
Dilución de una Marca Famosa: Alcance de su Tratamiento en la Normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489

Adriana Barrera Taboada

Abogada graduada por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad Franklin Pierce Law Center (Concord, NH. EE.UU.)

INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más controvertidos en el derecho marcario es el de la figura de la dilución marcaria, tanto por la complejidad de su tratamiento doctrinario, como por la incomprensión de su aplicación por los órganos jurisdiccionales¹.

El concepto de dilución fue plasmado por primera vez en el año 1927 por Schechter, quien señaló que la dilución «es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, para su uso en productos no competitivos. Cuanto mas distintiva y única es la marca, mas profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado»².

La doctrina de la dilución³, es considerada por muchos como una protección extensiva a la protección tradicional que se otorga a un titular de una marca, que ve en riesgo la pérdida gradual de su distintividad, y esa relación marca - producto (o servicio) que posee toda marca con fuerza distintiva.

El concepto de dilución puede que quede claro al ser plasmado en un papel, sin embargo, veremos que a lo largo de los años su aplicación en casos concretos no es uniforme y hasta podemos hablar de un tratamiento equivocado y que ha dejado rezagos de insatisfacción por parte de los titulares de marcas de

renombre. Basta mencionar cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos de América recientemente, en el año 2003, emitió una decisión⁴ que ha revolucionado los lineamientos sobre la aplicación de la doctrina de dilución, en la que se señaló que era requisito indispensable, en este tipo de casos, obtener medios probatorios que acrediten dilución real o *actual dilution* y no simplemente riesgo de dilución o *likelihood of dilution*; dejando así, una página abierta para la discusión y controversia, que ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos de América con propuestas para la modificación de la legislación existente sobre la materia⁵.

Luego de la controversia que ha suscitado esta decisión, no solo en Estados Unidos sino también a nivel internacional, es necesario determinar si es necesario que se acredite un daño real o bastaría acreditar un riesgo de dilución.

En este trabajo, revisaremos la doctrina, legislación y jurisprudencia comparada sobre la materia y, finalmente, analizaremos la aplicación de la normativa y la jurisprudencia existente sobre la doctrina de la dilución en los países miembros de la Comunidad Andina⁶.

I. TEORÍAS SOBRE LA PROTECCIÓN MARCARIA

Básicamente existen dos teorías sobre la protección de los derechos marcarios⁷; (1) la doctrina de la confundibilidad o *confusion doctrine* y (2) la doctrina de dilución o *dilution doctrine*.

1 Ver: J. Thomas McCarthy. «Dilution of a Trademark, European and United States Law Compared», INTA Trademark Reporter, Vol. 94, p.1163.

2 Schechter, Frank., «The rational basis of trademark protection», 40 Harvard Law Review 813, p.825 (1927).

3 En el derecho anglosajón se conoce como Dilution Doctrine al derecho que tiene el titular de una marca renombrada a reclamar contra quien use una marca idéntica o muy similar a su marca que implique la pérdida gradual de su capacidad distintiva.

4 Moseley v. Victoria Secret catalogue Inc. 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003).

5 La Ley Federal Antidilución (1995) de los Estados Unidos de América. Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 U.S.C. Sec. 1125) (c)(1).

6 La Comunidad Andina de Naciones está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Acuerdo de Cartagena).

7 Ver: HOCH, Allison B., Easy Review for Trademark Law. «Law Rules Publishing Corporation», p. 7.

A. Confundibilidad

La confundibilidad marcaría constituye la herramienta tradicional que tiene todo titular de una marca para prohibir a un tercero que registre o utilice una marca idéntica o similar a la suya, para productos o servicios idénticos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.⁸ El riesgo de confusión está directamente relacionado con el principio de especialidad⁹, es decir, el titular de una marca podrá alegar que existe riesgo de confusión cuando el uso por un tercero de una marca idéntica o similar a la suya, se realice para distinguir productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva. De no existir conexión competitiva entre los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto, no podrá existir riesgo de confusión.

Todo titular de toda marca, independientemente del tipo de marca¹⁰ que sea, podrá utilizar la doctrina de confusión para la defensa de sus derechos marcarios.

