

La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino

Patricia Gamboa Vilela

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido cursos de capacitación en Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO). Profesora de Derecho de la Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SUMARIO: I. Introducción. II. Marca notoriamente conocida. III. Marca notoria vs. Marca renombrada. IV. La marca notoriamente conocida en el Convenio de París. V. La marca notoriamente conocida en el ADPIC. VI. La marca notoriamente conocida en la Decisión 486. 1. Definición. 2. Criterios para establecer la notoriedad de un signo. 3. Protección de la marca notoriamente conocida. VII. Conclusiones.

I. Introducción

En el mercado encontramos un elevado número de productos y servicios homogéneos que, en términos generales, cumplen las mismas funciones; es decir, son capaces de satisfacer las mismas necesidades del público consumidor. Frente a ello, los empresarios buscarán por todos los medios distinguir sus productos o servicios de aquellos, iguales o similares, que se ofrecen en el mercado. El elemento que responde a tal necesidad es la marca.

Cabe notar, sin embargo, que la marca responde no sólo a los intereses de los empresarios, sino que también protege los intereses de los consumidores. En efecto, la importancia que la marca ha adquirido en nuestros días puede ser apreciada desde dos puntos de vista: desde la perspectiva de la empresa, la marca se presenta como un mecanismo de diferenciación; mientras que, desde la perspectiva del consumidor, la marca aparece como un instrumento que hace posible la elección de los productos o servicios que, a su juicio, satisfacen más plenamente sus exigencias. Pero, sea que se le contemple desde uno u otro ángulo, resulta innegable el hecho de que la marca constituye un elemento indispensable para el desarrollo de la competencia *-sin prestaciones claramente diferenciadas, no podría existir competencia-* así como para lograr la transparencia en el mercado.

Ahora bien, la protección legal de las marcas en nuestro ordenamiento se sustenta en tres principios: el Principio de Territorialidad, el Principio de Inscripción Registral y el Principio de Especialidad¹.

Según el Principio de Territorialidad, el registro de una marca se otorga al amparo de la legislación vigente en el

país en el que se solicita. En consecuencia esta legislación establece qué signos pueden ser registrados como marca, los requisitos formales de la solicitud, los requisitos y prohibiciones de registro, la vigencia del derecho, entre otros. Como correlato de ello, los derechos que el registro confiere sobre la marca sólo son reconocidos en el país en el cual fue registrado. Así, en aplicación del Principio de Territorialidad, una marca registrada en el Perú goza de protección en todo el territorio nacional, pero no fuera de él. Por su parte, marcas registradas en otros países, pero no en el Perú, no tienen protección en nuestro territorio.

De otro lado, en virtud del Principio de Inscripción Registral, es sólo a través del registro ante la autoridad competente² que se obtienen los derechos exclusivos sobre una marca. Este principio es el eje central de los sistemas constitutivos de derechos que ven en el mecanismo de inscripción registral el medio más eficaz para proteger el interés económico del titular y con ello, a su vez, salvaguardar el interés general de los consumidores. Dentro de este esquema, el registro de una marca supone un acto de apropiación pública con el que se adquiere el derecho exclusivo sobre un signo que, si bien puede aún no haber sido utilizado en el mercado, tiene sus características expresamente especificadas, en cuanto se refiere a su estructura, los productos o servicios a los cuales se aplica, y lo más importante, en lo referente a la vigencia de dicho derecho³.

Finalmente, el Principio de Especialidad establece que los derechos que otorga el registro están limitados al sector de productos o servicios que distingue la marca y al sector de productos o servicios relacionados⁴. En ese sentido, en virtud del Principio de Especialidad, es posible que un mismo signo pueda ser registrado a favor de distintos titulares, siempre que el registro se realice para productos o servicios distintos y no

¹No se debe perder de vista, sin embargo, el Principio de Buena Fe que informa a todo el ordenamiento nacional.

²La autoridad nacional competente, es la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

³Así, el registro, en nuestro país, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, por un periodo de diez años renovables.

⁴El derecho que confiere el registro, en el caso de las marcas, tiene dos facetas, una positiva y otra negativa. La faceta positiva está referida a todos los actos de disposición que puede realizar el titular de la marca (transferir el derecho, celebrar contratos de licencia sobre la marca, entre otros). La faceta negativa está referida al derecho de exclusión o de exclusiva que otorga el registro y que le permite a su titular oponerse al uso o registro no autorizado de su marca. Sin embargo, este derecho a excluir a terceros del uso del signo está limitado por la "especialidad" del producto o servicio que distingue la marca. Así, el titular de una marca registrada sólo puede oponerse al uso o registro de una marca idéntica o similar, que pretenda distinguir los mismos productos o servicios que distingue la marca registrada, o productos o servicios relacionados a ellos.



relacionados entre sí².

Sin embargo, una estricta aplicación de los principios mencionados, en determinados casos, podría generar consecuencias no deseadas. En efecto, existen marcas que con el transcurso del tiempo y gracias al esfuerzo de sus titulares, llegan a ser ampliamente difundidas entre los consumidores y se hacen merecedoras de la preferencia y el amplio reconocimiento del público consumidor, convirtiéndose en “marcas notoriamente conocidas”.

Como se puede advertir, estas marcas poseen para su titular un valor que va más allá de su mera capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo altamente probable que terceros traten de aprovecharse de la difusión alcanzada por estas marcas, amparándose en la aplicación de los principios antes mencionados. Así, no son poco frecuentes los casos en los cuales un tercero registra para sí una marca ampliamente difundida en el extranjero; registro que tiene básicamente dos propósitos: el primero de ellos, aplicar la marca a sus propios productos o servicios, colgándose así del esfuerzo (en términos de publicidad, por ejemplo) realizado por el verdadero titular de la marca en el extranjero; y el segundo, obligar al verdadero titular de la marca a pagar fuertes sumas de dinero por la transferencia del derecho. En términos simples, en este último caso, se registra la marca con la finalidad de venderla posteriormente a la empresa extranjera, verdadera titular de la marca.

