

### Diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas

A propósito de la STC Exp. N° 08506-2013-PA/TC  
(marca G-KRISTAL vs. marca CRISTAL)

Sandra **CHICOMA TUESTA\***  
María del Rosario **ZÚNIGA\*\***

#### RESUMEN

Las autoras analizan una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre una decisión judicial vinculada a la protección de la propiedad intelectual y las diferencias que existen entre marcas notorias y renombradas. Comienzan su análisis estableciendo los antecedentes del caso y lo concluyen señalando los niveles de protección que corresponden, según su opinión, a cada tipo de marca.



#### MARCO NORMATIVO

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial; *passim*

Constitución Política de 1993 (31/12/1993); art. 2, inc. 8.



**PALABRAS CLAVE:** Tribunal Constitucional / Corte Suprema / Tribunal de Justicia / Comunidad Andina de Naciones / Indecopi / Interpretación prejudicial / Decisión 486 / Marca notoria / Marca renombrada

**Recibido:** 05/06/2017

**Aprobado:** 12/06/2017

y se encuentran mejor informados, no solo por la data que el proveedor pone a su disposición, sino también por la tecnología que les permite ir más allá de dicha data, las empresas buscan que sus productos o servicios destaquen del resto para lograr la tan ansiada aceptación del mercado.

Además del evidente estándar mínimo de calidad que debe buscar el proveedor para que sus productos o servicios sean solicitados y preferidos, además de otros factores importantes como el precio, la creatividad, los materiales utilizados, el servicio posventa, etc., se encuentra la identificación de dicho producto o servicio. En efecto, otro elemento muy importante para que los productos o servicios de los proveedores destaquen en el mercado y sean diferenciados de

#### INTRODUCCIÓN

En un mercado cada vez más competitivo, en donde los consumidores son más exigentes

\* Asociada del estudio Grau. Abogada y magister en Derecho con mención en Derecho de los Negocios por la Universidad de San Martín de Porres.

\*\* Asociada del estudio Grau. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

aquellos de la competencia, es la vinculación de los mismos con una marca determinada de tal forma que los consumidores, al ver la marca en el mercado la asocien de inmediato con el proveedor de los productos o servicios que adquieren, optando por estos últimos, en ocasiones, por el solo hecho de estar respaldados por determinada marca.

Por esta razón, las empresas se preocupan no solo por acceder al registro de una marca determinada que identifique sus productos, sino que también buscan que esa marca se posicione en el mercado, invirtiendo por ello recursos económicos en su difusión y cuidando siempre que otros actores en el mercado no se aprovechen del prestigio alcanzado.

Este esfuerzo del empresario o proveedor se ve recompensado por el ordenamiento legal peruano en tanto que le otorga la posibilidad de que su marca sea declarada como notoriamente conocida en tanto cumpla con determinados requisitos, distinguiéndola así de las marcas comunes.

La pregunta es, ¿la calificación de una marca como notoriamente conocida es el estatus máximo que esta puede alcanzar? ¿O acaso es posible lograr un nivel de protección superior? En el presente artículo absolveremos esta y otras dudas relativas a las marcas notorias en nuestro ordenamiento legal vigente y en doctrina, entre otros aspectos importantes.

## I. SOBRE LA STC DEL EXP. N° 08506-2013-PA/TC

### 1. Antecedentes del procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi

Con fecha 19 de febrero de 2003, la empresa Import y Export Gold Sun S.A.C., en adelante Gold Sun, solicitó el registro de la marca G-KRISTAL para identificar productos de la clase 16<sup>1</sup> de la Clasificación Internacional. Ante dicha solicitud de registro, la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en adelante Backus, formuló oposición alegando tener derechos de titularidad sobre la marca notoriamente conocida CRISTAL, la cual distingue cervezas de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

#### 1.1. Resolución de primera instancia

Mediante Resolución N° 14239-2003/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada tras considerar que si bien la marca CRISTAL es una marca de cervezas notoriamente conocida, dicho reconocimiento no supone que dicha marca deba ser protegida contra el registro de un signo idéntico o similar, independientemente de los productos o servicios que esta pretenda distinguir, debiendo efectuarse, en todo caso, un análisis de los supuestos contenidos en el literal h) del

artículo 136 de la Decisión 486, referidos al riesgo de confusión o asociación, riesgo de dilución de la marca notoria y aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria.