B. Dilución

La dilución marcaría, considerada como una protección extensiva a la protección tradicional que otorga la teoría de confusión, protege al titular de una marca contra el deterioro de la calidad distintiva de la misma causada por el uso de una marca idéntica para distinguir productos o servicios que no guardan conexión competitiva con la marca. La dilución de una

marca se produce toda vez que esta coexista con otra idéntica o casi idéntica.¹¹ La pérdida gradual de distintividad la puede sufrir todo tipo de marca, sea notoria o no, sin embargo, se considera lógico otorgar esa protección especial y excepcional cuando se trate de marcas renombradas. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo.¹² Es decir, como una excepción al principio de especialidad, se aplica la dilución.

En cuanto a la legislación comunitaria andina, la Decisión 486 en el inciso h) del artículo 136¹³, incisos e) y f) del artículo 155¹⁴ y artículo 226¹⁵ hace expresa mención a la «dilución» dentro de un cuerpo legal de la Comunidad Andina. En el artículo 136° la dilución se plasma como el *ius prohibendi* que posee el titular de una marca al impedir el registro de marcas que afecten sus derechos de exclusiva, en el caso del artículo 155° se señalan los supuestos del uso comercial y no comercial sin autorización por parte del titular de una marca notoria y en el caso del artículo 226°, dentro del título relativo a los signos distintivos notoriamente conocidos, entre las prohibiciones de uso no comercial de la marca por terceros.

Es claro, que la dilución del poder distintivo de una marca notoria debe ser una causa independiente de la confusión y hasta de mala fe, toda vez que se puede dar el caso que quien registra una marca notoria para distinguir productos o servicios totalmente diferentes lo haga de buena fe y no provoque confusión de ningún tipo¹⁶, es entonces, que para ese tipo de

8 El riesgo de asociación ha sido recogido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Para una parte de la doctrina el riesgo de asociación forma parte del riesgo de confusión mientras que para la otra parte se trata de supuestos distintos.

9 El principio de especialidad implica que una marca goza de protección para los productos o servicios que distingue.

10 Trátase de marcas normales, notorias o renombradas.

11 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de marcas», 5ta. Ed. Actualizada., Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires, p. 369.

12 MIDDLETON, George E. «Some reflections of Dilution», TMR, 42-42, quien señaló que no hay que transformar la protección de la marca como si fuera propiedad intelectual, en OTAMENDI, Jorge. «Derecho de ...», Op. Cit. p. 369.

13 Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

14 Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

15 Artículo 226: Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;

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

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

16 Ver OTAMENDI, Jorge. «Derecho de ...», Op. Cit., p. 368.



situaciones aplicaremos la doctrina de la dilución, que protege a la marca notoria en ella misma, basada en su propia distintividad.

Debe quedar claro, que la dilución a diferencia de la confusión no tiene que ver con la vinculación o conexión de productos o servicios que distingue una y otra marca, sino, por el contrario, la dilución se produce cuando hay un deterioro del carácter distintivo de una marca por el uso de la misma en productos o servicios que no guardan conexión competitiva con los productos o servicios que normalmente distingue.¹⁷ Por ello, la dilución marcaría debe proteger exclusivamente marcas que gocen de alto renombre. En nuestra opinión, las marcas que gocen de notoriedad en un determinado sector económico no deberán gozar de dicha protección extensiva.

Es así, que la figura jurídica de dilución no debe confundirse con la figura de confundibilidad y mucho menos con los actos de mala fe. Como lo ha definido la jurisprudencia norteamericana: «*la dilución es una lesión que difiere materialmente del daño que surge de la doctrina ortodoxa de la confundibilidad. A pesar de la ausencia de confusión, la fuerza de una marca puede debilitarse por el uso de un tercero. Esta es la esencia de la dilución. La confusión conduce a un daño inmediato, mientras que la dilución es una infección, que permitida su expansión, inevitablemente destruirá el valor publicitario de la marca*»¹⁸.

II. CLASES DE DILUCIÓN

A efectos de señalar las clases de dilución, nos remitimos al derecho anglosajón, particularmente el derecho norteamericano, que reconoce a la dilución

como un daño causado contra la calidad distintiva de una marca renombrada y, que en su casuística ha considerado dos tipos de dilución:

a) Por *blurring*¹⁹ o dilución tradicional o propiamente dicha, ocurre cuando un tercero usa una marca notoria para distinguir productos o servicios distintos a los que originalmente dicha marca distingue, de modo tal que la vinculación existente entre la marca notoria y los productos o servicios que distingue se diluya, es decir, la capacidad distintiva de una marca se vaya perdiendo de permitir el uso de la marca notoria por un tercero para distinguir productos o servicios que no guarden conexión competitiva con los productos o servicios que identifica la marca notoria.

b) Por *tarnishment*²⁰ o *disparagement*, llamada también dilución por descrédito o desprestigio, se produce cuando un tercero utiliza una marca notoria de manera que se desprestigie a la marca, es decir, que dicho uso se produzca en situaciones distintas a las que la marca normalmente se presenta en el mercado para distinguir productos o servicios de mala calidad, o usarla dentro de un contexto ofensivo, inmoral o dañino.

