

La dilución: Un reto para el derecho marcario

María del Carmen Arana Courrejolles

Profesora de Propiedad Industrial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

La dilución forma parte de la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones en la medida que ha sido recogida por la Decisión 486.

Por este motivo es importante tratar de acercarnos a su significado y alcance, a modo de contribución, para que los actores de la propiedad industrial, en el Perú, tengan un punto de referencia que los ayude en la solución de casos de dilución.

LA DILUCIÓN BASES CONCEPTUALES¹

Frank Schechter en 1,927², en su artículo Bases Racionales de Protección de la Marca³, argumenta que los dueños de las marcas podrían ser protegidos de la gradual reducción o dispersión de la identidad de marca, es decir, del alejamiento de la marca del lugar que ocupa ésta en la mente del público. Para Schechter la función principal de la marca es identificar un producto como satisfactorio y estimular que sea comprado por los consumidores, por lo que su punto de partida es que las marcas estimulan las ventas y van creando el goodwill para un producto, que garantiza al público que todos los otros productos vendidos con la misma marca tengan la misma calidad.

Aplica su teoría a las marcas con valor intrínseco pues considera que cuando la marca es de fantasía y forjada, ha desarrollado a través de una insistente publicidad una presencia extraordinaria en el mercado, adquiere una individualidad. Se produce un real daño en la marca famosa cuando un tercero, sin autorización, usa una marca idéntica en productos no relacionados, por cuanto la diluye es decir la debilita y menoscaba su individualidad porque comienza una gradual dispersión de su identidad y una gradual erosión del carácter distintivo, alejando a la marca del lugar que ocupa en la mente del consumidor.

Schechter considera que la mayor distintividad de la marca está en el hecho mismo de la actual venta de productos y que su mayor efectividad es el poder de ventas (sellig power).

Posteriormente Rudolf Callmann⁴ sostiene que la dilución de la marca se produce en el deterioro del impacto de la marca en el poder de venta. Afirma que el uso de una marca similar, para productos diferentes, constituye un atentado a los derechos de propiedad industrial de la primera marca, porque produce una gradual erosión de su poder de venta que es análoga a la situación de la demolición de un edificio piedra por piedra. Callmann agrega que la dilución podría no limitarse a marcas célebres o famosas. Además considera que también podría darse protección contra la dilución de las marcas que han adquirido significado secundario.

Beverly W. Pattishall⁵ utiliza un análisis diferente pero llega a una conclusión similar. El piensa que puede darse una protección antidilución para una marca que tiene magnetismo comercial, se centra más en este magnetismo que en la naturaleza de la marca o en el origen empresarial o en el poder de venta. Sostiene que la distintiva calidad de una marca para ser protegida contra la

1 **Shire, Howard J.** "Dilution Versus Deception - Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of Infringement?". En: The Trademark Reporter. N°.4, Vol. 77, Julio-Agosto 1987.

2 **Swann, Jerre B. y Theodore H. Davis, Jr.** "Dilution, An Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm". En: The Trademark Reporter. N°.3, Vol. 84, Mayo-Junio 1994. Página 276

3 Ibid. Página 277.

4 **Shire, Howard J.** "Dilution Versus Deception - Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of Infringement?". En: The Trademark Reporter. N°.4, Vol. 77, Julio-Agosto 1987. Página 277.

5 Loc. Cit.

dilución es su actual magnetismo comercial que es el valor de la marca y que es atendido en virtud del uso comercial.

Una demanda que invoque la dilución de una marca se hace con la finalidad de combatir y/o prevenir el uso parasitario del magnetismo comercial, el goodwill y el poder de venta de una marca de productos o servicios sobre los productos o servicios no competitivos, para detener o prevenir la erosión que causa a la singularidad de la marca, la asociación de ésta con otros productos. La erosión de la marca puede estar asociada en un contexto ofensivo o desagradable, en el cual se podría desprestigiar la calidad de la marca y su capacidad para traer a la mente la asociación de satisfacción y deseo unido al producto o servicio. En este caso se invocaría el desprestigio como otro elemento.