En este sentido, de un análisis de los referidos supuestos, la Oficina de Signos Distintivos concluyó que el signo G-KRISTAL solicitado por Gold Sun no incurría en la prohibición de registro establecido en el artículo literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en virtud a lo siguiente:

i) **Respecto al riesgo de confusión o asociación:** respecto a este punto, la Oficina de Signos Distintivos determinó que dada la falta de vinculación entre los productos que pretende distinguir la marca solicitada (clase 16) y los productos que distingue la marca notoriamente conocida (clase 32), no existe la posibilidad de que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor.

ii) **Respecto al riesgo de dilución de la marca notoria:** con relación a la dilución, la Oficina de Signos Distintivos concluyó que, en la medida que el término "CRISTAL" forma parte de diversas marcas registradas en distintas clases de la nomenclatura oficial al ser una palabra común, propia del idioma español que tiene varios significados, no existe un riesgo de dilución de la marca notoria

<sup>1</sup> De acuerdo a la Clasificación de Niza, 11ª edición, versión 2017, la clase 16 comprende a los siguientes productos: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

CRISTAL mediante el registro de la marca G-KRISTAL.

iii) **Respecto al aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria:** la Oficina de Signos Distintivos concluyó que si bien el signo solicitado G-KRISTAL incluye el término "CRISTAL", ello no supone un beneficio para la empresa solicitante, dado que la marca notoria CRISTAL, al estar asociada fuertemente a la imagen de una cerveza de la clase 32, no puede ser asociada a productos tan diferentes como los de la clase 16.

No encontrándose de acuerdo con la Resolución de primera instancia, Backus interpuso recurso de apelación.

## 1.2. Resolución de segunda instancia

Mediante Resolución N° 0182-2004/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución de primera instancia, añadiendo que la marca notoria CRISTAL no tenía un carácter especial para gozar de una protección reforzada, en tanto el término CRISTAL no es una denominación de fantasía, sino una denominación común. En atención a ello, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó el mandato de registro de la marca G-KRISTAL a nombre de Gold Sun, para distinguir productos de la clase 16.

En este sentido, Backus interpuso demanda contencioso-administrativa contra la Resolución de segunda instancia ante el Poder Judicial.

## 2. Antecedentes del proceso ante el Poder Judicial

### 2.1. Sentencia del juzgado

Tras la interposición de la demanda contencioso-administrativa por Backus contra la Resolución N° 0182-2004/TPI-INDECOPI, la Primera Sala Contencioso Administrativa de Lima emitió Sentencia, desestimando la demanda interpuesta.

En contra de dicha Sentencia, Backus interpuso recurso de apelación.

### 2.2. Sentencia de la Corte Suprema

Posteriormente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó la sentencia apelada.

Contra la referida Sentencia, Backus interpuso recurso de casación, alegando la inaplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

### 2.3. Sentencia de Casación

Previamente a su decisión, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una interpretación prejudicial respecto a la correcta interpretación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Luego de emitida la Interpretación Prejudicial N° 053-IP-2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Backus y fundada la demanda de impugnación de

resolución administrativa, disponiendo que INDECOPI deniegue el registro de la marca G-KRISTAL solicitada por Gold Sun, cancelando el título que se le había concedido.

Dentro de sus argumentos, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que la notoriedad de la marca CRISTAL en el Perú, trasciende al producto que usualmente identifica; y que el tema incide en el aprovechamiento de un nombre ya prestigiado, de fácil recordación por la intensa publicidad que despliega.

## 3. Decisión del Tribunal Constitucional

Considerando los antecedentes precedentes y no encontrándose de acuerdo con la decisión expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, Gold Sun presentó Recurso Constitucional de Amparo contra la Resolución que declaró infundada su denuncia, solicitando que en vía de reformación, se le restituya el derecho al registro de su marca G-Kristal.

### 3.1. Argumentos de defensa de Gold Sun

Así, Gold Sun alegó las siguientes vulneraciones:

- (i) Presunta vulneración a su derecho a la libertad de creación artística y de su derecho a la propiedad intelectual, por haberse ordenado que se deniegue la inscripción de su marca G-Kristal. La recurrente consideró que se había vulnerado el derecho

reconocido en el Artículo 2, inciso 8, de la Constitución, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...) 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”.

(ii) Presunta falta de atención a los criterios de interpretación efectuados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, la recurrente señaló que la Resolución judicial cuestionada carecía de una debida motivación en tanto que no efectuó un análisis técnico adecuado de la similitud marcaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley, la doctrina y la interpretación prejudicial, formulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 3.2. Decisión del Tribunal Constitucional

#### 3.2.1. Presunta vulneración a su derecho a la libertad de creación artística y de su derecho a la propiedad intelectual

El Tribunal Constitucional señaló que los derechos de autor encontraban cobertura y reconocimiento en la misma Constitución. Por lo tanto, el derecho a la propiedad intelectual, en el extremo que otorga al creador de una obra artística, literaria o científica un título sobre su obra y la posibilidad de beneficiarse económicamente de esta,

se encuentra protegido constitucionalmente. No obstante ello, el Tribunal Constitucional realizó una distinción sobre los derechos de propiedad intelectual reconocidos constitucionalmente. En efecto, el Tribunal señaló que las manifestaciones o elementos de la propiedad industrial (la cual forma parte de la propiedad intelectual), traducidas en patentes de invención, diseños industriales, marcas, entre otros, al tratarse de derechos o intereses de origen legal y que solo nacen con su registro administrativo, carecían de protección desde la Constitución. Por ello, el Tribunal concluyó que no existía un derecho fundamental de la empresa a una marca, sino solo al derecho legal administrativo a registrar, proteger, usufructuar, transferir o extinguir una marca