Si bien la doctrina, jurisprudencia y leyes estatales²¹ norteamericanas claramente reconocen dos tipos de dilución

marcaria, su Ley Federal Anti-dilución²² únicamente reconoce de manera expresa la dilución por *blurring*. Sin embargo, a pesar de ello, la Corte Suprema de los Estados Unidos²³ ha reconocido la historia legislativa de la dilución por *tarnishment*, y su aplicación en varios de los estados norteamericanos, sin embargo, no ha señalado expresamente si se reconoce esta figura en la jurisdicción federal del país.

“(...) la figura jurídica de dilución no debe confundirse con la figura de confundibilidad y mucho menos con los actos de mala fe.”

17 MARTEL, Alfredo. «La protección reforzada en el caso de las marcas notorias y el fenómeno de la dilución», p. 297, en Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Palestra Editores. Lima, 2005.

18 H.R. Rep No. 104-374 (1995), reimpresso en 1995 U.S.C.C.A.N 1029 en Brief of Amicus Curiae The International Trademark Association in support of respondents in *Moseley v. Victoria Secret*, www.inta.org.

19 Ver: J. Thomas McCarthy. «McCarthy on Trademarks and Unfair Competition», West Group, 4º Ed (1997), p. 24:116.

20 Idem.

21 Los siguientes estados de los Estados Unidos de América cuentan con leyes que regulan el fenómeno de dilución marcaría: Alabama, California, Delaware, Florida, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missouri, Montana, New Hampshire, New York, Oregon, Rhode Island y Texas.

22 Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 U.S.C. Sec. 1125) (c)(1).

23 Ver *Moseley v. Victoria Secret Catalogue Inc.* 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003).

En la Comunidad Andina, sin embargo, la Decisión 486 en los artículos 136 inciso h) y 155 incisos e) y f) hacen expresa referencia a las dos clases de dilución que ha reconocido la doctrina norteamericana. Es así, que cuando se señala «causar un daño por razón de una dilución de su fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca» está haciendo referencia a la dilución por *blurring* y, cuando señala «causar daño por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular» hace referencia a la dilución por *tarnishment*. Asimismo, la jurisprudencia de la Comunidad Andina, ha reconocido que la dilución puede generarse bajo dos supuestos: «...por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado».²⁴

Queda pues, solamente que los jueces de los países miembros de la Comunidad Andina, apliquen e interpreten en casos concretos las consideraciones y supuestos sobre la dilución marcaría.

III. TIPO DE MARCAS QUE CALIFICAN PARA LA PROTECCIÓN EXTENSIVA DE LA DILUCIÓN

La figura jurídica de la dilución implica una protección excepcional en el derecho marcarío, para evitar el debilitamiento de la capacidad distintiva, comercial y publicitaria de una marca.

Es así, que tratándose de una protección especial, las marcas que deberán gozar de la protección en base a la figura de la dilución deben ser, por ende, especiales.

Según la doctrina y jurisprudencia comparada, la marca notoria es aquella que ha adquirido cierto grado de conocimiento, prestigio, reputación en el sector comercial para los productos o servicios que distingue. La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. El lograr ese *status* implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.²⁵ La notoriedad no es un concepto estático, sino todo lo contrario, es un fenómeno que va cambiando a través de los años, es así, que la notoriedad tiene varios grados y, no toda marca que alcanza el *status* de notoria tiene la misma protección.

Para efectos de alcance práctico, las marcas notorias se pueden clasificar de la siguiente manera:

- a) Marcas notorias²⁶ propiamente dichas, aquellas que son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen;
- b) Marcas famosas o renombradas²⁷, aquellas que son conocidas por gran parte del público consumidor, sea éstos sus consumidores actuales o potenciales.