EL CONCEPTO DE DILUCIÓN Y SUS FORMAS EN LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA⁶

1. Concepto

La corte, inicialmente, de acuerdo con Schechter se apoya en lo que él considera la verdadera función de la marca, que es crear en la conciencia del público una impresión o símbolo de excelencia. Los jueces, al resolver los casos comienzan por reconocer que un producto que se identifica con una marca famosa tiene un interés económico y que la marca es un sello auténtico que se coloca en el producto; si un tercero usa indebidamente la misma marca y toma la reputación que esa empresa ha logrado se produce un daño, porque el otro uso paralelo de la misma marca la hace extensa, la debilita, apropiándose de la reputación de la marca famosa.

Este daño afecta las ventas y el símbolo del creador se ve afectado por el uso no autorizado. La corte reconoce la función psicológica del símbolo, porque expresa en la mente del consumidor el poder distintivo de la marca mediante la reunión del símbolo con los atributos del producto, la calidad u otros valores.

Posteriormente la corte toma en cuenta que la potencia o atractividad o magnetismo comercial a su vez debe estar conectada con la singularidad. La marca es fuerte porque tiene fama y es única, en este caso es más probable que sea recordada y sea fácilmente asociada en la mente del público a otros productos.

La protección de la dilución se hace para proteger a una marca fuerte de su proliferación en productos no competitivos, como si fuese el efecto de un ventilador, pues aquellos que concurrieran al mercado con una marca idéntica, fuerte y única, hacen decrecer la capacidad de esa marca para identificar productos, ya que la marca que inicialmente identificaba un producto, ahora identifica a varios. La ley sobre dilución protege el magnetismo de una marca fuerte y única, su valor distintivo, frente a terceros, la protege del riesgo de daño en ausencia de competencia entre las partes.

«La confusión es un daño inmediato, (...) es como un virus que una vez que ingresa nos lleva a una infección y (...) al propagarse, llevará a la inevitable destrucción del valor publicitario de una marca...»

La dilución es un remedio contra el uso no autorizado de una marca que reduce la percepción que tiene el público de la marca como algo singular. La dilución significa daño, perjuicio por infección, erosión gradual que causa disfunción en la comunicación de la marca, se afecta la identidad extendida de la marca y su identidad nuclear y simbólica; es de una materialidad diferente a la confusión porque aún en ausencia de la confusión, una marca puede

verse debilitada en su potencia a distinguir por otro uso. La confusión es un daño inmediato, mientras que la dilución es un daño gradual, es como un virus que una vez que ingresa nos lleva a una infección y quien permita que le venga esa infección, al propagarse, llevará a la inevitable destrucción del valor publicitario de una marca.

2. Formas de Dilución⁷

La dilución tiene dos formas principales: dilución by tarnishing (por deslucir o desacreditar) y dilución by blurring (por difuminar). La primera sería una dilución por denigración y consiste en que

6 Micheletti, Christopher T. y Dan Zoloth Dorfman. "Proving Dilution By Blurring: An análisis of Dilution by Blurring Factors Under the Federal Trademark Dilution Act". En: The Trademark Reporter. N°. 6, Vol. 92. Págs. 1 y ss.

7 The Trademark Reporter. Vol. 89, Mayo-Junio, 1999.



la marca pierde lustre, brillo, por el uso indebido de un tercero, porque al estar en un contexto deshonroso y deteriorante, le infringe un daño al denigrar la imagen de la marca única.

La dilución by blurring consiste en que la marca diluyente toma el lugar de la marca en dilución para otros productos, y por el uso paralelo de la misma en productos diferentes, comienza a hacerse vaga la percepción de la marca famosa en la mente del consumidor, le disminuye distintividad, iniciando un proceso gradual de dilución. Esto se produce cuando el público ya no puede asociar a la marca fuerte con los productos a los que estaba acostumbrado a asociar.

La dilución daña no por confusión en la mente del público, sino por crear una asociación en la mente del público entre la marca y diferentes productos, desapareciendo la asociación en la mente del público de la marca con el producto que usualmente es asociada. La dilución se produce independientemente de la conexión competitiva o error o engaño.

FACTORES ENCONTRADOS EN LA DILUCIÓN BY BLURRING EN LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA

En la dilución by blurring las cortes han resuelto demandas a partir de las cuales se han podido establecer diversos factores que deben utilizarse para determinar el riesgo de dilución, entre otros: 1. Similitud de las marcas; 2. Sofisticación de los consumidores; 3. Intento predatorio; 4. Renombre de la marca diluida.