Bajo dichos argumentos, el Tribunal señaló que la pretensión de obtener el registro de la marca no tenía sustento constitucional directo ni en el derecho a la creación intelectual ni en el derecho a la protección de la creación intelectual, recogido en la Constitución. Por ello, el Tribunal desestimó este primer argumento del recurso.

#### 3.2.2. Presunta falta de atención a los criterios de interpretación efectuados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Gold Sun señaló que no correspondía brindar a la marca Cristal la protección absoluta que se le brinda a las marcas renombradas, más allá del principio de especialidad pues, la marca Cristal no sería una marca renombrada, sino solo notoria. En atención a ello, señaló que no se tomó en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina que señala que las marcas notorias sí están sujetas al análisis de conexión competitiva. Señaló que tampoco se realizó el análisis para evaluar el eventual riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y finalmente que no se tomó en cuenta la existencia de otras marcas que incluían en su conformación la denominación cristal.

Al respecto, el Tribunal señaló que era necesario determinar si la motivación empleada por la Sala Suprema había sido suficiente para proceder con la cancelación de la marca G-Kristal. Así, el Tribunal consideró que la Corte Suprema había obviado pronunciarse respecto de cuestiones controvertidas relevantes, tales como determinar si el artículo 136, inciso h, de la Decisión 486 otorgaba a las marcas notorias una protección más allá del principio de especialidad; si existía riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o si se presentaba el supuesto de dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca notoria; y, si la marca Cristal tenía el carácter de marca renombrada o solo de marca notoria. Pues bien, en opinión del Tribunal, la Sala obvió pronunciarse sobre las referidas cuestiones controvertidas siendo que su debate se limitó a precisar que sí existía riesgo de confusión entre las marcas y que la notoriedad de la marca Cristal trascendía el producto que usualmente identificaba.

Por lo expuesto, el Tribunal declaró fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y en consecuencia declaró nula la Ejecutoria

Suprema dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, disponiendo una nueva emisión de resolución teniendo en cuenta los argumentos de la STC Exp. N° 08506-2013-PA/TC. Es importante destacar que el Tribunal Constitucional señaló que la Corte Suprema podía mantener o variar su decisión final siempre que se pronunciara sobre todos los puntos señaladas por su sentencia.

#### 4. Nombre de fantasía

Otro de los asuntos controvertidos dentro del conflicto de intereses fue determinar si la marca CRISTAL podía obtener la protección extraordinaria más allá de la conexión competitiva o si esta resultaba estar sujeta imprescindiblemente a dicho análisis. Al respecto, Gold Sun señaló que en tanto la denominación "CRISTAL" solo era una palabra del idioma español que evocaba diversos significados de acuerdo al contexto que se use, no podía ser una marca que mereciera la protección absoluta, pues tal estatus estaría reservado para las marcas de fantasía.

Al respecto, si revisamos una vez más la definición que otorga la Decisión 486, veremos que el referido cuerpo legal no excluye a los signos cuya composición tienen significado en el idioma castellano de la posibilidad de obtener

el estatus de notoria ni tampoco reserva tal beneficio solo a las marcas de fantasía. Incluso en la práctica existen marcas que han sido reconocidas por el Indecopi como notorias que no necesariamente están compuestas en todo o en parte por un elemento de fantasía, no obstante lo cual han accedido a dicho privilegio, luego de un exhaustivo análisis realizado por la Autoridad competente.

Por ello, en el presente caso, coincidimos con la opinión de Backus quien señaló también en su defensa que la notoriedad de una marca no había sido restringida exclusivamente a las marcas o signos de fantasía.

## II. SOBRE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

### 1. Definición

De acuerdo al artículo 224 de la Decisión 486, las marcas notoriamente conocidas son aquellas que son reconocidas como tales, en cualquier País miembro<sup>2</sup> por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En virtud a la definición del artículo 224 de la Decisión 486, queda claro que las marcas notoriamente conocidas es un título que la Autoridad marcara del País miembro otorga a una marca **de manera expresa**,

tras verificarse que en efecto la marca cumple con los requisitos para ser considerada como notoriamente conocida. En este sentido, aun cuando el público en general pueda considerar a una marca como notoriamente conocida por su larga trayectoria y prestigio en el mercado, mientras dicha marca no sea expresamente reconocida como tal por la propia Autoridad marcara, dicha marca no gozará de la protección legal establecida en la Decisión 486.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define a la marca notoriamente conocida como "aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo"<sup>3</sup>.

