

**Pontificia Universidad Católica del Perú**  
**Facultad de Derecho**



**Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno**

**TITULO: La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT**

**Trabajo Académico para optar el grado de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno**

Autor: Alejandra Saraí Díaz Kong

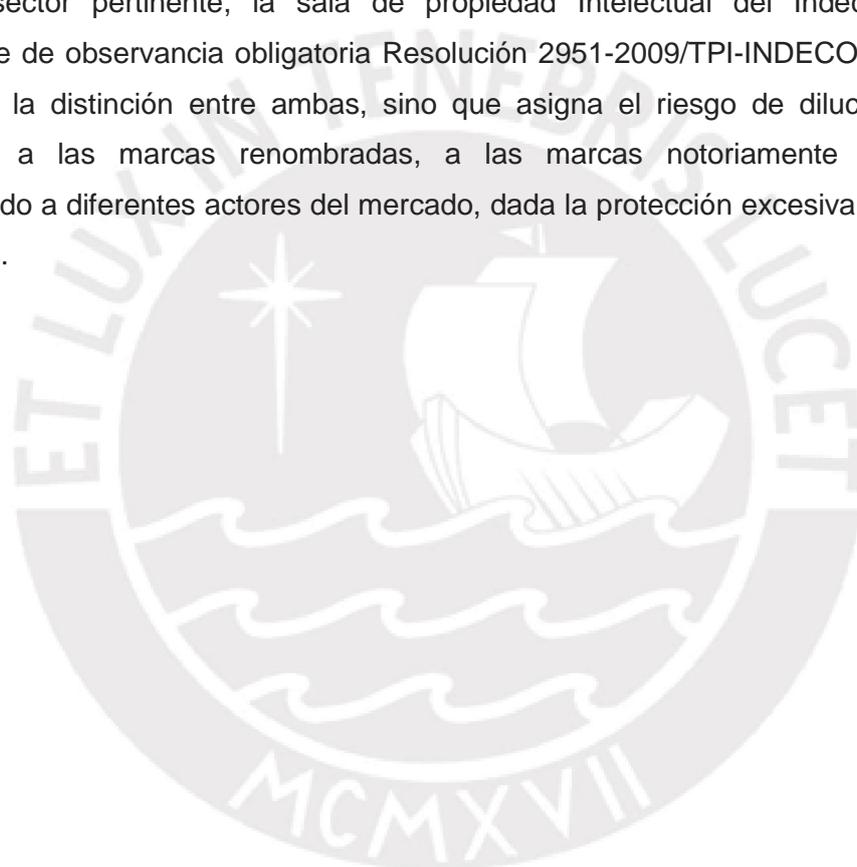
Asesor: Cesar Augusto Higa Silva

Código de alumno: 20095356

2018

## RESUMEN

Dada la distinción doctrinal entre las marcas notoriamente conocidas, las cuales han obtenido gran reconocimiento en el sector donde se comercializan los productos o servicios y las marcas renombradas, las cuales han obtenido gran reconocimiento más allá del sector pertinente, la sala de propiedad Intelectual del Indecopi en el precedente de observancia obligatoria Resolución 2951-2009/TPI-INDECOPI, no solo no realiza la distinción entre ambas, sino que asigna el riesgo de dilución, riesgo reservado a las marcas renombradas, a las marcas notoriamente conocidas, perjudicando a diferentes actores del mercado, dada la protección excesiva a este tipo de marcas.