A efectos de evitar estas consecuencias negativas, el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países reconoce en estas marcas ampliamente difundidas una categoría especial de signos y les reconoce una protección también especial que se extiende más allá del territorio en el que se encuentren registradas. Estas marcas se configuran así como un supuesto de excepción a los principios de “Inscripción Registral” y de “Territorialidad”.

En el presente trabajo abordaremos la discusión acerca de lo que se entiende por marca notoria, su diferencia frente a la marca renombrada, su regulación en el Convenio de París y en el ADPIC, para finalmente analizar su regulación en la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial.

II. Marca notoriamente conocida

Marca notoria o marca notoriamente conocida es aquella que es conocida por los consumidores del sector de productos o servicios que identifica la marca. Como se puede advertir, el elemento que define a una marca

notoria es el conocimiento que exista de la misma.

Por conocimiento debemos entender el total de personas que, al ser preguntadas, recuerdan en primer lugar a dicha marca, es decir, la mencionan espontáneamente en un primer lugar demostrando de esta manera el peso específico que la marca tiene en ese sector específico. Este conocimiento de la marca se puede dar por distintos medios: uso efectivo de la marca en productos o servicios que se encuentran en el mercado o simplemente a través de la publicidad que se realice en torno al signo, en diarios, revistas, televisión o Internet. Lo importante es que la marca sea conocida siendo irrelevante el medio por el cual se logre ese conocimiento.

Ahora bien, el nivel de conocimiento se puede determinar en dos niveles: el conocimiento por parte del sector pertinente y el conocimiento en cuanto al territorio.

En cuanto al sector pertinente en el cual tiene que ser conocida la marca, consideramos que basta con que la marca sea conocida por los sectores interesados, a saber, los consumidores reales o potenciales de los productos que distingue la marca y los agentes económicos que intervienen hasta que el producto o servicio llega al consumidor o usuario final.

La doctrina no ha señalado porcentajes para determinar el grado de conocimiento necesario para calificar a una marca como notoria; sin embargo, la opinión mayoritaria es que no se requiere que la marca sea conocida por el público general o que goce de una notoriedad preeminente.

En efecto, al analizar la extensión del conocimiento de la marca se debe tener en cuenta la clase de producto o servicio de que se trata, es decir, si se trata de productos o servicios de consumo masivo o especializado, porque dependiendo de ello actuarán otros factores tales como la promoción, la publicidad, la distribución, el precio, calidad, etc.; así como el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, es decir, de aquél que suele adquirir o consumir determinado producto.

Así, un producto o servicio de consumo especializado llegará a tener notoriedad, precisamente, en ese círculo especializado, incorporándose al bagaje cultural y al lenguaje de dicho grupo. Ello sucede, por ejemplo, con los equipos para acampar COLEMAN, artículos para jugar tenis PRINCE, revólveres COLT, entre otros.

Por su parte un producto o servicio de consumo masivo

²En este punto cabe precisar que para efectos registrales se toma como base la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del arreglo de Niza, la misma que clasifica los productos y servicios en 45 clases de los cuales las primeras 34 clases corresponden a los productos y las restantes a los servicios. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486, la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, no determina si los servicios y productos son similares entre sí, sino que por el contrario, es meramente referencial. Así, es posible verificar que productos o servicios comprendidos en la misma clase no guardan similitud ni vinculación alguna y, por el contrario, productos o servicios ubicados en clases distintas se encuentran vinculados entre sí.

³Estas marcas han sido reconocidas como notoriamente conocidas por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

puede llegar a obtener notoriedad en el público en general, pues todo el público es potencial consumidor. Además, por la misma naturaleza del producto o servicio, el mismo va, por lo general, acompañado de una estrategia de marketing y publicidad distintas. Podemos citar a manera de ejemplo: TELEFONICA para servicio de telecomunicaciones, TICO para autos, COCA COLA para bebidas gaseosas, SONY para televisores, SUAVE para detergentes⁵, etcétera.

Por otro lado, desde el punto de vista del territorio debemos distinguir tres ámbitos: nacional, regional e internacional. Es decir que una marca puede ser difundida sólo dentro de un país y alcanzar notoriedad sólo en él, o puede llegar a ser conocida en uniones comerciales como el BENELUX, la Unión Europea, MERCOSUR, NAFTA o La Comunidad Andina, o puede que se trate de marcas ampliamente difundidas en diversos países del mundo con una consiguiente difusión que le permite un mayor dominio del mercado internacional.

Analizado el sector de consumidores y el ámbito territorial en el que debe ser conocida la marca, cabe advertir que, en la medida que el fundamento de una marca notoria es su conocimiento por parte del público consumidor dentro de un territorio específico, lejos de ser una figura estática, se trata más bien de un fenómeno dinámico y cambiante. Así, la notoriedad de una marca puede aumentar o disminuir, e incluso llegar a desaparecer, según como varíe la percepción que de ella tengan los sectores interesados.

III. Marca notoria vs. Marca renombrada

Como ya señalamos, se considera como marca notoria a aquella que es ampliamente conocida dentro del sector pertinente de productos o servicios que distingue la marca. Lo esencial en este tipo de marcas es pues el grado de difusión y conocimiento con el que cuentan.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la notoriedad es un hecho que no está sujeto a parámetros predeterminados y estrictos, siendo posible distinguir diferentes niveles o grados dentro de este fenómeno a efectos de establecer la extensión de la protección que en cada caso merecen. Así, tenemos que tanto en Doctrina como en Jurisprudencia se habla de un segundo nivel o grado de notoriedad al que se le denomina marca renombrada.