Como podrá apreciarse, la marca notoriamente conocida no es precisamente una marca conocida en todos los sectores del mercado, sino únicamente en sectores determinados. En efecto, para determinar la notoriedad de un signo, la Autoridad marcara tiene en consideración sectores pertinentes de referencia, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 230<sup>4</sup> de la Decisión 486.

2 Excepción al principio de territorialidad, es decir que el titular de la marca notoriamente conocida reconocida en un País miembro, podrá solicitar el reconocimiento de dicha notoriedad en cualquiera de los demás Países miembros.

3 Interpretación Prejudicial N° 053-IP-2008.

4 "Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- 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".

## 2. Requisitos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, para que la marca sea considerada como una marca notoriamente conocida, la Autoridad tiene en cuenta 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.
- 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.
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País miembro o en el extranjero.

En virtud a los diversos factores que la autoridad marcaría debe tener en cuenta, queda claro que para que una marca sea declarada como una marca notoriamente conocida, debe tener una considerable difusión y un reconocimiento por parte de los consumidores y competidores de los sectores pertinentes de referencia, establecidos en el artículo 230 de la Decisión 486.

Como podrá apreciarse, lograr el reconocimiento expreso de una marca notoriamente conocida no es una meta fácil de lograr, en tanto los administrados tiene del deber de acreditar y generar convicción sobre la condición notoria de sus marcas, mediante la presentación de cuantiosas y sustanciales pruebas.

## 3. Ámbito de protección

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 225<sup>5</sup> de la Decisión 486, el ámbito de protección básicamente se da contra el registro o uso no autorizado de la marca notoriamente conocida.

**Respecto al impedimento de registro**, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, expresamente establece que no podrán registrarse como marcas aquellos 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 i) causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o, iii) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

**Respecto al impedimento del uso no autorizado**, mediante el artículo 226, la Decisión 486 define dicho concepto como el uso de la marca notoriamente conocida 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, similares e incluso diferentes**, a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

5 "Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".

Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo al literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, dicho impedimento del uso no autorizado de una marca igual o similar a una marca notoriamente conocida, podrá ejercerse cuando ello pudiese causar al titular del registro i) 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 ii) por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Asimismo, el ámbito de protección también se extiende al uso no autorizado de la marca notoriamente conocida para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) 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, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. Cabe señalar que dicha protección también se encuentra establecida en el literal f) del artículo 155 de la Decisión 486.

En virtud a lo señalado, queda claro que el ámbito de protección de la marca notoriamente conocida además de trascender el principio de territorialidad, también trasciende el principio de especialidad, en la medida que la protección será respecto a cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo distintivo que sea igual o similar a una marca notoriamente conocida. Además, dicha protección, está supeditada a la verificación de i) un riesgo de

confusión o de asociación; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida; o iii) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual únicamente ocurrirá dentro de un determinado sector del mercado (clases de productos o servicios) que se pueden identificar en virtud a una interpretación de los sectores pertinentes de referencia establecidos en el artículo 230 de la Decisión 486.

En este sentido, si bien el ámbito de protección de una marca notoriamente conocida podrá ser respecto a cualquier producto o servicio, consideramos que dicha protección usualmente estará restringida al sector del mercado donde la marca sea efectivamente notoriamente conocida, como por ejemplo, en cualquiera de las siguientes clases:

- a) Aquellas clases de productos o servicios donde sus consumidores, son también consumidores reales o potenciales de los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida;
- b) Aquellas clases de productos o servicios que tienen los mismos canales de distribución o comercialización de la marca notoriamente conocida;
- c) Aquellas clases de productos o servicios pertenecientes a círculos empresariales que actúan en giros relacionados a los productos o servicios a los que se aplique la marca notoriamente conocida.

En efecto, el uso de una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida en dichas clases podrá configurar i) un riesgo de

confusión o de asociación; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida; o, iii) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

### III. SOBRE LAS MARCAS RENOMBRADAS

#### 1. Definición y requisitos

En primer lugar, consideramos importante precisar que la Decisión 486 de la Comunidad Andina que regula el Derecho marcario en el Perú no establece ni define la figura de marca renombrada, como hacen otros ordenamientos jurídicos en el mundo, entre ellos el español. Así, la norma únicamente regula y define a la marca notoriamente conocida, otorgándole a esta toda la protección posible, tal como se detalló en la sección precedente. Por ello, para poder definir lo que es una marca renombrada, es necesario acudir a la Doctrina y a la Jurisprudencia, las cuales nos permiten darle contenido a dicha figura y entenderla más allá de la limitación con la que nos encontramos en la Decisión 486.

