup>, pero que en razón de este párrafo podía denegarse su registro, se ampliaba con el inciso g) el ámbito de protección de las marcas notorias.

### 8.2.2 Régimen jurídico vigente

El artículo 73 inciso d) de la Decisión 313 prohíbe el registro de aquellos signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción —total o parcial— de un signo notoriamente conocido por los sectores interesados en el país en el que se solicite el registro, o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

A diferencia de lo que disponía la Decisión 85, no se exige ahora que la marca notoria se encuentre registrada en el país o en el extranjero, lo cual refuerza su protección frente al aprovechamiento de un tercero de su notoriedad y buen nombre.

Se establece expresamente que la marca debe ser notoria dentro del público de los consumidores de los productos o servicios en cuestión. Este criterio es repetido en el artículo 92 inciso a) del decreto ley N° 26017. Ello concuerda con el grado de notoriedad que la doctrina de derecho comparado exige para que una marca sea calificada de notoriamente conocida<sup>206</sup>. Sin embargo, como se verá más adelante, la protección que se propugna aquí va mucho más allá de lo estipulado para este tipo de marcas.

El artículo 92 del decreto ley N° 26017 establece otros criterios que se deberán tomar en cuenta para determinar si la marca es notoria, a saber: intensidad y ámbito de difusión de la publicidad realizada alrededor de la marca, calidad uniforme de los productos o servicios distinguidos y antigüedad de la marca. Se han conjugado criterios cuantitativos y cualitativos para la calificación de la marca notoria. Ella no corresponde exactamente a ninguno de los tipos de marcas que la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado han establecido<sup>207</sup>. Así, por un lado se exige que la marca sea

---

<sup>205</sup> Por ejemplo, dentro de la clase 8 se pueden registrar, por un lado, cuchillerías, tenedores y cucharas; por otro lado, maquinillas de afeitarse.

<sup>206</sup> Ver *supra* 3.1.

<sup>207</sup> Ver *supra* 3, 4 y 5.

notoria dentro del círculo de consumidores interesados (criterio cuantitativo), por otro lado es necesario que la marca goce de reputación o prestigio, siendo relevantes factores como la calidad de los productos o servicios diferenciados y la publicidad desplegada alrededor de la marca (criterio cualitativo).

La marca debe ser notoria en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. Consideramos positivo que no se haya restringido la protección para aquellas marcas que gocen de notoriedad local, porque aun marcas no conocidas en el país pero sí a nivel internacional pueden ser objeto de apropiaciones injustas por parte de terceros<sup>208</sup>. Se ha condicionado, sin embargo, la validez de la notoriedad a nivel internacional, en algunos de los países miembros, al requisito de reciprocidad<sup>209</sup>.

La protección que se otorga a la marca notoriamente conocida es muy amplia y comprende su prohibición para productos o servicios completamente diferentes a los registrados y distinguidos con la marca original. Teniendo en cuenta que la notoriedad que se exige en este caso está referida al círculo de consumidores de los productos o servicios en cuestión, consideramos que esta protección resulta excesiva, más aún si es posible que la notoriedad internacional faculte al titular original para impedir el registro de su marca o una similar en algún país miembro. Imaginemos el caso de una marca conocida en el comercio internacional para un determinado sector comercial, por ejemplo, la marca «Alessi» para cubiertos y menaje del hogar, la marca «Mowado» para relojes y la marca «Artemide» para lámparas de

---

<sup>208</sup> Es por ello que la doctrina de derecho comparado considera que la notoriedad en el país debe cada vez más ceder a favor de una notoriedad a nivel internacional. Los estudios de revisión del artículo 6 bis CUP también apuntan en este sentido. Ver *supra* 3.2.1.