En otros casos se han identificado diez criterios para determinar la dilución: 1. Distintividad de la Marca de prestigio; 2. Similitud de ambas marcas; 3. Proximidad de los productos y riesgo; 4. Interrelación de los tres factores anteriores; 5. Ámbito geográfico de la clientela o consumidores efectivos; 6. Sofisticación de los consumidores; 7. Actual confusión; 8. Referencias sobre la calidad de la marca infractora; 9. Daño que causa el uso de la marca infractora en relación a la marca famosa y;

10. El efecto de la anterioridad de la marca antigua y la protección que tenía.

Hay otros factores que se han aplicado en otros casos haciendo la lista más extensa. Sin embargo a nuestro juicio dos factores son determinantes para establecer la dilución: 1. La similitud de las marcas y 2. El renombre de la marca que tendría riesgo de dilución. Estos dos factores deben ser actuales.

Con respecto al factor de similitud se ha discutido mucho si las dos marcas en conflicto, la diluyente y diluida, puedan ser calificadas de idénticas o casi idénticas, similares o que sea la misma marca esencialmente y, un tercer caso, que sostiene que las marcas deben ser sustancialmente similares, entendiéndose por sustancialmente similar que las dos marcas evocan una asociación mental instintiva.

La regla general es que a mayor grado de similitud de las marcas haya una mayor posibilidad de dilución. Y está poco reconocido si las marcas deben ser suficientemente similares en la mente del consumidor, entendiéndose por similar que se realice una asociación de la marca nueva con la marca antigua o famosa.

Con respecto al renombre este factor está entendido como notoriedad extraordinaria, de la presencia de la marca en el mercado, que es conocida por la generalidad del público y que va más allá del conocimiento del público de su sector⁸

LA DILUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El 16 de enero de 1996 fue decretada en Estados Unidos la Ley Federal de la Dilución de la Marca FTDA, que enmendó el Lanham Act de 1946, agregando protección de dilución para los dueños de las marcas bajo ciertas condiciones.

En dicha ley FTDA en su sección 45, la dilución es definida como la disminución de la capacidad

8 Ejm. Prozac que acreditó una extraordinaria fama en la cultura norteamericana presentando 12 Billones de dólares en ventas y 240 millones de prescripciones médicas para 17 millones de americanos. También presentó 2 Best seller y también múltiples segmentos de propaganda y shows en televisión y una alta audiencia en t/v para su propaganda. Estas pruebas fueron suficiente para demostrar un extraordinario nivel de fama que probó la dilución de Prozac, frente a Herbrozac; así el factor de la fama puede compensar o reducir el peso de la prueba en los otros factores de dilución by blurring. Este ejemplo apareció en el artículo "Proving Dilution by Blurring: An Analysis of Dilution by Blurring Factors Under the Federal Trademark Dilution Act" de Christopher T. Micheletti y Dan Zoloth Dorfman, publicado en THE TRADEMARK REPORTER N°.6, Vol. 92, Noviembre-Diciembre 2002, página 1355.

de una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, sin hacer caso de la presencia o ausencia de: 1) Competencia entre el dueño de la marca famosa y otras partes o 2) Riesgo de confusión, error o engaño. La acción de dilución incluye pérdida de distintividad y/o empañamiento (pérdida de lustre) de la marca famosa.

La dilución ocurre cuando la misma marca u otra marca muy parecida, es usada en diferentes productos creando el riesgo de una erosión de la identificación por el público de una marca muy fuerte y su sola línea de producto. En diferentes casos esta ley se ha aplicado considerando que la marca del tercero que diluiría a la marca fuerte sea idéntica o similar, sustancialmente similar, casi idéntica o suficientemente similar, aplicadas a otros productos.

Una idea importante es que la dilución existe siempre que el uso no autorizado de una marca famosa reduzca la percepción del público, que la marca significa algo único, singular o particular, que se produce al asociar una misma marca o una similar a otro producto, perdiendo el único lugar que ocupaba en la mente del consumidor.