Los convenios internacionales, tales como Convenio de París²⁸ y ADPIC²⁹ incluyen en su cuerpo legal una protección ampliada a las marcas notorias, sin embargo, los referidos cuerpos legales no hacen expresa mención de las clases de notoriedad que existe y el grado de protección que se debe otorgar a cada tipo de marca. Por su lado, la Decisión 486 reconoce tradicionalmente a los signos notoriamente conocidos³⁰, sin embargo, no contempla en sus disposiciones la diferencia entre signos notorios o renombrados.

Acaso entonces ¿la doctrina de la dilución deberá proteger a todo signo que goce de notoriedad?... Según

24 Interpretación prejudicial No. 10-IP-98 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

25 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de...», Op.Cit., p. 355.

26 Idem.

27 Idem.

28 Artículo 6bis: «Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

29 Artículo 16: ...2) El artículo 6bis del Convenio de París(1967) se aplicará *mutatis mutandi* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandi* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

30 Título XIII «De los signos distintivos notoriamente conocidos» de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.



Dilución de una Marca Famosa: Alcance de su Tratamiento ...

opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, la dilución se aplica a marcas de alto renombre o renombradas³¹, es decir, aquellas que gozan de una notoriedad preeminente. Se considera que: «la dilución debe ser definida como una protección separada y distinta para un grupo reducido, muy reducido, de marca de altísimo renombre»³².

Por tanto, serán exclusivamente las marcas de renombre las que gocen de la protección de la doctrina de dilución. No será suficiente el conocimiento y el prestigio de una marca dentro del sector económico al que pertenecen los productos y servicios que distinguen, sino que deberá ser una marca que goce de conocimiento y prestigio por un amplio sector del público consumidor de todo sector económico. Lo contrario implicaría dar excesiva protección a marcas que gozan de notoriedad limitada. Hemos señalado que la dilución es una protección excepcional, por ello debe proteger única y exclusivamente a marcas excepcionales.

Por otro lado, debemos mencionar que un sector de la doctrina comparada señala que para que una marca goce de protección de la teoría de dilución, deberá ser única³³, es decir, el único signo que distingue productos o servicios en toda la clasificación de marcas y servicios, a manera de ejemplo podemos mencionar marcas únicas como KODAK, NIKE, BULOVA. Es así, que en doctrina se ha señalado que «la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos. Pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el

mismo signo, el daño mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene orígenes diferentes.

Tampoco puede haber agravio por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste con varias idénticas, aunque no notorias».³⁴

Claro está entonces que el concepto de unicidad es independiente al concepto de notoriedad o renombre. Una marca puede ser única y no gozar de notoriedad y a la inversa puede ser renombrada pero no ser única en el mercado.

Nosotros creemos que para que una marca sea susceptible de ser diluida o erosionada³⁵ debe ser única y renombrada.

Asimismo, hay un sector de la doctrina y jurisprudencia comparada que señala que una marca para ser protegida contra su dilución deberá ser arbitraria o de fantasía, esto es, se estaría excluyendo a las marcas evocativas o descriptivas que hayan adquirido distintividad³⁶. No estamos de acuerdo con dicha exclusión, toda vez, que una marca que ha adquirido distintividad puede ser poderosa como otra que sea arbitraria o de fantasía³⁷.

Teniendo claro que la dilución protege a marcas de renombre y únicas. Ahora corresponde conocer cuales son los criterios y factores que se utilizan para determinar si una marca es notoria propiamente o renombrada.

Al respecto, el artículo 227³⁸ de la Decisión 486 establece los factores para determinar la notoriedad

31 La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo. «La protección de la marca renombrada», 1ª Ed, Madrid, 1995, p. 281 y 282, citado en Resolución No. 1107-2003/TPI-INDECOPI del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Perú).

32 Ver: J. Thomas McCarthy, «Dilution of a Trademark...», INTA Op. Cit., p.1177.

33 QUADRIO, Iris, CANESE, Verónica. «Considerations regarding dilution in Argentina», The Trademark Reporter, Vol. 94, p.p. 684-694.

34 OTAMENDI, Jorge. «Derecho de...», Op.Cit., p. 369.

35 Ver: QUADRIO, Iris, CANESE, Verónica. «Considerations regarding dilution ...» The Trademark Reporter, Vol. 94, p.p. 684-694.

36 La doctrina anglosajona denomina a esta figura como secondary meaning, el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina recoge esta figura legal.

37 La propuesta legislativa HR683 para la modificatoria de la Ley Federal Anti-dilución presentada al Congreso de los Estados Unidos de América, señala que las marcas con distintividad adquirida (como McDonald, New York Stock Exchange) deben ser protegidas contra su dilución.