La marca renombrada puede ser definida como aquella cuya difusión y conocimiento traspasa las fronteras del

sector pertinente de los productos o servicios que identifica la marca, siendo en algunos casos conocida por el público en general. Sin embargo, este factor cuantitativo (grado de difusión del signo) no es el único que se toma en cuenta para calificar a una marca como renombrada; resulta determinante además el *goodwill*⁷ que posea la marca, es decir, el factor cualitativo.

En la medida en que el ámbito de difusión y conocimiento es mayor en el caso de las marcas renombradas que en el caso de las marcas notorias, se entiende que aquellas merecerán una protección mayor que la que corresponde a estas últimas. Así, la marca renombrada no sólo se verifica como una excepción a los Principios de Inscripción Registral y de Territorialidad, sino que además rompe los límites del Principio de Especialidad; siendo, en consecuencia, posible que sea protegida incluso frente al intento de uso o registro no autorizado del signo para identificar productos o servicios no relacionados con aquellos que distingue la marca renombrada⁸.

IV. La marca notoriamente conocida en el Convenio de París

La problemática de la marca notoria obtuvo respuesta, a nivel internacional, en el Convenio de París (CUP), norma de carácter autoejecutivo⁹ que establece pisos mínimos de protección en temas de Propiedad Industrial; pisos mínimos debajo de los cuales los Países Miembros no pueden regular, quedando, sin embargo, en libertad de otorgar beneficios mayores a los estipulados en él.

Cabe precisar que la marca notoria no estuvo presente en el CUP desde sus inicios, sino que fue recogida recién en la Conferencia de Revisión de la Haya de 1925, cuando se incluyó en el texto del convenio el artículo 6bis, el cual establece que:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio (...), bien a instancia de parte interesada, 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 puede 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”¹⁰.

De la lectura de este artículo podemos extraer algunas

⁷En términos simples, podemos señalar que *goodwill* es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios distinguidos por la marca. Esta buena fama implica la preferencia o el reconocimiento que el público consumidor manifiesta en relación con esos productos o servicios marcados. Existen muchos factores que contribuyen a forjar el *goodwill*. Entre ellos el más importante, a nuestro parecer, es la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Cada que, en la medida que a los ojos de los consumidores la marca incide una buena calidad del producto, se irá configurando y creciendo la buena fama de los productos o servicios. Sin embargo, existen también otros factores tales como la publicidad realizada por el titular de la marca, en torno a la misma; y la propia potencia publicitaria o *selling power* de la marca. Por lo general una buena publicidad potenciará el *goodwill* de la marca.

⁸Esta excepción al Principio de Especialidad se verifica en el supuesto de riesgo de dilución, del cual hablaremos más adelante.

⁹Es autoejecutiva, en el sentido que puede ser invocada de manera inmediata por los ciudadanos de los países de la Unión.

¹⁰El subrayado es nuestro.

¹¹La Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000.

conclusiones. En primer lugar, advertimos que el CUP se refiere únicamente a las “marcas de fábrica y de comercio”, es decir, las marcas de producto. En tal sentido, en virtud de este convenio los Países Miembros no están obligados a brindar protección a las marcas de servicio que sean notoriamente conocidas, pero pueden hacerlo si así lo desean, toda vez que, como ya señalamos, el CUP establece pisos mínimos de protección.

En cuanto al sector en el cual debe ser conocida y difundida la marca para ser considerada notoria, no se hace precisión alguna; pero podemos inferir que se refiere al sector pertinente de los productos o servicios que identifica la marca. Las razones de esta conclusión están relacionadas con otro punto: el ámbito de protección que el CUP otorga a la marca notoria. En efecto, el artículo 6bis otorga protección exclusivamente frente al riesgo de confusión; y, si tomamos en cuenta que el riesgo de confusión únicamente se presentará cuando se pretenda utilizar o registrar la marca notoria para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios similares, notaremos que la marca notoria regulada en el artículo 6bis no necesita ser conocida fuera del sector pertinente para ser protegida (protegida frente al riesgo de confusión). Además, en la medida que no se le otorga más protección que la circunscrita al riesgo de confusión, no se configura como una excepción al Principio de Especialidad.

Lo que sí se verifica en el CUP es una excepción a los Principios de Inscripción Registral y de Territorialidad, en la medida en que basta con que la marca sea ampliamente conocida en el país en el cual se reclama protección, sin importar si ella se encuentra o no registrada en dicho país. Tampoco se exige que la marca esté siendo efectivamente utilizada en el país en el que se invoca protección.

Finalmente, cabe señalar que el CUP otorga a la marca notoriamente conocida protección contra el uso no autorizado, contra el intento de registro, y frente a un registro ya efectuado.

V. La marca notoriamente conocida en el ADPIC

Al regular la figura de la marca notoria, el ADPIC toma como base lo regulado en el CUP y amplía la protección en él establecida. Así, en su artículo 16, puntos 2 y 3, establece lo siguiente:

“2.El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará

mutatis mutandis 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 mutandis 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”.

De la lectura de la norma citada cabe destacar tres puntos: en primer lugar, la protección que el CUP establecía para las marcas de fábrica o de comercio que alcanzaran la categoría de notorias, se extiende a las marcas de servicio. En segundo lugar, no se requiere que la marca sea efectivamente utilizada en el territorio en el cual se reclama protección y que por efecto de tal uso haya llegado a ser conocida en el sector pertinente, bastando la difusión o promoción que se haga de la marca para que esta adquiera la calidad de notoriamente conocida. Finalmente, la norma analizada no sólo ofrece protección a la marca notoria frente a un eventual riesgo de confusión (como establece el CUP), sino que amplía la protección frente a todo supuesto que pudiera lesionar los intereses del titular de la marca notoria. Como se puede advertir, en el ADPIC se amplían los pisos mínimos de protección establecidos en el CUP.