#### 1.1. Definición doctrinaria

José Manuel Magaña ha señalado que la marca renombrada “es una fuente generadora de evocaciones que van referidas a las cualidades intrínsecas del producto o servicio que tutela, pero que también emite mensajes positivos que van relacionados con otro tipo de valores como la elevada calidad, el lujo, la elegancia, la distinción, el prestigio, etc. De ahí que la información que transmite una marca renombrada, necesariamente tiene que ir más allá de la simple identificación del origen del producto o servicio

designado”<sup>6</sup>. Asimismo, Magaña afirma que en la marca renombrada deben concurrir dos requisitos: a) que la marca sea conocida por mercados diversos y no solo por el mercado al que originalmente son destinados los productos y servicios; y, b) que los productos o servicios identificados por la marca renombrada posean una excelente calidad y representen un elevado prestigio.

Para José Luis Concepción, el renombre de una marca “otorga a la marca una prima de celebridad que la irradia extramuros del concreto sector al que pertenece el consumidor al que se dirige”<sup>7</sup>.

Este autor cita a Bercovitz<sup>8</sup> al señalar que “la marca renombrada es simplemente aquella que es conocida del público en general, sin tener que considerar si ese conocimiento generalizado se debe o no a la buena calidad de los productos o servicios”. Del mismo modo Bercovitz añade que “sería peligrosísimo tener que entrar a juzgar sobre la calidad de los mismos”.

Tal como se puede observar, la doctrina no es uniforme al determinar si la calidad del producto o servicio debe ser uno de los requisitos indispensables para calificar a una marca como renombrada toda vez que algunos autores infieren que dicha característica (excelente calidad del producto o servicio),

es primordial para que la marca se haya posicionado en el mercado de tal forma que logró el conocimiento de la misma por varios o todos los sectores del mercado. En cambio, otros autores consideran que en realidad ello no es un presupuesto indispensable y menos inherente puesto que incluso los productos de máxima calidad, por lo general, se encuentran reservados para un grupo exclusivo de consumidores que se encuentra en la capacidad de poder adquirir los mismos. Si por ejemplo hacemos referencia a prendas de vestir, tendremos que aquellas que se caracterizan por diseños exclusivos, excelente calidad de material, entre otros presupuestos similares, podemos afirmar que usualmente no se producen en gran volumen y no se encuentran a la venta en tiendas por departamento sino que, por lo general, son diseñadas en números limitados y son comercializados en ateliers y a precios mucho más costosos que otras prendas cuya producción es en masa.

Por otro lado, Anxo Tato Plaza, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo señala que “es evidente que un uso intenso de la marca (tanto en el ámbito de la venta de los productos o servicios que con aquella se distinguen como en el marco de las campañas publicitarias que se difundan para promocionar estos productos) puede acabar provocando que

la marca sea ampliamente conocida, no solo por los consumidores de los correspondientes productos o servicios, sino por el público en general. Cuando esto sucede, la vigente Ley de Marcas de 2001 atribuye a la marca el calificativo de marca renombrada. Así se desprende del artículo 8.3 tras definir la marca notoria, este precepto añade lo siguiente: “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”<sup>9</sup>.

Según las diversas definiciones que hemos recogido a través de la doctrina, podemos concluir que el carácter de renombre que se le otorga a una marca, respecto del carácter notorio, resulta brindarle una protección aun mayor y más eficaz, rompiendo con el principio de especialidad que rige el ordenamiento jurídico marcario en la universalidad de países.

## 1.2. Definición jurisprudencial

A través de la interpretación prejudicial de fecha 21 de mayo de 2008, recaída en el Proceso 053-IP-2008, el Tribunal Andino recogiendo lo establecido por la doctrina, ha señalado que la marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos o servicios diferenciados por

6 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. “Las marcas notorias y renombradas”. En: *Revista Jurídica del Perú*. Tomo 130, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 317.

7 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. “La protección de la marca renombrada”. En: *Jus Doctrina y Práctica*. Grijley, Lima, 2007, p. 437.

8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Marca notoria y marca renombrada en el Derecho español”. En: *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Monterio-Ríos*. Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1996, p. 68.

9 TATO PLAZA, Anxo. “Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas”. En: *Ius et veritas*. Nº 31, Lima, diciembre de 2005, pp. 30 y 31.

la marca”<sup>10</sup>. Así el Tribunal Andino sostiene que las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias, siendo que “el dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado de difusión de su conocimiento entre el público”<sup>11</sup>.

Así, tomando en cuenta que acceder al estatus de marca reconocida implica que la referida marca cuenta con una difusión y conocimiento extraordinarios, pues ello requiere que el ordenamiento legal otorgue también a dicha marca una protección extraordinaria como premio para el titular de la misma, haciendo por ello una clara excepción al principio de especialidad, el cual resulta ser uno de los pilares en el Derecho marcario no solo a nivel nacional sino a nivel mundial.

Dicho esto, podemos afirmar que en realidad obtener la notoriedad de una marca no es el nivel máximo de protección al que podemos y debemos aspirar cuando registramos una marca e invertimos en ella.