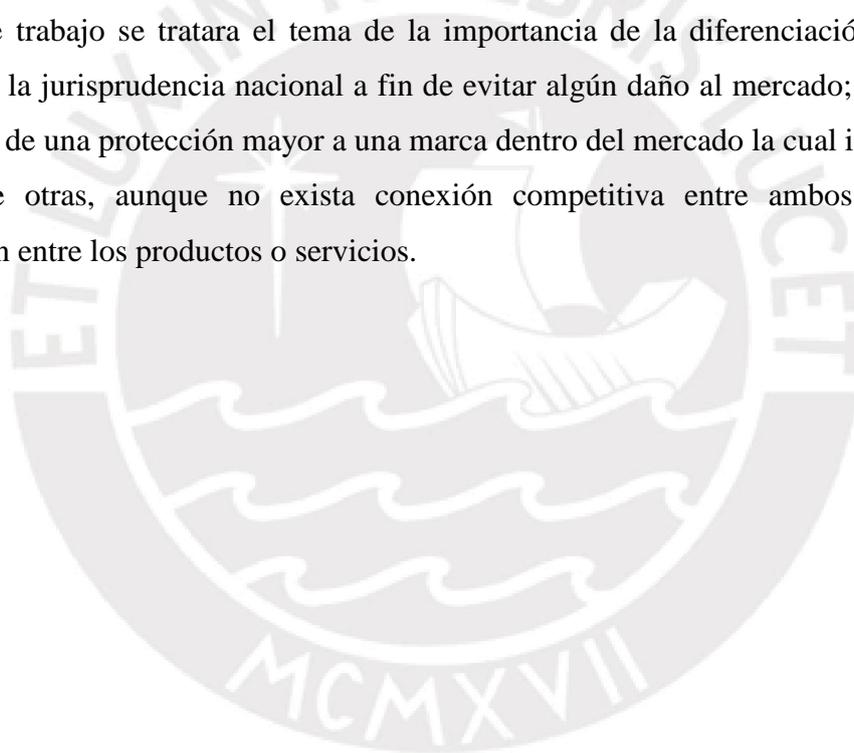


## CONTENIDO

1. Introducción
2. Diferenciación teórica entre una marca notoriamente conocida y una marca renombrada.
  - 2.1. ¿Qué es una marca?
  - 2.2. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?
  - 2.3. ¿Qué es una marca renombrada?
3. Problemática del precedente Kent
  - 3.1. Importancia de los precedentes de observancia obligatoria en materia administrativa
  - 3.2. Problemática encontrada en el Precedente de observancia Obligatoria sobre las marcas notoriamente conocidas y la mala interpretación del riesgo de dilución por parte de la Sala de Propiedad Intelectual.
4. Conclusiones
5. Bibliografía

## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se verán los temas relacionados a la distinción fundamental que existe entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, siendo que esta última se encuentra protegida contra el riesgo de dilución, sin embargo, dada que no existe diferenciación en la jurisprudencia entre las mismas, son tomadas este tipo de marcas como si fueran iguales, asignándose el mismo tipo de protección, por lo que en el presente trabajo se tratará el tema de la importancia de la diferenciación entre las mismas en la jurisprudencia nacional a fin de evitar algún daño al mercado; esto por la asignación de una protección mayor a una marca dentro del mercado la cual impediría el ingreso de otras, aunque no exista conexión competitiva entre ambos así como vinculación entre los productos o servicios.



## 2. DIFERENCIACIÓN TEÓRICA ENTRE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y UNA MARCA RENOMBRADA.

### 2.1 Los Signos Distintivos como herramientas para la identificación comercial: el caso de las marcas.

Es conveniente señalar que los Signos Distintivos tienen la capacidad de identificar actividades, servicios y productos en el mercado de las demás de su misma especie (CIBEPYME, 2013). Estos, a su vez, se dividen en 5 que a continuación mostraremos:

- a) Las marcas de certificación las cuales están destinadas a ser aplicadas a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca de acuerdo con su reglamento de uso (Indecopi, 2013:15).
- b) Los lemas comerciales, son usados como complemento de una marca, estos cumplen un rol accesorio a la marca y a efectos de su otorgamiento debe contar con una marca registrada.  
Los nombres comerciales, a su vez identifican una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil (Indecopi, 2013:17). Su inscripción, a diferencia de los demás Signos Distintivos, es puramente declarativa.
- c) Las denominaciones de origen que sirven para designar un producto originario de una zona geográfica determinada, que cuenta con una calidad, reputación u otras características que se deban exclusivamente al medio geográfico que se produce, incluyendo los factores humanos y naturales (Indecopi, 2013:17).
- d) Las marcas colectivas que permiten diferenciar el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilizan bajo el control de un titular, de conformidad con un reglamento de uso (Indecopi, 2013:16).
- e) Las marcas las cuales son un bien inmaterial, al no tener este una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles a efectos de ser percibido por los sentidos (Fernández-Novoa, 20014: 45). Estas tienen como finalidad

distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses (Maravi Contreras, 2014: 61); en esa lógica de pensamiento sigue el Tribunal de la Comunidad Andina, toda vez que dentro del proceso 2-IP-94, señala que las marcas, no solo obedecen al interés del empresario, sino también, al interés general de los consumidores, para los cuales la marca debe significar un elemento objetivo de juicio, el cual no debe presentarse a equívocos o confusiones, a fin de propiciar la libre elección por parte de los consumidores y una transparente oferta de productos y servicios.