<sup>209</sup> Cavelier critica la exigencia de reciprocidad, por cuanto ello implica la firma de un tratado y de su incorporación en la legislación interna, lo cual contradice la aparente liberalidad de la Decisión (*Cfr. Cavelier, Régimen común de propiedad industrial - Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena*, Bogotá: Cavelier Abogados, 1992, p. 72). Otros autores han señalado que la anterior exigencia puede originar una serie de problemas (Brown, *Venezuela's New Trademark Law - Decisión 313 of the Andean Pact*, TMW junio 1992, p. 24). Sólo por un criterio de equidad, somos de la opinión de que tal requisito debe exigirse.



mesa. Estas marcas son prácticamente desconocidas en el Perú, sin embargo, de acuerdo con el artículo en cuestión es posible que se deniegue el registro de ellas para vestidos, computadoras y máquinas fotográficas, respectivamente, o en general para cualquier otro producto o servicio, aunque no guarden la mínima relación con los originalmente distinguidos. Resulta evidente que una protección de esta naturaleza para marcas que gozan de una notoriedad restringida es demasiado extensiva. La norma en cuestión tiene como principal objetivo proteger a las marcas notorias mas no registradas en el país, para evitar que terceros inescrupulosos registren para sí la marca. El grado de notoriedad que se exige no es, por lo tanto, aquél preeminente que comprende al público en general, sino que está limitado al círculo de consumidores interesados. La protección, por lo tanto, debería estar restringida a los productos o servicios similares e ir extendiéndose conforme la notoriedad de la marca aumente<sup>210</sup>. Proteger a la marca contra su dilución obedece a otras razones. No interesa aquí la intención y aprovechamiento del tercero, sino que en primer término lo que se quiere evitar es la pérdida de distintividad y fuerza publicitaria de la marca. Ello puede producirse de diferentes modos, siendo el caso típico el uso de la marca en productos o servicios completamente diferentes<sup>211</sup>. Proteger a la marca contra su registro y/o uso más allá del principio de especialidad, sólo puede constituir una excepción y deberá otorgarse bajo la presencia de determinadas condiciones que realmente ameriten su aplicación. Estas condiciones se concretan en lo que la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado han denominado la marca renombrada<sup>212</sup>. Conceder a las marcas una protección que no guarde relación con las características que reviste la marca, resulta no sólo excesivo, sino que puede originar desventajas frente a los otros competidores y distorsiones en el mercado<sup>213</sup>. Sólo queda confiar en que la jurisprudencia fije los límites de aplicación de esta norma.

A fin de reforzar la protección de las marcas notorias se prevé que las oficinas nacionales competentes establezcan un sistema de información entre ellas<sup>214</sup>. Esta disposición ha sido interpretada por alguna parte de la doc-

---

<sup>210</sup> Ver *supra* 3.2

<sup>211</sup> Ver *supra* 4.2.1.

<sup>212</sup> Ver *supra* 4.1. Para conceder una protección «o todo o nada» la jurisprudencia de derecho comparado ha elaborado recientemente una nueva categoría de marcas, a saber: las marcas de alta reputación (ver *supra* 5).

<sup>213</sup> Ver *supra* 4.2.1.1.

<sup>214</sup> Decisión 313, artículo 74.

trina —equivocadamente a nuestro juicio—, como requisito de las marcas notorias: el que sean registradas como tales para que las oficinas nacionales competentes estén en posibilidad de comunicarse las novedades en esta materia y tenerlas presentes cuando examinen las solicitudes de registro de marcas<sup>215</sup>. Consideramos que esta norma sólo busca que la protección otorgada sea efectiva y por ello establece una cooperación entre las diferentes oficinas nacionales de los países miembros.

Cabe mencionar que la redacción del artículo 73 inciso d) adolece de algunas redundancias. Así, los términos «reproducción», «imitación», «transcripción», resultan sinónimos unos del otro. Aparentemente, el legislador quiso evitar dejar alguna posibilidad abierta y de ahí la repetición. Asimismo, no parece necesario que se señale en el primer párrafo que el signo que no se puede registrar por constituir una reproducción total o parcial de una marca notoriamente conocida pertenezca a un tercero. Este requisito se vuelve a enfatizar en el segundo párrafo del inciso en cuestión. Ello resulta evidente y es lo que da origen a una disposición de esta naturaleza. Como se acaba de señalar, lo que se quiere evitar con la norma es que terceros inescrupulosos se aprovechen del nombre y la fama de la marca notoria mas

---

<sup>215</sup> Ver Cavelier, *Régimen común de propiedad industrial...*, op. cit., p. 75; cfr. Coriat, *Venezuela, Decisión 313 and the Global Village, Trade Marks: International Creation, Protection and Valuation*, abril/mayo 1992, p. 71.