38 La propuesta legislativa HR683 para la modificatoria de la Ley Federal Anti-dilución presentada al Congreso de los Estados Unidos de América, señala que las marcas con distintividad adquirida (como McDonald, New York Stock Exchange) deben ser protegidas contra su dilución.

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

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

de una marca. Sin embargo, tal como lo hemos señalado, no existe en el referido cuerpo legal una diferenciación entre marca notoria y marca de renombre, entonces, si una marca cumple con los factores establecidos en el artículo citado, deberá ser reconocida como notoria, pero aquello no necesariamente le dará protección contra la dilución de su fuerza distintiva, porque las marcas renombradas son las que gozan de aquella protección.

Según el artículo citado, para determinar la notoriedad de una marca se tienen que tener en cuenta diversos criterios como el del grado de conocimiento de la misma entre el público consumidor del sector pertinente, duración y antigüedad, extensión geográfica de su utilización, grado de promoción, el valor de la inversión publicitaria, cifras de ventas, el grado de distintividad, el valor contable del signo, aspectos de comercio internacional relacionados con la marca, existencia de registros de la marca, el volumen de pedidos de personas interesadas, entre otros.

Cada uno de estos factores requieren de pruebas objetivas para determinar si una marca adquiere el grado de notoria, sin embargo, no se ha establecido en la legislación que criterios deberán tomarse en cuenta para conocer si estamos ante una marca notoria o una marca renombrada. Sin embargo, del repaso del artículo 228 inciso a), notamos que se requiere «conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente...», es decir, que mediante este numeral se pretende conocer el conocimiento de la marca dentro del sector económico al que pertenece, ello implica que se estaría determinando la notoriedad de una marca propiamente dicha, y señalando lo que en doctrina anglosajona se denomina *niche fame*³⁹ o fama en el sector pertinente y no una fama y conocimiento extendido en diversos sectores

económicos y a lo largo y ancho de todo un territorio, que vendría a ser el grado de conocimiento que se pretende de una marca para ser protegida contra su dilución⁴⁰.

Como lo hemos señalado, la legislación comunitaria andina no establece la diferencia entre clases de marcas notorias y mucho menos señala los criterios para determinar el grado de notoriedad. Sin

“(...) la legislación comunitaria andina no establece la diferencia entre clases de marcas notorias y mucho menos señala los criterios para determinar el grado de notoriedad.”

embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha usado la clasificación de marcas notorias, si bien con fines únicamente ilustrativos⁴¹, también ha determinado el grado de notoriedad de las marcas y ha establecido ciertos criterios de aplicación práctica. Señalándose que se deben tomar de referencia los factores establecidos en la legislación, pero que sin dudas existen casos en que el conocimiento de la marca está tan extendido, que se permite a la autoridad aplicar su propio conocimiento sobre la notoriedad de la marca en cuestión⁴².

Ello por supuesto, podría entenderse que se aplica para las marcas renombradas, permitiéndose hasta en casos muy específicos que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado, no siendo necesario presentar pruebas para acreditar la notoriedad de la misma⁴³. Son, en nuestro criterio, esas marcas de alto renombre, cuya notoriedad fluye del propio mercado o que por tener un grado de conocimiento tan extendido permite a la autoridad que aplique su propio conocimiento, que deban ser las que gocen de la protección extensiva de la doctrina de dilución.

Asimismo, en la legislación y jurisprudencia comparada, y principalmente en la legislación norteamericana, también se han establecido criterios para determinar la fama de una marca⁴⁴; sin embargo,

39 Notoriedad de la marca dentro del sector pertinente. Algunas Cortes norteamericanas y europeas han considerado que *niche fame* es posible para gozar de protección contra la dilución, siempre que tercero que esté utilizando la marca notoria, lo haga en el mismo mercado o *niche market*.

40 Ver: J. Thomas McCarthy, «Dilution of a Trademark...». Op. Cit. p.1172-1176.

41 Proceso No.01-IP-87, caso Volvo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

42 Ver: Proceso No. 05-IP-94 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: «...cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio – como en el caso de rechazarla o declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca...».

43 Ver: Proceso No. 20-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: «...que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio *notoria non eget probatione* no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo en el caso de la marca COCA-COLA, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba».