Según la doctrina, podemos dividir las marcas por la función que cumplen, siendo la primera de ellas la indicadora del origen empresarial, el cual quiere decir que se vinculan los productos o servicios ofrecidos a una empresa en específico, Fernández-Novoa considera que esta función es la primaria y fundamental y que, gracias a esta indicación de procedencia, la marca logra garantizar a los consumidores que todos los productos o servicios de esa clase procederán de la misma empresa (2004: 48); la segunda es indicadora de calidad, esto puede traducirse en las experiencias y vivencias que han tenido los consumidores con la marca, en específico los productos comprados o servicios prestados (Fernández-Novoa, 2004: 50); en ese sentido Alfredo Maravi explica que es el producto o servicio el que brindará la información sobre la calidad del mismo y que esta es constante; por lo que es lógico que si un producto o servicio perteneciente a una empresa, no satisface a un consumidor, no importa donde se compre el producto o se brinde el servicio perteneciente a esa empresa, estos siempre tendrán una calidad inferior a los deseos del consumidor (2014: 60).

La tercera función es la condensadora del eventual Goodwill o reputación, el cual quiere decir que será la marca, a través de su uso en el mercado, la que constituye un mecanismo donde se condensa progresivamente la “buena fama” que el público le otorga a la marca (Fernández-Novoa, 2004: 50), se considera eventual, toda vez que no todas alcanza gran valoración en el mercado. La cuarta y última función es la publicitaria, por la cual será la marca en si la que generara la adquisición por parte de los consumidores, aunque el producto se encuentre desvinculado al producto original (Maravi Contreras, 2014: 61).

Por otro lado, según Carlos Cornejo Guerrero las marcas cumplen solo dos funciones, siendo la primera la función identificadora, la cual permite que se individualice un

producto o servicio, y la segunda función es la diferenciadora, la cual permite que se pueda identificar el producto o servicio con otros del mismo o parecido rubro (2014: 59), quiere decir que se logra identificar los productos o servicios con una empresa específica.

Del mismo modo, las marcas tienen principios jurídicos que rigen el sistema de marcas, siendo uno de ellos, el Principio de Territorialidad, por el cual solo habrá protección dentro del país en el cual se encuentra registrado la marca, requiriéndose la inscripción en cada país en la cual se intenta ingresar el producto o servicio al mercado o se pretende la protección del mismo. Por otro lado, existe el Principio de Inscripción Registral, el cual consiste en que, a efectos de obtener la protección, conocido como el derecho de exclusividad, la marca debe encontrarse registrada, tomándose en cuenta el primero titular en inscribir (Maravi Contreras, 2014: 61).

Finalmente, tenemos el principio de especialidad, en el cual, la defensa de la marca, solo se realiza en la relación de productos o servicios idénticos o similares al registrado. Así la Clasificación Internacional de Niza (clasificación que agrupa productos y servicios en diferentes números de clases), no restringe el principio de especialidad (Maravi Contreras, 2014: 61). Puesto que, bajo este principio se deben analizar otros factores, como la conexión competitiva, los canales de comercialización, el sector de consumo al que se refieran los productos o servicios.

## 2.2 ¿Qué es una marca notoriamente conocida?

Se considera como marca notoria a aquella que es ampliamente conocida dentro del sector pertinente de productos o servicios que distingue la marca (Gamboa Viela, 2012 :162). Esto en concordancia con lo señalado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC) que en su artículo 16.3 señala que “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” (el subrayado es nuestro).

Es conveniente señalar que el Perú es miembro del Acuerdo sobre los ADPIC desde el año 1995 y este según la página web de la Organización Mundial del Comercio, constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de

propiedad industrial en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes (autor desconocido: 2017), para la igual protección en los países miembros.

Las marcas notoriamente conocidas pueden ser definidas también como aquellas que son usadas intensamente en el mercado, como por ejemplo la publicidad, la venta efectiva y la oferta de venta, pero además esta debe ser reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía; quiere decir el público ha de contemplar en ella el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial. (Pacón, 2013: 70). Según la página web de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas sin la necesidad de estar inscritas, respecto a los productos o servicios que constituyen la base de su reputación (autor desconocido: 2017).