El actual Código de Propiedad Industrial de 1971, del Brasil, concede a las marcas notoriamente conocidas una protección en todas las clases contra su reproducción o imitación, siempre que exista el riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos o un perjuicio a la reputación de la marca. La protección se condiciona al reconocimiento formal de notoriedad, siendo necesaria su inscripción previa en un registro especial. Para ello es necesario acreditar la notoriedad de la marca. Los criterios que para tales efectos se tomarán en cuenta son: el valor de la marca en los activos de la empresa, la cantidad de publicidad desplegada alrededor de la marca, el mercado nacional y extranjero cubierto por la marca, el número aproximado de consumidores potenciales y la participación en el área, la lista de empresas nacionales y extranjeras que usan la marca, la lista de países donde la marca se encuentra registrada y la fecha en que se empezó a usar efectivamente la marca en el Brasil (resolución N° 31 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 2 de enero de 1973, y acto normativo N° 07/002, de fecha 13 de noviembre de 1980). Según Leonardos (*On Protection of Notorious Marks in Brasil*, 71 TMR 1981, p. 578) los anteriores criterios constituyen una carga exorbitante para los solicitantes. En definitiva, si se exigen tantas pruebas para demostrar la notoriedad de la marca es por-

no registrada en el país, porque, entre otras cosas, con ello se perjudica las posibilidades del titular original de expandir el uso de su marca a otros productos<sup>216</sup>.

Una reproducción de parte de la norma en comentario se encuentra en el siguiente inciso e), cuando se prohíbe el registro de «... marcas similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida...». Esta hipótesis ya se encontraba comprendida en el inciso d), en la medida en que en él se prohíbe el registro de marcas que constituyan la «... reproducción, imitación, transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido...».

Una última anotación de técnica legislativa: no es aconsejable que en el mismo texto legal se empleen diferentes términos para referirse a una

---

que ella en realidad no es tan notoria. En los casos donde la notoriedad es tan obvia, solicitar su prueba equivale a denegar su popularidad.

La norma en cuestión no prevé una solución para los casos de conflicto de intereses entre el titular que solicita la declaración de notoriedad y aquellos otros titulares que ya venían utilizando la misma marca para distinguir diferentes productos o servicios. Tampoco establece si la declaración de notoriedad conlleva la facultad de prohibir el uso de la marca en productos o servicios diferentes, si la inscripción en el registro especial permite a su vez el uso de la marca en cualquier producto o servicio de otra clase sin necesidad de registrarlo en dichas clases, si es necesaria la renovación de la marca en el registro especial, etc.

El razonamiento subyacente a esta disposición parece ser la creencia que la notoriedad y reputación de una marca pueden ser determinadas a través de factores objetivos, olvidándose de las circunstancias especiales de cada caso en concreto. De otro lado, la notoriedad, lejos de constituir una característica constante de la marca, puede oscilar durante la vigencia de su registro (ver *supra* 3.1). Concederle a la marca una protección mucho más amplia durante un largo período de tiempo sólo porque en determinado momento alcanzó un alto grado de notoriedad, no parece ser lo más adecuado. Por lo demás, se han confundido en la regulación algunos conceptos. Por un lado, los criterios que se toman en cuenta para determinar la notoriedad son muy altos y corresponden a lo que la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado exige para calificar a una marca de renombrada (ver *supra* 4.1.1 - 4.1.4). Por otro lado, la protección que se otorga comprende todos los productos y servicios, pero limitada al riesgo de confusión y daño a la reputación de la marca. No se menciona el riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca.

<sup>216</sup> Ver *supra* 1.

misma figura jurídica. Ello sólo crea confusión. En este sentido, el inciso d) habla de «signo distintivo notoriamente conocido» y el e) de «marca notoriamente conocida». Finalmente, el artículo 74 utiliza el término «marca notoria».