VI. La marca notoriamente conocida en la Decisión 486¹¹

En lo referente a la figura de la marca notoria, la Decisión 486 mejora notablemente a su predecesora, la Decisión 344. En efecto, no sólo supera las dificultades que generaba la existencia de dos prohibiciones relativas de registro que otorgaban protección a la marca notoria frente al intento de registro por parte de un tercero¹², sino que dedica un Título especial (Título XII) a la regulación de esta figura. Cabe precisar que este Título regula a “los signos notoriamente conocidos”, con lo cual lo estipulado en él se aplica no sólo a la marca notoriamente conocida, sino también al nombre comercial, lema comercial, marca colectiva, marca de certificación y denominación de origen notoriamente conocidos.

1. Definición

Si revisamos legislación comparada, podremos notar

¹²El artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 establecía que no se podían registrar como marca los signos que: “constituyan la reproducción, la imitación, la transcripción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. Por su parte el inciso e) del mismo artículo establecía que no se podían registrar como marca los signos que: “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. La existencia de estas dos prohibiciones de registro en la Decisión 344, dio lugar a la emisión de un precedente de observancia obligatoria (Resolución N° 1127-98/TPI-INDECOPI, del 23 de octubre de 1998), el mismo que intentó, sin éxito desde nuestro punto de vista, aclarar cuál era el supuesto regulado en cada uno de los incisos citados.

que no es usual establecer una definición legal de marca notoriamente conocida. No obstante, la Decisión 486 se aparta de esta tendencia y en su artículo 224 establece que:

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

Como señaláramos en párrafos precedentes, se hace referencia a los signos distintivos en general y no sólo a la marca notoriamente conocida. Ahora bien, el legislador andino reconoce también que el elemento central que define la notoriedad de un signo es el conocimiento que se tenga del signo; pero ¿dónde debe ser conocido el signo para que se le reconozca la calidad de notoriamente conocido?

Desde el punto de vista del “territorio” en el cual debe ser notoriamente conocido el signo, de la revisión del artículo citado se desprende claramente que el signo debe ser conocido en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN). De ello podemos extraer una conclusión adicional, a saber, que signos que sean ampliamente conocidos fuera de la CAN, que incluso en otros ámbitos tengan la calidad de notoriamente conocidos, no serían reconocidos como tales en los Países Miembros, en la medida que será signo notoriamente conocido “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro”.

Como se puede advertir, la Decisión 486, en comparación con la Decisión 344, reduce el ámbito territorial en el cual se puede demostrar la notoriedad de un signo. En efecto, el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 otorgaba protección no sólo a los signos que habían alcanzado notoriedad en el territorio nacional, sino que protegía además a los signos notoriamente conocidos en el comercio subregional y en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.

Conforme a la legislación vigente, entonces, un signo reconocido como notoriamente conocido en el comercio internacional, pero que no tiene la calidad de notorio en alguno de los Países Miembros, no sería reconocido como notorio en el Perú.

Sobre este punto, cabe señalar que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi (la Sala o SPI) llegó a establecer en algunas resoluciones que, a la luz del citado artículo 224, el reconocimiento formulado por cualquiera de las Oficinas de los otros países, respecto de la notoriedad de un signo, podría ser considerado como prueba suficiente para reconocer la notoriedad de dicho signo en nuestro país. En efecto, en la Resolución N° 153-

2002/TPI-INDECOPI, de fecha 10 de diciembre del 2002¹³, la Sala estableció que:

“ii) (...) sin ser la única prueba posible, la mejor manera de demostrar que el sector pertinente de un país miembro de la Comunidad Andina reconoce la notoriedad de un signo, es que la autoridad nacional de dicho país lo haya declarado así.

iii) Para que esta prueba sea aceptada, debe cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

- a) Ser emitida por la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial o por el Poder Judicial.*
- b) Ser emitida como resultado de un procedimiento administrativo y/o judicial”.*

No obstante lo señalado, consideramos que el reconocimiento efectuado por la autoridad competente de alguno de los otros Países Miembros no exonera a la autoridad nacional de analizar sobre la base de las pruebas aportadas por el interesado, dentro de las cuales puede considerarse, como una más, la resolución emitida por otra Oficina Andina- si efectivamente el signo tiene, o no, el carácter de notoriamente conocido, toda vez que de ello depende el otorgar, en nuestro territorio, la protección especial que corresponde a este tipo de marcas. Cabe tener en cuenta además, que no todas las Oficinas Andinas emiten resoluciones cuyo formato incluya la exposición detallada de los medios probatorios y demás consideraciones que llevan al reconocimiento de la notoriedad de un signo. Por lo anterior, en nuestra opinión, las resoluciones de reconocimiento de otras oficinas, siendo elementos a ser tomados en cuenta, no pueden servir como único fundamento para reconocer la notoriedad de un signo.