Por otro lado, con fecha 9 de noviembre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, hoy denominada Sala Especializada en Propiedad Intelectual, desarrolló un precedente de observancia obligatoria en torno al análisis de las marcas notorias, a través de la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI<sup>12</sup>.

En la referida resolución, la sala confirma que en la norma andina, es decir, la Decisión 486, no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas. Asimismo, señala que si bien en la doctrina la figura de la dilución solo aplica para las marcas renombradas, esta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria. En atención a lo expuesto, si bien la Sala parte del presupuesto que la norma andina no distingue a la marca notoria de la marca renombrada, lo cierto es que en la resolución de controversias, la autoridad sí realiza un análisis de las marcas notorias con la finalidad de determinar qué tanta protección merecen las mismas, lo cual en buena cuenta y al margen del nombre que se le asigne, implica que la autoridad sí distingue unas marcas notorias de otras, no teniendo todas el mismo valor o la misma protección más allá del principio de especialidad. Esta actuación de la autoridad se condice con los preceptos e interpretaciones que ha realizado el Tribunal de la Comunidad Andina, por lo que actuar de manera distinta podría implicar un desacato.

### 1.3. Requisitos

Con relación a los requisitos que se deben observar para alcanzar la protección que le otorga el Estado a una marca renombrada, según la definición de la doctrina y la jurisprudencia, tomando en cuenta en nuestra legislación no se distingue una categoría de otra (notoria

de renombrada), al menos desde el punto legal, no existe una lista de requisitos. Sin embargo, tomando en cuenta que haber alcanzado el estatus de renombrada implica que la marca ha obtenido el grado máximo de notoriedad, la referida marca deberá, al menos, cumplir con los requisitos que establece la Decisión 486 para otorgar la notoriedad de una marca. Adicionalmente, tomando en cuenta la doctrina y la jurisprudencia, podemos concluir que se analizarán otros factores adicionales como la permanencia del signo en el mercado a lo largo del tiempo, el uso de campañas publicitarias, el otorgamiento de licencias de uso o franquicias a terceros, entre otros elementos que el titular de la marca considere pertinentes a efectos de lograr la tan ansiada protección de las marcas renombradas.

### 2. Ámbito de protección

Tal como señalamos precedentemente, si bien el ordenamiento legal peruano no ha definido ni desarrollado la figura de la marca renombrada, a través de la jurisprudencia y la doctrina se ha concluido que el ámbito de protección de la misma es extraordinario en la medida que para medir el riesgo de confusión únicamente analiza la similitud entre los signos en conflicto, con prescindencia absoluta de la clase en donde se use o se pretenda registrar la marca común, incluso cuando no exista absolutamente ningún tipo de relación, vinculación o semejanza entre los

10 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 33.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 053-IP-2008, p. 9.

12 Resolución emitida en el Expediente N° 288129-2006, en la oposición seguida por British American Tobacco (Brands) Inc., contra la solicitud de registro de la marca KENT para identificar productos de la clase 32, solicitada por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

productos o servicios que las marcas en conflicto buscan identificar.

## CONCLUSIÓN

Luego de haber desarrollado la definición, requisitos y ámbito de protección de las marcas notorias

y las marcas renombradas, consideramos que podemos resumir sus diferencias en el siguiente cuadro, en el cual también incluiremos las diferencias que existen frente a la protección estándar de una marca registrada que no es notoria ni renombrada (marca común). Cabe

señalar que el siguiente cuadro únicamente tomará en cuenta las diferencias existentes entre cada tipo de protección frente a la solicitud de registro de marcas iguales o similares, tal como sucedió en el caso de la jurisprudencia objeto del presente artículo.

<p><b>Protección de una marca registrada o de una marca cuya solicitud de registro se efectuó con anterioridad</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b>                  Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486                  Protección frente a solicitudes de registro de signos distintivos iguales o similares que sean de la misma clase o de clases respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (vinculación económica)</p>
<p><b>Protección de una marca notoriamente conocida</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b>                  Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486                  Protección frente a solicitudes de registro de marcas iguales o similares en cualquier clase, cuando su uso fuese susceptible de causar i) un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o, iii) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.</p>
<p><b>Protección de una marca renombrada</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b>                  Doctrina e interpretaciones judiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.                  Protección frente a solicitudes de registro de marcas iguales o similares en cualquier clase.</p>

En este sentido, de una aplicación del ámbito de protección desarrollado en el cuadro anterior, consideramos que la marca CRISTAL debería tener la siguiente protección en caso de que se tratase de una marca registrada, una marca notoria o una marca renombrada:

<p><b>Protección de la marca CRISTAL como marca registrada común</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b>                  Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486                  Protección frente a solicitudes de registro de signos distintivos iguales o similares que pretendan distinguir productos de la clase 32 y 33.  <b>Clase 32:</b> Es la misma clase de productos que distingue la marca registrada CRISTAL.  <b>Clase 33:</b> Es una clase vinculada con la clase 32<sup>13</sup>, en tanto está referida a las bebidas alcohólicas. El uso de un signo distintivo igual o similar a la marca CRISTAL en esta clase, puede causar un riesgo de confusión o de asociación.</p>
<p><b>Protección que le correspondería a la marca CRISTAL como una marca notoriamente conocida</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b>                  Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486                  Protección frente a solicitudes de registro de marcas iguales o similares que pretenden distinguir productos de la clase 32 y 33 y servicios de la clase 35 y 43.  <b>Clase 32:</b> Es la misma clase de productos que distingue la marca notoria CRISTAL.  <b>Clase 33:</b> Es una clase vinculada con la clase 32, en tanto está referida a las bebidas alcohólicas. El uso de un signo distintivo igual o similar a la marca notoria CRISTAL en esta clase, puede causar un riesgo de confusión o de asociación.</p>

13 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha reconocido dicha vinculación mediante Resolución N° 2602-2014/TPI-INDECOPI.

	<p><b>Clase 35:</b> Es una clase referida a los servicios de agrupamiento por cuenta de terceros para la venta de bebidas alcohólicas (licorerías) y/o bodegas donde comúnmente se comercializan cervezas. El uso de un signo distintivo igual o similar a la marca notoria CRISTAL en esta clase, puede causar un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.</p> <p><b>Clase 43:</b> Es una clase referida a servicios de restauración (bares) donde comúnmente se sirven cervezas. El uso de un signo distintivo igual o similar a la marca notoria CRISTAL en esta clase, puede causar un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.</p>
<p><b>Protección que le correspondería a la marca CRISTAL como una marca renombrada</b></p>	<p><b>Fundamento legal:</b></p> <p>Doctrina e interpretaciones judiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</p> <p>Protección frente a solicitudes de registro de marcas iguales o similares en cualquier clase.</p> <p>El uso de un signo distintivo igual o similar a la marca renombrada CRISTAL en cualquier clase, definitivamente causa un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.</p>

Como podrá apreciarse, el ámbito de protección de una marca común difiere de la protección de una marca notoriamente conocida, en tanto la aplicación del principio de especialidad es distinta para cada figura. En efecto, tal como lo ha señalado Schiantarelli, “(...) cuando lo que se protege es una marca común, la valoración del riesgo de confusión se encuentra limitada por la identidad o similitud entre los productos o servicios, mientras que en las marcas notoriamente conocidas podrá fallarse incluso a favor del riesgo de confusión cuando pese a tratarse de productos típicamente no idénticos ni similares, merced a la implantación de la marca notoriamente conocida, pueda ser de temer aún un riesgo de confusión, por tratarse de mercados cercanos, o bien atendiendo a las posibilidades de expansión tecnológica o tendencia a la diversificación demostradas por el titular de la marca notoriamente conocida,

o bien cuando sea frecuente que aquel conceda licencias colaterales para la explotación comercial de su marca (*merchandising*) o patrocine u otorgue franquicias para el uso de la misma para productos o servicios distintos”<sup>14</sup>.

Debe advertirse que a diferencia de la protección que se otorga a la marca registrada común, el ámbito de protección de las marcas notoriamente conocidas trasciende el principio de especialidad, en tanto estas pueden verse afectadas por solicitudes de registro de signos distintivos que si bien pretenden distinguir productos o servicios que no son iguales o similares al de la marca notoriamente conocida, sí son productos o servicios que tienen algún tipo de relación.

No obstante ello, cabe reiterar que para que pueda aplicarse la protección de las marcas notoriamente conocidas, la Autoridad marcaría

deberá verificar la configuración de i) un riesgo de confusión o de asociación; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida; o, iii) la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual no se analiza en el caso de una marca registrada común.

Con relación a las diferencias en el ámbito de protección entre una marca notoriamente conocida y una marca renombrada, si bien estas últimas no se encuentran expresamente reguladas en la Decisión 486, de acuerdo a la Interpretación Prejudicial N° 053-IP-2008 que emitió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ante la solicitud de interpretación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 efectuada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, debe tenerse en cuenta que “(...) este Tribunal considera,

14 SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo. “A propósito del precedente del Indecopi sobre marcas notoriamente conocidas”. En: *Advocatus*. N° 24, Lima, enero de 2012, p. 73.

con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que **la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad** frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, **mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva**<sup>15</sup> (el resaltado es nuestro).