## 8.3 Marca renombrada

### 8.3.1 Régimen jurídico bajo la Decisión 85

Dentro de la Decisión 85 no existía ninguna norma que impidiese el debilitamiento de la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca<sup>217</sup>. Sin embargo, el artículo 101 del decreto supremo N° 001-71 IC/DS preveía una disposición bastante amplia. Se establecía aquí que el titular de la marca podía oponerse a la solicitud de registro o al uso de cualquier otra marca que pueda confundirse directa o indirectamente con la suya, siempre que se trate de productos de la misma clase de la Nomenclatura Oficial o que dadas las circunstancias pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos u originarse en la mente del consumidor una asociación de ideas susceptible de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

La primera y segunda parte del artículo regulaban el riesgo de confusión, contemplado también en la Decisión 85; era la tercera parte de la norma la que otorgaba una protección más extensa a la marca y podía prever el riesgo de dilución. En efecto, las diferentes situaciones que llevan a que la marca pierda su capacidad de atracción se dan precisamente porque es asociada en la mente del público consumidor con productos de naturaleza diferente, con el nombre genérico del producto, con imágenes no necesariamente

---

<sup>217</sup> En primera instancia parecía aplicable el artículo 58 inciso a). Esta disposición prohibía, en su segunda parte, el registro como marca de aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características o aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate. Interesaba de esta disposición la referencia a los signos «que puedan engañar sobre la procedencia de los productos o servicios». Sin embargo, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso N° 3-IP-88 (sentencia de fecha 9 de setiembre de 1988 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 35, del 28 de octubre de 1988, pp. 3.4 - 4.4) determinó que la norma en cuestión se refería a una procedencia geográfica.

te deseadas, con productos de inferior calidad, etc. La asociación de la marca con las situaciones antes señaladas, origina que con el transcurso del tiempo el signo pierda su posición de exclusividad o ya no suscite en la mente del público de los consumidores la imagen de satisfacción y deseabilidad que el titular ha creado a su alrededor. Evidentemente, lo anterior le ocasiona al titular un daño, ya que la distintividad y reputación de la marca será muchas veces lo que le permite tener un alto volumen de ventas de sus productos o servicios. Si bien no se limitaba la protección ampliada a un tipo especial de marca, la jurisprudencia aplicó la norma sólo en presencia de marcas que gozaban de alta notoriedad y reputación<sup>218</sup>.

De otro lado, siempre podía invocarse de forma subsidiaria y complementaria la cláusula general de la normativa represora de la competencia desleal<sup>219</sup> y las normas del acto ilícito<sup>220</sup>.

### 8.3.2 Régimen jurídico vigente

#### 8.3.2.1 Disposiciones del derecho de marcas

En la medida que el artículo 73 incisos d) y e) de la Decisión 313 concede una protección a las marcas notorias contra el riesgo de dilución de su fuerza distintiva, esta protección se otorgará con mayor razón si la marca es renombrada o goza de una alta reputación. Ahora bien, las anteriores normas están limitadas a los casos donde el tercero intenta registrar para sí el signo idéntico o similar al notoriamente conocido. La prohibición del uso de una marca de esta naturaleza está prevista en el artículo 94 inciso d) de la Decisión 313. Se establece aquí que el titular de una marca registrada está facultado a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada con relación a

---

<sup>218</sup> Ver el caso «Levi's» para distinguir balanzas y básculas de todo tipo (resolución directoral N° 2100 DIPI, de fecha 23 de julio de 1985), el caso «Nissan» para el registro de lámparas fluorescentes y ventiladores (resolución directoral N° 442-82-ITINTEC-DG, de fecha 28 de agosto de 1986), el caso «Revlon» para distinguir papel higiénico (resolución directoral N° 324-87-ITINTEC-DG, de fecha 26 de mayo de 1987), entre otros.

<sup>219</sup> Decreto supremo N° 001-71 IC/DS, artículo 110.

<sup>220</sup> Código Civil, artículo 1969.

productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso del signo pueda inducir al público a error o confusión, cause a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca.

No se establece en el párrafo en cuestión qué tipos de marcas merecerán una protección contra el uso que cause un daño económico o comercial injusto a su titular o que produzca una dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial; por lo tanto, corresponderá a la jurisprudencia determinar las características que ella deberá revestir. En principio, cualquier uso de una marca similar a la registrada —así sea para productos similares— ocasiona cierta dilución de la fuerza distintiva de la primera marca. Este riesgo deberá ser —por lo general— tolerado o admitido, y sólo cuando estén presentes determinadas características deberá otorgarse una protección ampliada que rompe con los principios básicos del derecho de marcas. En este sentido, existe una íntima relación entre el grado de notoriedad y reputación de una marca y la similitud de los correspondientes productos o servicios. Así, cuanto mayor sea la notoriedad y prestigio de la marca, mayor será el riesgo de debilitamiento en productos o servicios completamente diferentes. Se ha señalado en otra parte de este trabajo qué tipos de marcas —a nuestro parecer— merecen en cada caso una protección<sup>221</sup>.