De otro lado, en cuanto al sector en el cual debe ser ampliamente conocido el signo para poder alcanzar la calidad de notorio, se establece que el mismo debe ser conocido en el “sector pertinente”; y, para precisar más aún, el artículo 230 de la Decisión establece qué se considera como “sector pertinente”. Así, señala que:

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

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Así, basta con que la marca sea ampliamente difundida

¹³Resolución recaída en el expediente N° 114666-2000, en la cual se reconoció, en el Perú, la notoriedad de la marca NIVEA, señalando que: “(...)en el presente caso, las pruebas presentadas por Beiersdorf Aktiengesellschaft, a criterio de esta Sala, no son suficientes para reconocer la calidad de notoria de la marca sustento de la oposición. Sin embargo, caso que mediante Resolución N° 979435, de fecha 2 de octubre del 2001, expedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, Dirección Nacional de Propiedad Industrial que cumple con los requisitos antes mencionados se reconoció a la marca NIVEA como una marca notoriamente conocida, corresponde reconocer tal calidad a la marca del opositor”.

en cualquiera de los sectores mencionados para poder establecer que estamos frente a una marca notoriamente conocida. Concordamos con esta precisión que realiza la Decisión toda vez que, en razón de la naturaleza de los productos o servicios que estén involucrados, puede darse el caso de una marca que sea poco conocida para los consumidores o usuarios finales, pero ampliamente difundida en los círculos empresariales, y no por ello se le va a negar la condición de notoria y la protección que dicho reconocimiento implica.

2. Criterios para establecer la notoriedad de un signo

Hemos señalado ya en diferentes puntos que lo esencial para establecer si una marca es, o no, notoriamente conocida es el conocimiento de ella dentro del sector pertinente. Señalamos además que no se ha establecido, al menos legislativamente, un porcentaje del público que deba conocer la marca para determinar que ésta es notoriamente conocida. Sin embargo, sí es usual que en las legislaciones de los diferentes países se incluyan criterios que permiten a la autoridad competente establecer si el signo en cuestión es ampliamente conocido y, producto de ese conocimiento, ha alcanzado la calidad de notorio.

En el caso de la Decisión 486, estos criterios están contenidos en el artículo 228, y son, además del grado de conocimiento del signo en el sector pertinente, principalmente los siguientes:

- **La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro o fuera de cualquier País Miembro.** Este factor denota el esfuerzo del empresario por mantenerse en el mercado y la confianza del consumidor en esos productos. Significa que detrás de esa marca existe una organización que permite la estabilidad de la marca en el mercado y que la misma permanece en él porque tiene un número considerable de consumidores que permiten que pueda competir en el mercado con las mejores condiciones; sin embargo, se trata de un factor relativo. En efecto, cabe tener en cuenta que si bien un signo de larga data en el mercado tiene más probabilidades de ser ampliamente conocido en dicho mercado, puede darse el caso de marcas presentes en el mercado por muchos años que sin embargo no llegan a ser ampliamente difundidas y conocidas en él. Por otro lado, existen casos de marcas que al poco tiempo de ser lanzadas al mercado alcanzan un reconocimiento notable. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la marca VIAGRA® que al primer anuncio de su lanzamiento al mercado, dio la vuelta al mundo. Asimismo, la amplitud y extensión de la utilización del signo no resulta ser un factor determinante, toda vez que para que una marca sea considerada como notoria no se requiere su efectiva utilización en el mercado, pudiendo llegar a ser conocida aun cuando no existan en el mercado correspondiente productos o servicios con dicha

marca.

- **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.** Como ya hemos señalado, lo relevante es que la marca sea conocida en el sector pertinente y, en la medida que la promoción de la marca contribuye a su difusión y conocimiento, éste resulta ser un factor importante, pero igualmente relativo. En efecto, en este caso se aplica lo señalado en el punto anterior, en el sentido que bien puede ser que marcas promocionadas por mucho tiempo no lleguen a ser ampliamente conocidas y, por el contrario, marcas que recién salen al mercado y son promocionadas, rápidamente lleguen a ser ampliamente difundidas.
- **El valor de toda inversión efectuada para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.** La inversión realizada por el titular de la marca en la publicidad y promoción de la misma constituye un indicio de la difusión del signo. Sin embargo, este factor, por sí solo, no puede llevar a concluir que estamos frente a un signo notoriamente conocido. Para ello debe complementarse con medios probatorios que demuestren la realización y difusión efectiva de la publicidad contratada por el titular de la marca.
- **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.** Los niveles de venta de los productos identificados con la marca cuya notoriedad se alega otorgan indicios de la presencia del signo en el mercado y, con ello, del grado de conocimiento de la misma por parte del consumidor del sector pertinente. Sin embargo, cabe precisar que al evaluar este criterio se debe tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios involucrados, toda vez que no se podrán exigir los mismos niveles de venta a un signo que identifica un producto de consumo masivo (por ejemplo bebidas gaseosas), que a un signo que identifica un producto de consumo especializado y restringido (por ejemplo buques).
- **El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.** La existencia de otros empresarios interesados en obtener una franquicia de la marca en cuestión constituye un indicio importante del valor de la misma pero no necesariamente de la amplitud de su conocimiento. Por ello, se trata de un factor que necesita ser complementado con otro (publicidad, niveles de venta, entre otros) para

demostrar la notoriedad de la marca.

- **La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección.** Se trata de un factor relevante, pero por sí solo no acredita que el signo del que se trate tenga la calidad de notorio, toda vez que la existencia de actividades de fabricación o almacenamiento del producto identificado por la marca dice poco de la difusión de la misma en el sector pertinente. No obstante ello, si se complementa con otros factores, como la publicidad del signo y la acreditación de los volúmenes de venta del producto, podrían llevar a concluir el carácter de notorio del signo.
- **La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.** Es frecuente que los titulares que alegan la notoriedad de sus marcas, se limiten a presentar como prueba de tal notoriedad la copia de los certificados de registro de dichas marcas en diversos países. Sin embargo, la existencia en el extranjero de registros sobre una marca, por sí sola, no resulta suficiente para acreditar su notoriedad. En efecto, el hecho de que el titular de la marca se haya preocupado por registrarla en el mayor número de países indica que la marca tiene valor para el titular, pero no demuestra que la marca esté en el mercado ni que sea ampliamente conocida en el sector pertinente.