La ley sobre dilución pretende proteger la especial fuerza distintiva, el perjuicio a la reputación, el debilitamiento de su potencial comercial, la excepcionalidad que ostenta su exclusiva posición en el mercado y la fama.

LA DILUCIÓN Y LA DISTINTIVIDAD⁹

La distintividad es la función jurídica esencial de la marca, a nivel estructural comprende dos elementos: la identidad y la alteridad y las relaciones complejas y simultáneas entre dos elementos. Así en la relación marca-producto, estos dos elementos establecen una identificación con un tipo de producto o servicio, sin constituir el nombre del producto o servicio (el signo lingüístico del producto) y, a su vez, se diferencian del producto por cuanto indican un origen empresarial, un poder competitivo concurrencial y un valor económico. En esta relación prevalece la identificación y se aplica el principio de la no genericidad.

En la relación marca-marca, una marca se identifica con el ser marca de otras marcas, en tanto que cumple las funciones de representación de calidad, de originalidad, de publicidad, el poder de venta, etc. En esta relación prevalece la diferenciación y se aplica el principio de no confusión.

La dilución se da cuando surge una nueva marca nueva idéntica o similar a otra, que es una marca con una fama extraordinaria y una distintividad elevada, pretende distinguir o distingue productos distintos a los que viene distinguiendo la marca de fama extraordinaria.

La distintividad es un factor muy difícil de apreciar en la dilución porque es un criterio muy utilizado para analizar casos de confusión, donde

«La distintividad es un factor muy difícil de apreciar en la dilución porque es un criterio muy utilizado para analizar casos de confusión, ...»

se ve la relación entre las marcas aplicando el principio de especialidad y poniendo énfasis en la diferenciación entre las marcas. La dilución se aplica a las marcas que tienen una unicidad extraordinaria tenga una integración axiológica y que se convierta en una unidad simbólica condensada. Al aparecer otra marca para otros productos, afectando el referente del consumidor produciéndose una disfunción en la comunicación marca-consumidor.

Esto produce una gradual desintegración axiológica, una dispersión en dos campos o sectores diferentes relativamente distantes que, hacen que la marca disminuya distintividad.

La presencia de la nueva marca hace que la marca famosa pierda su posición única y comience gradualmente a disminuir su capacidad y calidad distintiva. En la relación marca-producto la marca ya no es unívoca, porque se presentan ahora simultáneamente dos lecturas de dos marcas iguales con dos productos diferentes, en dos contextos disímiles, erosionando la concentración de los valores de marca respecto del producto, ya no hay una asociación exclusiva entre la marca famosa y los productos particulares que distingue. Esta misma disminución de la capacidad distintiva se da en la relación marca-marca, por cuanto la identificación en la relación marca-marca se hace borrosa, porque los elementos que definen a la marca única como los

9 ARÉAN LALÍN, Manuel. "Alcance de los derechos exclusivos de las marcas, excepciones al Derecho Exclusivo y Libre Movimiento de productos". En: Seminario Regional de la OMPI (25-27 de Octubre, 1995).



que definen a la marca nueva son comunicados al público por cada una de ellas, dividiendo y dispersando la atención del público en múltiples direcciones entre las dos y la atención al público ya no se concentrará en la única marca, perjudicándola.

Asimismo desde el punto de vista de la marca famosa, la desintegración axiológica puede verse como una disminución de su distintividad extraordinaria y de su valor simbólico, constituyendo una apropiación del signo como de algunos de los elementos que le conferían esa integración axiológica.

Desde el punto de vista del dueño de la marca con fama extraordinaria, en la conducta del tercero que pretende o usa esa marca, habría un aprovechamiento de la reputación de la marca y enriquecimiento indebido de los beneficios económicos que produce la marca.

En el caso de un contexto de deshonroso (dilution by tarnishment) a los efectos negativos anteriores se une el desprestigio y la denigración, afectando la calidad y el buen nombre.

LA DILUCIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA¹⁰

El sistema comunitario distingue dos tipos de riesgo para las marcas renombradas: el riesgo de debilitamiento del carácter distintivo y el riesgo de envilecimiento.