44 Lanham Act Dilution Sec. 43 (15 U.S.C. Sec. 1125) (c)(1).



Dilución de una Marca Famosa: Alcance de su Tratamiento ...

igualmente, se viene discutiendo la necesidad de otorgar protección extensiva bajo la doctrina de dilución, a aquellas marcas que gocen de alto renombre, es por ello que, se han presentado propuestas para que se pueda diferenciar el reconocimiento de marca notoria propiamente dicha con conocimiento en su sector pertinente o *niche fame*, y por otro lado el reconocimiento de la marca renombrada cuyo conocimiento traspasa los límites de su sector pertinente. Es así que para determinar el renombre de una marca, para fines de su protección contra su dilución distintiva, se ha propuesto simplificar y reemplazar los factores para determinar la fama, a saber⁴⁵:

- la duración, extensión, alcance geográfico de publicidad y promoción de la marca, a pesar de que se trate publicidad o promoción realizada por terceros;
- la cantidad, volumen y extensión geográfica de ventas de los productos o servicios ofrecidos con la marca;
- la extensión del conocimiento real y actual de la marca en el mercado.

Los dos primeros factores reflejan los conceptos tradicionales del reconocimiento en el mercado que las cortes han aplicado durante décadas, el tercer factor implica que deberá incorporarse como pruebas, estudios e investigaciones de mercado, encuestas para determinar la extensión del conocimiento real de la marca en el mercado.

Consideramos que la legislación de la comunidad debería implementar en el título relativo a 'los signos distintivos notoriamente conocidos'⁴⁶ la definición de marca notoria y marca renombrada, así como, incluir criterios y factores específicos para determinar el grado de renombre de una marca a efectos de gozar de protección contra su dilución.

IV. CASOS DE DILUCIÓN CONTRA COMPETIDORES Y NO COMPETIDORES

La doctrina de dilución fue creada para proteger de manera excepcional a marcas de renombre contra

el uso de las mismas en productos o servicios no competitivos⁴⁷.

El nexo o distancia competitiva de los productos o servicios en cuestión nunca deberá ser un argumento que deberá ser tomado en cuenta para determinar si estamos ante la pérdida del carácter distintivo de una marca. Es más, cuando los productos o servicios de las marcas en conflicto son similares o tienen conexión competitiva, entonces el resultado de la infracción deberá determinarse por la existencia o ausencia de riesgo de confusión.

En principio, las reglas anti-dilución no han sido creadas para cubrir los casos en los cuales existe conexión competitiva⁴⁸. El espíritu de esta figura legal no debe deformarse para hacer que encaje en todos los casos donde las partes en conflicto son competidores.

Sin embargo, en la práctica el fenómeno de la dilución se asocia al fenómeno de la confusión o asociación marcaria y es por ello que normalmente se produce una superposición entre ambas doctrinas. Consideramos que es riesgoso aplicar la doctrina de dilución para marcas que identifican productos o servicios competitivos, ello normalmente conlleva a confundir la doctrina de dilución con la doctrina de confusión.

En algunas cortes de los Estados Unidos, han analizado la dilución por blurring y la confusión como dos supuestos relacionados, señalando que el uso de una marca que induce a confusión también diluye la capacidad distintiva de dicha marca⁴⁹. Parte de la doctrina considera que considerar a la confusión y dilución figuras relacionadas es un grave error, distorsionando los fundamentos elementales de cada una de las dos teorías sobre la protección marcaria. La marca que confunde no necesariamente diluye⁵⁰.

Sobre el particular, la Decisión 486 señala, en los artículos pertinentes⁵¹, que «cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo»; es decir, que según las disposiciones de la Decisión la dilución de una marca puede darse en caso de productos

45 Submission of INTA on revising the Dilution Act. Testimonio de Jackeline Leimer, Presidenta del International Trademark Association, ante The Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property. Committee on the Judiciary. United States House of Representatives. (22 de abril de 2004). www.inta.org/policy/test_dilution.html.

46 Título XIII de la Decisión 486.

47 Ver: Schechter. F.I. «The rational...», Op. Cit., p.342.

48 Ver: J. Thomas McCarthy. «Dilution of a ...», Op. Cit. p. 1176.

49 Ver: Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F. 3d 208, 219, 51 U.S.P.Q. 2d 882, 1890 (2d Cir. 1999); en J. Thomas McCarthy. «Dilution of a ...», Op. Cit. p. 1176.