Como se puede advertir de lo expuesto, los factores señalados son meramente referenciales; debiendo analizarse su aplicación caso por caso. Cabe agregar que el listado incluido en el artículo 228, bajo análisis, es un listado abierto, siendo posible que el juzgador tome en cuenta otros factores para determinar la notoriedad de un signo. Asimismo, es importante precisar que no es necesario que en un caso se verifiquen todos los factores señalados para considerar que estamos frente a una marca notoria.

Finalmente es importante señalar que, para reafirmar que lo que determine el carácter especial de las marcas notorias es el conocimiento que de ella tienen los miembros del sector pertinente, la Decisión 486 establece en su artículo 229 que *no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:*

- o **No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.** En ese sentido, se recoge lo establecido en el CUP al considerar que no es necesario que la marca esté registrada,

ni en el país en el que se reclama protección, ni en el extranjero, para que pueda ser reconocida como marca notoria¹⁴.

- o **No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.** Del mismo modo, no es necesario que la marca esté siendo efectivamente utilizada en el país en el cual se invoca protección. Lo relevante, como ya lo hemos señalado, es que la marca sea conocida por el sector pertinente sin importar el medio por el cual hubiera alcanzado tal difusión y conocimiento (publicidad, medios de comunicación, entre otros).

- o **No sea notoriamente conocido en el extranjero.** Según la Decisión 486, se reconocerá como notoria a la marca que tenga tal carácter en cualquiera de los Países Miembros, aunque no lo sea fuera de la subregión. Se precisa además que es suficiente para reconocer la notoriedad de un signo, que éste sea conocido únicamente dentro del territorio de un País Miembro. Así, por ejemplo, no se podrá negar la calidad de notoria a la marca INCA KOLA por el hecho que ésta sea conocida únicamente en el Perú y no en el extranjero.

3. Protección de la marca notoriamente conocida

La Decisión 486 brinda protección a la marca notoriamente conocida frente a tres supuestos: frente al intento de registro de la marca por parte de un tercero, frente a un registro ya otorgado y frente a un uso no autorizado de la marca notoria.

-Frente al intento de registro:

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no se podrán registrar como marca, entre otros, los signos que:

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

Lo primero que podemos advertir es que para que se verifique la prohibición de registro citada, tenemos que encontrarnos frente a la solicitud de registro de un signo que constituya la reproducción¹⁵,

¹⁴ Se descarta así, lo sostenido por la Sala en la Resolución N° 1127-98/TPI-INDECOPI, del 23 de octubre de 1998 (precedente de observancia obligatoria), en el sentido que la marca debía estar registrada en el país de origen del titular.

¹⁵ Cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos (www.rae.es).

¹⁶ Objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso. (www.rae.es).

¹⁷ 1. f. Acción y efecto de traducir. 2. f. Obra del traductor. 3. f. Interpretación que se da a un texto. (www.rae.es).

¹⁸ 1. f. Acción y efecto de transliterar. *Translitar*: . tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. (www.rae.es).

imitación⁶, traducción⁷ o transliteración⁸ de un signo distintivo notoriamente conocido.

Adicionalmente, el signo en cuestión debe haber sido solicitado para identificar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar alguno de los siguientes riesgos: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento indebido o riesgo de dilución de la fuerza distintiva o valor publicitario de la marca notoria.

Vemos pues que la Decisión 486 supera los pisos mínimos establecidos en el CUP y brinda protección a la marca notoria, más allá del simple riesgo de confusión. Es decir, se contempla la posibilidad de que la protección de la marca notoria se configure como una excepción al Principio de Especialidad, siempre que se verifiquen algunos de los riesgos señalados.

Para comprender mejor en qué casos se protegería a la marca notoria, analicemos cada uno de los riesgos señalados en el artículo 136 inciso h).

* Riesgo de confusión

Existe confusión cuando el consumidor toma un producto (o servicio) por otro o les atribuye a ambos el mismo origen empresarial. Se denomina confusión directa al primer caso y confusión indirecta al segundo.

Ahora bien, para que se genere riesgo de confusión, deben confluír dos condiciones: que exista identidad o vinculación entre los productos o servicios que pretenden distinguir los signos y que estemos frente a signos idénticos o semejantes en grado de producir confusión. Basta con que alguna de estas condiciones no se verifique para concluir que no existe riesgo de confusión.

La exigencia de que se trate de los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, es una consecuencia lógica de la estricta aplicación del Principio de Especialidad. En efecto, si el derecho que confiere el registro de una marca se extiende únicamente a los productos o servicios que ella distingue y a los relacionados, se comprende que sólo en estos casos el titular de la marca pueda oponerse con éxito al intento de registro, por parte de un tercero, de un signo idéntico o similar.

Aplicando lo expuesto al caso en el que se encuentre involucrada una marca notoria, diremos que existirá riesgo de confusión cuando un tercero pretenda el registro de un signo idéntico o semejante a una marca reconocida como notoria, para distinguir los mismos productos o servicios que distingue dicho signo. Si el signo que el tercero pretende registrar ha sido solicitado para distinguir un producto distinto y no relacionado al que distingue la marca notoria, no se brindará

protección a la marca notoria por riesgo de confusión; sin perjuicio de que logre protección, de ser el caso, frente a los otros riesgos contemplados en el artículo 136 inciso h).

Como se puede advertir, en el supuesto bajo análisis (riesgo de confusión) la marca notoria recibe protección estrictamente dentro de los límites del Principio de Especialidad. Frente a ello, la pregunta inmediata que surge es, en este caso, ¿qué diferencia a la protección que recibe la marca notoria de la protección que recibe cualquier marca registrada?

Aunque de una primera impresión pareciera que no existe diferencia alguna, no debemos olvidar que la marca notoria merece protección frente al riesgo de confusión aún cuando no esté registrada, y ésta es una diferencia importante si tenemos en cuenta que en nuestro sistema rige el Principio de Inscripción Registral.