Existen algunos criterios de notoriedad de una marca, esto según Ylva Villavicencio, siendo uno de ellos la de la notoriedad preeminente, la cual significa que la marca debe ser familiar y conocida por un sector amplio del público (cuantitativamente importante), del mismo modo la marca debe tener una característica singular la cual se refiere que la marca no puede ser usada por un tercero para distinguir otros productos, la originalidad de la marca, la cual no puede ser tomada de manera literal, dado que no se pide que la marca notoria sea una imaginativa, sino que puede ser una del lenguaje común, pero que debido a su alta comercialización se ha convertido en una notoria (1991: 45).

Otro criterio es la calidad de elevada del producto o servicio que se distingue con la marca correspondiente, esto a fin de conseguir la fidelidad de los consumidores, debemos tomar en cuenta la antigüedad, esto se veía anteriormente en relación a las marcas notorias, pero dado el avance de la tecnología y lo rápido que se puede llegar a mover el comercio, una marca moderna no puede negársele la notoriedad; finalmente tenemos como criterio la importancia del uso, este al igual que el punto anterior es un criterio relativo, puesto que no todas las marcas notorias se encuentran en el mercado del país que busca alegar su notoriedad, esto por diferentes factores, pero ello no le merma la notoriedad a la marca (Villavicencio Balvín, 1991: 32).

Al respecto, la Decisión 486, en su Título XIII, regula la protección que recibirán los signos notoriamente conocidos dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina, y en el artículo 228, brinda los factores para determinar si un signo es notorio:

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

Con ello, la normativa Andina, nos da un listado amplio que ayudara a la determinación si un signo es notorio o no, de la misma manera de la redacción del mencionado artículo podemos inferir que el listado es *numerus apertus*.

Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, estableció un precedente de observancia obligatoria, respecto a los criterios

que se debe tener en cuenta a efectos de poder realizar una correcta determinación si un signo es distintivo o no.

Así en el segundo extremo de la resolución antes mencionada se establece como precedente de observancia obligatoria que:

*La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.*

*Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.*

*La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. Así, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro. En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina -entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias*

*y renombradas. La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva (Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de 09 de noviembre del 2009).*

En resumen se establece que el que alega la notoriedad debe probar tal situación, es decir tienen la carga de la prueba; asimismo, la protección especial de dicha marca rompe los principios de territorialidad (no es necesario que la marca se encuentre registrada o vigente en el registro o que haya uso efectivo de la misma al momento de la evaluación de la notoriedad) y de especialidad (por lo que la protección será de los productos o servicios para la cual goza protección, sino que se debe evaluar la conexión competitiva de los productos o servicios confrontados) y registrabilidad, por el cual una marca notoria no necesita encontrarse inscrita en el registro a efectos de que se brinde la protección correspondiente.

El inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 especifica que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en **particular cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo 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**” (el subrayado es nuestro).

Así, en este artículo se protege los signos distintivos notoriamente conocidos, dando aspectos por los cuales se pueden “menoscabar” la protección ganada, siendo estos:

- El riesgo de asociación: también conocido como riesgo de confusión indirecta, no solo protege a las marcas notoriamente conocidas, sino también, sirve de protección para todos los demás signos distintivos; así, tenemos que el riesgo de asociación se da cuando, sin necesidad de haber identidad o similitud en los signos (como se da en el riesgo de confusión directa); el consumidor puede concluir en forma errónea que los productos o servicios, de signos con titulares distintos, tienen el mismo origen empresarial. (Parilli, 2009: 156).
- El riesgo de aprovechamiento injusto: este surge cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de la imagen positiva de la marca, esto según el precedente de observancia obligatoria antes mencionado.

### **2.3 ¿Qué es una 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 (Gamboa Viela, 2012 :160).

Esta por su intenso uso, no solo rompe los Principios de Inscripción Registral y de Territorialidad, puesto que no necesita encontrarse registrada para obtener la protección brindada por los estados a las marcas, 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 renombrada(Gamboa Viela, 2012 :163), esto en concordancia con Carlos Fernández-Novoa, el cual señala que la protección brindada a la marca renombrada va mas allá de la regla de la especialidad (2004:410).

El mencionado autor señala que este tipo de marca no sola es conocida por los círculos interesados en adquirir el producto o servicio vinculado a la marca, sino que también

por los demás agentes del mercado, esta caracterizada por ser portadora de una excelente goodwill, por su alto nivel de calidad o el selling power de la marca (2004: 405).