De otro lado, se regula en estas normas las dos formas posibles de dilución<sup>222</sup>: pérdida de la fuerza distintiva (dilución en sentido estricto) y deterioro de su valor comercial (daño a la reputación de la marca).

Se hace una distinción entre el daño económico o comercial que el uso del tercero no autorizado le pueda producir al titular y la dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca. La dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca constituye una subclasificación de la primera hipótesis, ya que obviamente, de producirse, ello le ocasionará a su titular un daño económico o comercial. No obstante, la distinción resulta importante, por cuanto se requiere en el primer caso que el daño sea injusto, criterio que no se repite en el segundo caso. Por lo tanto, para los casos de dilución el tercero no podrá alegar la existencia de una causa que justifique

---

<sup>221</sup> Ver *supra* 4.2.

<sup>222</sup> Ver *supra* 4.2.

el uso de la marca ajena. Debe reconocerse, sin embargo, que en estas situaciones no es de cualquier forma fácil probar la existencia de una justa causa.

El artículo 94 inciso d) limita la protección de la marca registrada a los casos de un uso no autorizado en sentido distintivo o marcario. Su uso en sentido genérico, en la publicidad comparativa, en parodias o sátiras, entre otros, no cabe dentro de este numeral. Sin embargo, el inciso e) del mismo artículo contiene una «pequeña cláusula general» que faculta al titular a actuar contra todo acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo a los literales previstos en el indicado artículo. Ahora bien, es evidente que cualquier uso de la marca no en sentido distintivo, pero sí haciendo referencia de ella en la publicidad comparativa, en un sentido genérico, etc., que es capaz de ocasionar un daño económico o comercial injusto al titular o que diluya la fuerza distintiva y valor comercial de la marca, puede calificarse de acto análogo. El único reparo que se puede encontrar, pero ello radica más bien en un error de redacción del artículo 94, es que en el primer párrafo del mismo se establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales ha sido registrada la marca, alguno de los actos descritos en los incisos siguientes. Es decir, aparentemente se limita el uso no autorizado de la marca a productos o servicios idénticos o similares a los distinguidos por el titular original. Sin embargo, el mismo inciso d) habla expresamente de su uso para productos o servicios distintos. Por lo anterior, esta contradicción parece obedecer más bien a un descuido del legislador, encontrándose el titular de una marca que posee una alta notoriedad y reputación facultado para impedir el empleo de la misma en sentido no distintivo, en base al inciso e) del artículo 94.

### **8.3.2.2 Normativa represora de la competencia desleal**

Las marcas inscritas en el Registro Oficial hacen nacer una protección reforzada como consecuencia del derecho subjetivo que el ordenamiento jurídico atribuye al titular en el acto de concesión del registro. La exclusiva otorgada permite al titular actuar contra cualquier tercero que viole su derecho, sin necesidad de tener que probar la existencia de mala fe. Este tipo especial de protección a la marca lo proporciona la propiedad industrial y es una protec-

ción más efectiva e intensa que la que ofrece la disciplina de la competencia desleal<sup>223</sup>.

La protección parte en el primer caso del signo mismo, en lugar de basarse en los valores empresariales indebidamente apropiados por el tercero. Se trata de una protección basada en el previo registro de la marca pero que en esencia no es distinta de la que otorga la competencia desleal. En ambas lo que se quiere evitar es que se sustraigan valores que la empresa ha producido con esfuerzo. Sin embargo, técnicamente los principios en que se basan una y otra son diferentes. En la propiedad industrial la actuación del tercero se considera como la lesión del derecho subjetivo consagrado mediante la exclusiva *erga omnes* del uso de un determinado signo en favor del titular que procedió a registrarlo. Por el contrario, en la disciplina de la competencia desleal la protección de la marca sólo se da de forma indirecta. En este caso, lo que directamente se rechaza es la deslealtad. En definitiva, la protección que se otorga aquí a la marca es menos efectiva y está condicionada<sup>224</sup>.