Una segunda diferencia la encontramos en el examen comparativo de los signos. En efecto, según criterio adoptado por la autoridad nacional, el examen comparativo es más riguroso cuando se compara una marca reconocida como notoria con una marca que pretende acceder al registro, que cuando se compara dos signos que no tienen la calidad de notorios.

Sobre este punto cabe señalar que en doctrina existen posiciones que postulan que, por el contrario, cuando comparamos una marca notoria con otra que no lo es, el examen comparativo debe ser menos riguroso, toda vez que si la marca es notoria el consumidor fácilmente la podrá distinguir de cualquier imitación. Sin embargo, la jurisprudencia nacional opta por un examen más riguroso, en el entendido que las marcas notorias merecen más protección precisamente por su carácter especial.

* Riesgo de Asociación

Existe riesgo de asociación cuando el consumidor distingue los productos o servicios y reconoce su distinto origen empresarial, no obstante lo cual, asume, por determinadas circunstancias, que los empresarios que ofrecen dichos productos o servicios tienen algún vínculo económico entre sí. Tal sería el caso del consumidor que asuma que el empresario que ofrece una publicación deportiva marca X y el dueño de un club deportivo identificado también con el signo X, pertenecen al mismo grupo empresarial, cuando ello no corresponde a la realidad. En estricto no existe vinculación entre el producto y el servicio mencionados, no obstante lo cual por las circunstancias especiales del sector correspondiente, es probable que el consumidor establezca alguna asociación entre ellos.

Como podemos advertir, el riesgo de asociación puede verificarse aún cuando no exista vinculación entre los productos o servicios

involucrados, con lo cual si una marca notoria puede merecer protección frente a un supuesto de riesgo de asociación, vemos cómo nos empezamos a apartar del Principio de Especialidad para brindar protección a la marca notoria¹⁹.

* Riesgo de aprovechamiento indebido

El riesgo de aprovechamiento indebido se presenta cuando un tercero pretende registrar para sí un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, con la finalidad de colgarse de la presencia que ella tiene en el mercado y en la mente de los consumidores. El tercero se aprovecha así, de manera indebida, del esfuerzo desplegado por el titular de la marca notoria. No necesitará invertir en publicidad, toda vez que al adoptar de manera indebida el signo notorio trasladará a sus propios productos el recuerdo que el consumidor tenga de la marca notoria, colgándose además de las valoraciones positivas que de ella pueda tener el consumidor.

El aprovechamiento indebido puede presentarse tanto si el tercero pretende registrar la marca notoria para los mismos productos o servicios relacionados a los que distingue la marca notoria, como en el caso que se pretendan distinguir productos totalmente distintos. Claro está que en este último caso la marca notoria sólo merecerá protección si su notoriedad ha traspasado el sector pertinente de consumidores, toda vez que si la marca no es conocida por el consumidor del producto que pretende distinguir el tercero, en estricto, no existiría un aprovechamiento indebido²⁰.

* Riesgo de dilución

La dilución, en sentido estricto, puede ser definida como el rompimiento de la asociación *marca-producto*, o *marca - servicio*, que se ha forjado en la mente del consumidor gracias al esfuerzo de su titular. Este rompimiento se produce generalmente por el uso de la marca, por parte de un tercero, para productos o servicios totalmente distintos a los que identifica la marca notoria.

Lo que se busca proteger a través de esta figura es la función publicitaria que cumplen aquellas marcas que tienen una amplia difusión y un alto grado de implantación en la mente de los consumidores y que, por lo tanto, llegan a publicitar y vender por sí solas el producto o servicio que identifican. La sola mención de la marca trae a la mente las características del producto

Ahora bien, el que las marcas alcancen este *selling power* depende principalmente de sus respectivos titulares. En efecto, existen ciertas marcas que son

empleadas por su titular para distinguir toda la gama de productos o servicios que ofrecen en el mercado. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la marca DAEWOO, que identifica vehículos, artefactos electrodomésticos, aparatos de audio y video, entre otros. En casos como éste, el titular ahorra costos en publicidad *-toda vez que resulta menos oneroso publicitar y posicionar una sola marca que marcas distintas para sus diferentes líneas de productos-*; sin embargo, no se logra forjar en el consumidor una asociación entre la marca y un producto específico. Ello sí se produce, por el contrario, en casos como el de la marca COCA COLA, que es utilizada exclusivamente para distinguir una bebida gaseosa. La sola mención de la marca trae a la mente del consumidor el producto y sus características particulares (bebida gaseosa de color negro).

Las diferencias establecidas en los casos expuestos no sólo tienen implicancias económicas, sino también jurídicas, ya que sólo en el segundo de los supuestos señalados podría existir protección frente a un riesgo de dilución. En efecto, si hemos definido la dilución como el rompimiento de la asociación *marca - producto*, ella sólo se va a producir cuando exista esta asociación, es decir cuando el consumidor acostumbrado a relacionar una marca con un producto determinado, de pronto se encuentre en el mercado con otro producto o servicio que lleva la misma marca.

De lo expuesto, se puede advertir además que el riesgo de dilución se va a presentar cuando estemos frente a marcas que sean conocidas fuera del sector pertinente, pudiendo ser conocidas incluso por el público en general, es decir, las marcas que la doctrina denomina renombradas. Ello es necesariamente así, toda vez que, si consideramos que el valor publicitario de la marca notoria se va a diluir por el hecho de que un tercero utilice dicho signo en un producto totalmente distinto a aquél que identifica la marca notoria, la marca debe ser conocida en el sector al que pertenece el producto ofrecido por el tercero. Si la marca no es conocida en este sector distinto, no habrá nada que proteger, porque el consumidor de este sector no va a establecer asociación alguna con la marca notoria.