De la revisión de la Decisión 486 no logramos extraer algún concepto sobre las marcas renombradas, a diferencia de lo que sucede con las marcas notoriamente conocidas, las cuales cuentan con desarrollo en el Título XIII de la mencionada norma comunitaria. Asimismo, en la mencionada Decisión no se hace distinción entre marcas notorias y renombrada conforme a lo señalado en el Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI. Este fundamento también podemos encontrarlo en la jurisprudencia comunitaria, en ella podemos citar el proceso 256-IP-2015, de 27 de octubre de 2015, en el cual se realiza una interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486, el cual señala que no existe diferenciación en la Decisión 486 entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas.

Por lo que el precedente de observancia obligatoria citado anteriormente se especifica que el riesgo de dilución se podrá asociar también a la marca notoriamente conocida, aunque doctrinariamente es asociado a marcas renombradas. Por lo que existirá riesgo de dilución, al usar un signo idéntico o similar a una marca notoria para productos o servicios que no sean similares a las que ellas tienen protección, con lo que la marca notoria, rompe el principio de Especialidad.

Pero, dentro del proceso 256-IP-2015, de 27 de octubre de 2015 ante el Tribunal de la Comunidad Andina se menciona que existe una distinción entre ambas. Señalando que “(...) *Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad (...)*”, realizando una distinción entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas, pero esta distinción es solo señalada, mas no desarrollada por el Tribunal.

Por otro lado, en el ámbito europeo, existe desarrollo jurisprudencial respecto a las marcas renombradas, Fernández-Novoa señala que en la Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 14 de septiembre de 1999 se delimita la terminología respecto a las marcas renombradas en la comunidad europea, siendo que el autor considera que serán las marcas renombradas que sobrepasarán el umbral del Principio de Especialidad (2004:402).

### 3. PROBLEMÁTICA DEL PRECEDENTE KENT

#### 3.1 Importancia de los precedentes de observancia obligatoria en materia administrativa

Los precedentes de observancia obligatoria interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas, por otro lado, Díez-Picazo define como “*aquella actuación pasada de la Administración que, de algún modo, condiciona sus actuaciones presentes exigiéndoles un contenido similar para casos similares*” (2000:10)

Asimismo, se encuentra definido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, el cual señala en el artículo VI del Título Preliminar lo siguiente:

1. *Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.*

2. *Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.*

3. *En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes (el subrayado es nuestro).*

De la misma manera, es reconocido como fuente del Procedimiento Administrativo, esto según el artículo V numeral 2.8 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, el cual especifica que:

*Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede (el subrayado es nuestro).*

Por lo que la importancia de los precedentes de observancia obligatoria radica en la interpretación que realizan los Tribunales administrativos u algún otro ente de la

administración, con las facultades para ello, sobre la legislación o la creación de reglas generales sobre un tema en específico.

En ese sentido, todos los demás entes de la administración deberán regirse por lo interpretado en los precedentes de observancia obligatoria, así como usar el precedente como fuente de consulta, toda vez que es una fuente del derecho administrativo; generando en los administrados confianza por la predictibilidad de la resolución de casos similares al caso objeto de la interpretación.

Finalmente, respecto a los precedentes de observancia obligatoria emitidos por Indecopi, estos no solo tienen fundamento en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, sino que también por el artículo 43<sup>1</sup> del Decreto Legislativo N° 807.

## **2.2 Problemática encontrada en el Precedente de observancia Obligatoria sobre las marcas notoriamente conocidas y la interpretación del riesgo de dilución por parte de la Sala de Propiedad Intelectual**

Como se ha señalado anteriormente, dada la importancia de los precedentes de observancia obligatoria es imperioso que desarrollen correctamente la aplicación de la legislación.

Mediante la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, conocido como el precedente KENT, Indecopi realiza una interpretación del artículo 136 de la Decisión 486, esto acorde con la interpretación del Tribunal de Justicia Andino.

En esta interpretación, se señala el tipo de actividad probatoria por parte del quien alega la notoriedad, asimismo, se señala cual es el ámbito de protección de las marcas notoriamente conocidas, esto es, rompen los principios de especialidad, territorialidad e inscripción registral. De la misma manera desarrolla la figura de dilución del poder distintivo de una marca, y señala que corresponde también a las marcas notoriamente conocidas, dado que la Decisión 486 no hace distinción entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas y finalmente desarrolla la figura del aprovechamiento injusto de prestigio.