El debilitamiento del carácter distintivo de la marca, surge cuando varias empresas utilizan una marca idéntica o similar con una marca renombrada en relación a variados productos o servicios diferentes.

Si los consumidores contemplan un signo idéntico o similar en productos o servicios diferentes entre sí, inevitablemente se producirá una erosión gradual del carácter distintivo de la marca y se irá extinguiendo la aureola de exclusividad inherente a la marca renombrada.

Esta destrucción progresiva del carácter distintivo de la marca renombrada lesiona los derechos del titular y beneficia al infractor, quien se aprovecha parasitariamente de las inversiones y del trabajo que a lo largo de los años ha hecho el titular de la marca para convertirlo en signo afamado. El envilecimiento de la marca es el atentado contra el good will o

prestigio, surge cuando un tercero usa un signo idéntico o semejante en relación con productos que tienen una calidad y precio notablemente inferiores, o a la calidad de los productos que distingue una marca renombrada. También se produce cuando la marca idéntica a la renombrada aparece en un contexto degradante o escandaloso.

LA DILUCIÓN EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece en su Art. 136 Inciso h: «No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo 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».

El Art. 155 se establece: «El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

Inciso 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»

Inciso f) «Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún 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».

De otro lado en el Título XIII De los Signos Notoriamente Conocidos en su Artículo 226 establece: «...»También constituirá uso no autorizado

10 Montiano Monteagudo. "La Protección de la Marca Renombrada". Madrid: Civitas, 1995.

del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

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

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

En el artículo 228 se establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros los 10 factores establecidos en los incisos del mencionado artículo.

En el artículo 136 inciso h) de la 486 citada, se dan tres supuestos de dilución: dilución de la fuerza distintiva; dilución del valor comercial y la dilución del valor publicitario. Estas tres formas de dilución constituyen impedimentos relativos al derecho de terceros de registrar marcas y están referidos a las prohibiciones de registro antes que la autoridad administrativa registre un signo como marca. Estos tres supuestos se refieren al riesgo de dilución, es decir, a la posibilidad de dilución de un signo renombrado con anterioridad a un nuevo registro. En consecuencia, para poder determinar el riesgo de dilución se tendría que: a) determinar que la marca es notoria aplicando los criterios de notoriedad; b) determinar que la marca tiene una distintividad fuerte, mayor que la normal (si es totalmente de fantasía no necesita demostrar que tiene distintividad superior porque es distintiva per se) c) determinar que la marca tiene una posición única en el mercado y que distingue una única clase de productos, por tanto está en un solo contexto económico y no en otros.

El artículo 155 está referido a los derechos que un titular puede realizar, para impedir que un tercero realice una serie de actos con relación al uso de su marca en el mercado sin su consentimiento. Este artículo establece los supuestos en virtud de los cuales se pueden iniciar acciones para proteger a su marca notoriamente conocida de la dilución, los mismos que están establecidos en el inciso e) referido al comercio y el inciso f) referido a fines no comerciales

El inciso e) está referido al uso que diluye que puede ser de tres tipos: diluir la fuerza distintiva, diluir el valor comercial y diluir el valor publicitario. En los tres casos del supuesto del inciso e) se debe de acreditar a) el uso de un signo en el comercio por parte de un tercero b) que el signo sea idéntico o similar a una marca notoria acreditando la notoriedad invocada c) que distinga productos diferentes y e) que se produzca peligro inminente de daño económico.

El inciso f) establece que basta acreditar el uso público del signo del tercero y que es idéntico o similar a la marca famosa para fines no comerciales.

Cabe destacar que el lugar que ocupan las normas sobre dilución citadas en la Decisión 486, es diferente del lugar que ocupan las normas sobre confusión, ya que se trata de supuestos diferentes sobre hechos distintos. De otro lado los supuestos sobre el uso indebido de marca referidos a la confusión, en el caso del artículo 155, se encuentran en el inciso d) y en el caso de las marcas notorias artículo 226 en el inciso a). Merece especial atención el artículo 136, sobre el impedimento de registro; ya que si bien en el inciso h) se considera el riesgo confusión o asociación y la dilución en el mismo inciso, también por ser supuestos diferentes se encuentran separados por un punto y coma. Con lo cual concluimos que la dilución y la confusión son diferentes. 