Podemos concluir así que, para que se verifique el riesgo de dilución deben confluír los siguientes factores: que nos encontremos frente a una marca cuya notoriedad haya traspasado las fronteras del sector pertinente (lo que en doctrina se denomina *marca renombrada*) y que esta marca tenga una posición de exclusividad, es decir, que sea utilizada por un solo titular y que además identifique un producto o servicio específico²¹.

¹⁹ Cabe precisar, sin embargo, que a la fecha tanto la Oficina de Signos Distintivos, como la Sala de Propiedad Intelectual, viene considerando al "Riesgo de asociación" como equivalente a "riesgo de confusión indirecta", manteniéndolo por tanto dentro de los límites del Principio de Especialidad. Ello a nuestro parecer, dejaría sin protección a las marcas notorias, en casos como el planteado.

²⁰ No se produciría un traslado de la imagen y valoración de la marca notoria, ya que para el consumidor del sector en el que se pretende el registro, la marca notoria que reclama protección es desconocida.

²¹ De manera excepcional, se podría considerar que la marca mantiene una posición de exclusividad, si ella distingue productos estrechamente relacionados entre sí.

Ahora, bien, si nos remitimos a la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso h) de la Decisión, podemos notar que en ella no se regula de manera expresa la figura de la marca renombrada. Sin embargo, al establecer que la marca notoria es susceptible de protección contra el riesgo de dilución *el mismo que, según hemos visto se aplica sólo a las marcas renombradas* -, entendemos que se encuentran comprendidas dentro del mencionado inciso tanto la marca notoria como la marca renombrada. Para ser más precisos, podríamos agregar que la Decisión 486 establece protección en función al grado de notoriedad del signo: a mayor notoriedad, mayor protección. Así, la marca simplemente notoria (conocida únicamente en el sector pertinente), merecerá protección frente al riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento indebido; mientras que la marca notoria que ha traspasado fronteras (lo que en doctrina se denomina renombrada) merecerá protección, además, contra el riesgo de dilución.

Finalmente, en este punto cabe señalar que el inciso analizado ofrece protección también contra el debilitamiento de la fuerza distintiva del signo. Consideramos, sin embargo, que no se trata de una protección especial que merezca resaltarse, toda vez que cualquier marca, notoria o no, merece protección frente al riesgo de que su aptitud distintiva se vea disminuida. Este riesgo se podría presentar, por ejemplo, en el caso que la autoridad administrativa admita el registro, a favor de terceros, de diversas marcas que incluyan una partícula característica de una marca previamente registrada. No obstante ello, resulta importante que la Decisión destaque esta protección en el caso de las marcas notorias.

- Frente a un registro ya otorgado:

El titular de una marca notoriamente conocida puede cuestionar la validez del registro de un signo que haya sido otorgado en contravención de la prohibición de registro analizada en el punto anterior. Esta posibilidad está prevista en el artículo 172 segundo párrafo que establece que:

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

Es importante destacar que existe un plazo de prescripción para iniciar una acción de nulidad relativa de registro.

- Frente a un uso no autorizado:

Los signos distintivos notoriamente conocidos son protegidos también contra su uso no autorizado. La acción que el ordenamiento pone a disposición de su titular para hacer valer los derechos respectivos es la “acción por infracción a los derechos de propiedad industrial”; siendo importante señalar que para ejercer esta acción tampoco se requiere que la marca o el signo notorio se encuentre registrado.

El artículo 226 de la Decisión 486 establece los supuestos en los cuales se entenderá que existe un uso no autorizado del signo notorio. Así se establece que:

“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”.

La misma norma establece que también constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial; así como la 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; ello siempre que tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios.
- 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.
- Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Se precisa además que el uso no autorizado puede verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. Es importante señalar que a efectos de establecer si existe o no una infracción a los derechos del titular de la marca notoria se tiene en cuenta la buena o mala fe con la que actuó el supuesto infractor.

VII. Conclusiones

De lo expuesto a lo largo del presente trabajo podemos extraer algunas conclusiones:

- Marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores del sector pertinente. Lo importante es el conocimiento que exista de la marca. No es necesaria la presencia efectiva de los productos o servicios en el mercado del país en el que se reclama protección.

- Tampoco se exige que la marca se encuentre previamente registrada en algún país.
- Marca renombrada es aquella que es conocida incluso fuera del sector pertinente, pudiendo llegar a ser conocida por el público en general. Además posee un *goodwill* elevado.
 - La figura de la marca notoria se configura como una excepción a los Principios de Inscripción Registral y de Territorialidad. En los casos en los que la notoriedad del signo traspasa las fronteras del sector pertinente, puede configurarse además una excepción al Principio de Inscripción Registral.
 - El Convenio de París reconoce protección únicamente a las marcas de producto y sólo frente al riesgo de confusión. Sin embargo, se trata de una norma que establece pisos mínimos de protección que pueden ser superados por las legislaciones de los países miembros.
 - El ADPIC establece que el artículo 6bis del CUP se aplicará también a las marcas de servicio; además se precisa que se brindará protección siempre que se verifique alguna afectación a la marca notoria o a su titular. También establece pisos mínimos de protección.
 - La Decisión 486 protege a la marca notoria frente al intento de registro del signo, por parte de un tercero, frente a un registro ya otorgado y frente a un uso no autorizado de la marca notoria.
 - La Decisión 486 ofrece protección a la marca notoria frente a cuatro supuestos: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento indebido y riesgo de dilución.
 - La Decisión 486 no regula de manera expresa la figura de la marca renombrada; sin embargo, reconoce de manera implícita la existencia de grados de notoriedad. Así ofrece protección en función al grado de notoriedad