50 J. Thomas McCarthy. «Dilution of a ...», Op. Cit. p. 1177.

51 Artículos 136 inciso h) y 155 incisos e) y f). de la Decisión 486.

competitivos o no competitivos. Caso similar ocurre con lo establecido en la Ley Federal Anti-dilución de los Estados Unidos, que señala que la figura de dilución podrá aplicarse para productos o servicios con o sin conexión competitiva. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria de los Estados Unidos considera que la figura de la dilución se aplica para casos donde no existe conexión competitiva.

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

Sin embargo, a pesar de que la Decisión permite la aplicación de la teoría de dilución para todo producto o servicio, tenga conexión competitiva o no; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro en señalar que «la figura de la dilución, ... sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclador. Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos»⁵².

Es así, que si bien la Decisión permite una aplicación sin restricciones, el Tribunal, basándose en la doctrina y jurisprudencia comparada, ha considerado que deberá aplicarse la figura de dilución solamente para casos en donde no exista conexión competitiva.

Coincidimos con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, que considera que la dilución debe aplicarse para casos donde no exista conexión competitiva, sin embargo, creemos que es saludable que la legislación comunitaria andina permita abiertamente la aplicación de dicha figura para casos

competitivos. Es mejor tener el dispositivo legal para futura interpretación de los tribunales en casos concretos que pudiesen existir.

V. RIESGO DE DILUCIÓN O DILUCIÓN REAL

Uno de los temas más complejos dentro de la doctrina de dilución, es determinar si el titular de una marca renombrada debe acreditar dilución real o *actual dilution*⁵³ de su marca o es suficiente acreditar riesgo de dilución o *likelihood of dilution*⁵⁴.

La Corte Suprema de los Estados Unidos recientemente ha señalado que se requiere acreditar la existencia de «dilución real», es decir, que exista un daño real para obtener una resolución favorable en un caso de dilución⁵⁵. Esta decisión ha suscitado controversia entre los titulares de las marcas afamadas en los Estados Unidos y a nivel internacional y, es por ello que se ha presentado ante el Congreso de los Estados Unidos de América, una propuesta de modificación de la Ley Federal Anti-Dilución⁵⁶, en la que, entre otras modificaciones, se solicita que se proteja a los titulares de marcas renombradas contra el «riesgo de dilución».

Históricamente, se ha aceptado la figura de «riesgo de dilución», tal es así que las leyes anti-dilución de diversos estados de los Estados Unidos⁵⁷ y jurisprudencia⁵⁸ establecen que se debe sancionar al tercero que realice el uso no autorizado de la marca renombrada cuando exista un riesgo de dilución.

Cuando hablamos de dilución, nos referimos a una pérdida gradual de distintividad, ello no implica un daño inmediato causado por el uso de la marca renombrada por un tercero, sino que el daño o pérdida gradual de distintividad se va produciendo poco a poco. El uso no autorizado de una marca renombrada en productos no competitivos no necesariamente causa un daño inmediato, lo que sucede es que dicho uso se impregna en la marca como si fuese una infección que va creciendo poco a poco hasta que llega a destruir el valor de la marca⁵⁹.

En la doctrina de confusión, no se espera que el público consumidor, por ejemplo, se haya

52 Interpretación Prejudicial No. 10-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

53 Ver: «Prof. Of Dilution in the United Status», Dilution an Well-Known marks committee, International Trademark Association, www.inta.org.

54 Idem.

55 Ver: *Moseley v. Victoria Secret catalogue Inc*, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115 (2003).

56 Propuesta HR683 presentada al Congreso de los Estados Unidos de América.

57 La Ley Anti-dilución del Estado de Nueva York permite el la figura de 'riesgo de dilución'.

58 Ver: *Allied Maintenance Corp v. Allied Mechanical Traders, Inc.* 42 N.Y.2d 538 (1978).

59 Ver: H.R. Rep No. 104-374 (1995), reimpresso en 1995 U.S.C.A.N 1029 en Brief of Amicus Curiae The International Trademark Association in support of respondents in *Moseley v. Victoria Secret*, www.inta.org.



ya confundido sobre la procedencia empresarial de los productos en conflicto, sino que el titular de la marca y los consumidores, encuentran protección contra la existencia del riesgo de confusión. No es necesario acreditar un daño real, sino que quede demostrando el riesgo.

Igualmente, consideramos debe suceder con la figura de la dilución. No podemos esperar que exista un daño real, basta que exista el riesgo de que la marca pueda ser diluida, entonces se deberá otorgar protección.