Como podrá apreciarse, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina claramente establece que mientras las marcas renombradas tienen una protección absoluta más allá del principio de especialidad (es decir, una protección en todas las clases de la Clasificación Internacional), al ser marcas conocidas en mercados diversos y por el público en general, las marcas notoriamente conocidas —únicamente conocidas de manera notoria en determinados sectores—, si bien tienen una protección menos absoluta que la marca renombrada, dicha protección deberá ir más allá del simple criterio de conexión competitiva

(es decir, más allá de la simple verificación respecto a si los productos o servicios de los signos en litigio son iguales o vinculados para determinar el riesgo de confusión o asociación tal como sucede con las marcas registradas comunes), pues la confusión o asociación, dilución o injusto aprovechamiento del prestigio podría generarse incluso para productos o servicios distintos o no vinculados, a los productos y servicios de la marca notoriamente conocida. Al respecto, José Manuel Magaña señala que “la marca notoria debe ser protegida más allá de la regla de la especialidad, **no como regla general, sino tomando siempre como parámetro el conocimiento del público consumidor de otros sectores** - quiebre de la regla de especialidad<sup>16</sup>” (el resaltado es nuestro).

Por lo expuesto, la principal diferencia entre una marca notoriamente conocida y una marca renombrada es que, no necesariamente aquella tendrá una protección en todas las clases de la Clasificación Internacional, siendo que cuando ello suceda, nos encontraremos ante una marca renombrada que, por su amplia difusión y prestigio, bastará que en un determinado caso la Autoridad marcaría identifique a una marca como renombrada para impedir el registro de signos distintivos iguales o similares en cualquier clase de la Clasificación Internacional, sin que siquiera se tenga que verificar la configuración de un riesgo de confusión o asociación, dilución o

injusto aprovechamiento del prestigio, pues el uso de cualquier signo igual o similar a la marca renombrada, generará la configuración de dichos supuestos.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que cuando la Autoridad peruana le reconoce al administrado la notoriedad de su marca, el titular de este debería conocer que dicha notoriedad podría ser (i) relativa, en tanto que surta efectos solo en el mercado para el cual se ha destinado el producto o servicio y en el mejor de los casos a productos o servicios de clases diferentes en tanto se logre acreditar el riesgo de confusión o asociación, la dilución o el aprovechamiento del prestigio; o, (ii) absoluta y extraordinaria, en tanto que esta pueda imponerse frente al registro de cualquier marca similar, con absoluta prescindencia de la clase en la que se busque registrar o utilizar.

No obstante esta gradualidad a la que está sometida la declaración de notoriedad, la cual como señalamos anteriormente debería ser conocida por el administrado interesado, no es menos cierto que en tanto la Decisión 486 no hace distinciones entre marcas notorias y marcas reconocidas y tomando en cuenta la gran inversión de recursos en los que incurre el administrado interesado para acceder a tal categoría, el titular de la marca podría tener la expectativa de que ha logrado la protección extraordinaria que en doctrina se encuentra reservada solo para marcas renombradas.

15 Último párrafo de la página 10 de la Interpretación Prejudicial N°053-IP-2008.

16 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. cit., p. 317.

Entonces, es recién durante un conflicto de intereses que la Autoridad determinará si la marca, según la definición en doctrina, es solo notoria o si es notoria y renombrada.

En nuestra opinión, nuestro ordenamiento legal marcario podría incorporar un cambio normativo, a partir del cual defina y regule de manera expresa en qué circunstancias se reconocerá a una marca como notoria y en qué casos como renombrada, de tal forma que el administrado interesado conozca de manera clara y objetiva los pasos y requisitos que debe de cumplir para acceder a una u otra categoría, tal como sucede en otras legislaciones, como por ejemplo la Ley de Marcas española en donde se distinguen ambas figuras.

De no ser posible introducir un cambio en el sentido antes expuesto, la Autoridad marcaria que reconoce

a una marca como notoria, podría desde el inicio determinar el grado de protección que merece dicha marca, esto es, si la misma tiene una protección especial en el mercado para el cual se han destinado los productos o servicios así como para otros mercados vinculados, o si la protección de la marca alcanza a todas las clases de la Clasificación de Niza, sin excepción. De este modo, el titular de la marca conocería perfectamente los alcances obtenidos a partir de la declaración de su marca, la cual incluso se podría traducir como un activo importante de su empresa.



#### Referencias bibliográficas

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. "Marca notoria y marca renombrada en el Derecho español". En: *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado*

*Monterio-Ríos*. Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1996.

- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. "La protección de la marca renombrada". En: *Jus Doctrina y Práctica*. Grijley, Lima, 2007.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Montecorvo, Madrid, 1984.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel. "Las marcas notorias y renombradas". En: *Revista Jurídica del Perú*. Tomo 130, Gaceta Jurídica, Lima, 2011.
- SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo. "A propósito del precedente del Indecopi sobre marcas notoriamente conocidas". En: *Advocatus*. N° 24, Lima, enero de 2012.
- TATO PLAZA, Anxo. "Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas". En: *Ius et veritas*. N° 31, Lima, diciembre de 2005.