En principio, para marcas registradas la disciplina de la competencia desleal no tiene un papel relevante, en la medida en que el titular de un signo registrado tiene a su disposición un sistema de protección más eficaz. Sin embargo, nada se opone a que el titular decida, para reforzar su posición, hacer uso conjunto de ambos tipos de acciones: la emanada de su derecho exclusivo y la derivada de la represión de la deslealtad de la competencia. De esta forma, puede haber sectores y aspectos en los que la defensa del interés del titular requiera la utilización conjunta de ambos instrumentos jurídicos<sup>225</sup>. En algunos ordenamientos jurídicos, inclusive, el titular de una marca registrada se verá obligado a recurrir a las normas represoras de la competencia desleal para alcanzar una protección, porque las leyes de marcas están circunscritas al principio de especialidad y riesgo de confusión<sup>226</sup>.

<sup>223</sup> Cfr. Baylos, *Tratado de Derecho Industrial, op. cit.*, N° 137, p. 324.

<sup>224</sup> Cfr. Baylos, *Tratado de Derecho Industrial, op. cit.*, N° 137, p. 324.

<sup>225</sup> Baylos (*Tratado de Derecho Industrial, op. cit.*, N° 137, pp. 326-327) cita como ejemplo el supuesto en el que el titular de un signo registrado utiliza la marca junto con elementos distintivos que no se encuentran incorporados al registro pero que de hecho forman un conjunto distintivo con el signo registrado. En esta hipótesis pudiera suceder que mientras la imitación de la propia marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos han sido copiados o imitados.

<sup>226</sup> Así, por ejemplo, en Alemania. Marcas renombradas y de alta reputación al-



A continuación, entonces, un breve análisis de las disposiciones correspondientes en la nueva Ley de represión de la competencia desleal promulgada mediante decreto ley N°26122 de fecha 29 de diciembre de 1992.

El artículo 6 de la indicada ley contiene la cláusula general. Se prohíbe toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. El precepto constituye una fórmula en blanco que remite a su vez a valoraciones sociales que deben ser verificadas en cada caso en concreto. Tal norma es luego complementada por enumeraciones que intentan recoger los principales casos concretos. El artículo 7 hace un listado de los actos que pueden ser considerados desleales para finalizar estableciendo que se calificará de desleal «cualquier acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se señalan en el presente Capítulo». Este artículo puede denominarse «la pequeña cláusula general».

El artículo 14 tipifica los actos tendientes a explotar la reputación ajena. Así, se considera desleal el aprovechamiento indebido —en beneficio propio o ajeno— de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En especial, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien con un tercero.

Esta norma constituye una fórmula abierta y corresponderá una vez más a la jurisprudencia determinar sus contornos. En principio, todos los actos que hemos señalado que pueden llevar a la dilución de la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca pueden encuadrarse dentro de este párrafo. No se restringe aquí la protección a un determinado tipo de marcas, ni se establece qué se entiende exactamente por empleo del signo distintivo.

Se dispone, de otro lado, que el aprovechamiento debe ser indebido,

---

canzan aquí una protección contra un aprovechamiento de su reputación a través de las normas represoras de la competencia desleal y de los principios generales del derecho (ver *supra* 7.1).

por lo que cabría pensar en una causa de justificación. Como ya hemos anotado en otro lugar del trabajo, resulta difícil imaginar en estos casos una situación en la que el tercero se encuentra obligado a usar la marca ajena. De cualquier forma, el requisito de que el aprovechamiento sea «desleal» e «indebido» permite un balance de los diferentes intereses en juego. La flexibilidad de esta norma facilitará a los jueces desarrollar una adecuada línea jurisprudencial respecto a la protección de la marca renombrada y de alta reputación.

En la ejemplificación de lo que se entiende por acto de explotación de la reputación ajena, sólo se habla del empleo del signo distintivo ajeno, etiqueta, envase, etc., sin especificar el uso de signos, etiquetas, envases, etc., similares a las del titular original. Imaginamos que ello sólo se debe a un descuido del legislador, no debiendo haber mayor problema al solicitar la protección de estos medios distintivos, ya que finalmente con ellos igual se realiza un aprovechamiento de la reputación ajena, en los términos señalados en el primer párrafo del comentado artículo 14.