Las acciones legales por dilución marcaria deben ser consideradas como preventivas para evitar que el titular de la marca famosa pierda esa capacidad de asociar su marca con un producto o servicio determinado y, no esperar que el daño ya haya ocurrido. Porque de ser así, las acciones legales por dilución no tendrían razón de ser, una vez diluido el carácter distintivo de una marca, no hay nada más que hacer.

La Decisión 486 en los artículos 136 inciso h) y 155 incisos e) y f) recoge la figura de la dilución, así como la figura de confundibilidad.

De la revisión de los artículos mencionados, el legislador no ha sido claro en señalar si el titular de una marca renombrada se encuentra protegido contra el «riesgo de dilución» o «dilución real» de la capacidad distintiva de su marca.

Los artículos de la Decisión⁶⁰, señalan que: «no se podrá usar un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos o servicios cuando su uso **fuese susceptible de causar:**

- (1) un **riesgo de confusión o de asociación** con ese tercero o con sus productos o servicios;
- (2) un aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
- (3) o **la dilución** de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario». *(El resaltado es nuestro).*

De la lectura anterior, entendemos que la Decisión protege a los titulares de marcas renombradas cuando el uso de sus marcas por un tercero «fuese susceptible de causar dilución», no señala que «fuese susceptible de causar un riesgo de dilución», como sí expresamente se señala en el supuesto de confusión (o 'riesgo de confusión').

De una interpretación literal, se desprendería que el legislador protege al titular contra «la dilución» y no contra el «riesgo de dilución».

***“De una
interpretación
literal, se
desprendería que el
legislador protege al
titular contra «la
dilución» y no
contra el «riesgo de
dilución».”***

El artículo en mención señala «fuese susceptible de causar» y podría entenderse como un riesgo, sin embargo, el artículo sobre confusión señala claramente «riesgo de confusión».

Por otro lado, consideramos que el artículo 136 inciso h) correspondiente a las prohibiciones relativas de registrabilidad (que se invocan en un procedimiento de oposición o nulidad cuando un tercero pretende registrar una marca violando los derechos del titular de un signo distintivo), consideramos que la figura de «dilución real» no tendría

sustento legal, toda vez, que si la marca solicitada a registro aún no está en el mercado, entonces de que daño actual o real estamos hablando; lo que se intenta proteger en este supuesto y, ese creemos es el espíritu de la norma y la intención del legislador, que se proteja al titular de la marca renombrada contra el 'riesgo de dilución'. Creemos que una clarificación sobre la aplicación de este punto debe existir.

Consideramos que si bien la Decisión no es clara en determinar si se permite el 'riesgo de dilución', los tribunales andinos y las cortes de los países miembros, deberán realizar la interpretación correspondiente de los artículos en mención, tomando en cuenta la doctrina, jurisprudencia y legislación comparada, y unificar los criterios a ser utilizados en la Comunidad Andina sobre este tema.

60 El espíritu de los artículos 136 inciso h) y 155 incisos e) y f) establecen la figura de dilución, en el primer caso como prohibición relativa de registrabilidad y en el segundo caso como el IUS PROHIBENDI que tiene el titular de una marca de prohibir o permitir el uso de su marca.

VI. CONCLUSIONES

Como hemos visto, la dilución es una figura jurídica compleja, que no ha sido extensamente regulada por las normas de la Comunidad Andina. Tampoco existen suficientes fallos administrativos o judiciales en los países de la región andina que desarrollen extensivamente dicha figura.

Por ello, consideramos que a la luz del fallo judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos de América en el caso *Moseley v. Victoria Secret Catalogue Inc.*, los países de la Comunidad Andina deberán unificar criterios de interpretación y aplicación de la teoría de dilución.

Consideramos que se debería recoger expresamente los diversos aspectos que regulan esta

figura, tales como, establecer la diferencia entre marcas notorias y renombradas; señalar los factores para determinar cuando estamos ante marca notoria propiamente dicha y marca renombrada; unificar criterios en cuanto la aplicación de doctrina de dilución para casos de existencia de conexión competitiva (que tal como lo señalamos debe ser la excepción a la regla) y, finalmente, unificar la interpretación de las normas vigentes que permitan que un titular de una marca afamada pueda encontrar protección contra el 'riesgo de dilución'.

De esa manera, los titulares de las marcas renombradas tendrán herramientas sólidas para proteger sus derechos de exclusiva contra el uso o registro por parte de terceros de marcas idénticas o similares a sus marcas renombradas dentro de los países de la Comunidad Andina .