---

<sup>1</sup>Art. 43 Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que **al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria**, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. ” (el subrayado es nuestro).

Al respecto, es preciso señalar que el riesgo de dilución se produce por un debilitamiento de la capacidad de atracción de la marca, por lo que este puede perder la fuerza distintiva, impidiéndole de esta forma evocar en la mente del público sólo un producto en particular (Pacón, 2013: 70), es decir la marca dejara de contar con la característica exclusiva de evocar en el mercado su producto como uno característico y procedente de un origen empresarial único.

Es decir, el riesgo de dilución se genera cuando existe la pérdida de calidad distintiva por la confusión entre dos marcas que no guardan conexión competitiva, quiere decir que si bien dos marcas distinguen productos o servicios diametralmente distintos puede generar una a la otra que pierda el poder distintivo característico de la marca.

Tal y como se ha señalado anteriormente, la Sala Especializada del Tribunal no realiza la distinción entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas, y siendo que la distinción es respecto al gran conocimiento que tiene el mercado de la misma, corresponde que solo ha estas se les proteja de con un grado mayor.

Es decir, si las marcas conocidas, solo tienen gran influencia en el mercado competente, quiere decir, solo las personas de un mercado especializado conocerán dicha marca. A diferencia de las marcas renombradas que han sobrepasado el mercado relevante para ser conocido por todos, por lo que la confusión entre los productos o servicios de estas marcas se encontraran con mayor vulnerabilidad de ser confundidos en el mercado, con lo cual se generaría la dilución marcaría.

Por lo que me encuentro de parte de la doctrina, encabezados por Carlos Fernandez-Novoa y Patricia Gamboa que no solo señalan la distinción entre ambos tipos de marcas sino que también consideran que el riesgo de dilución corresponde netamente a las marcas renombradas.

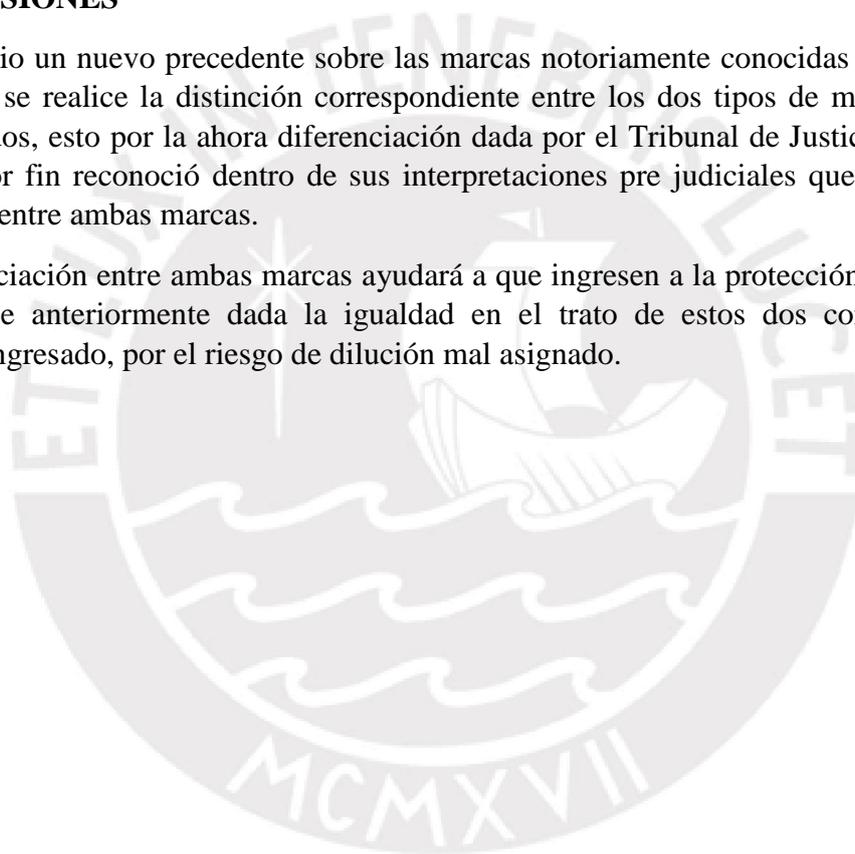
Por lo que, el no reconocimiento entre la distinción entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas puede generar un trato injusto por parte de la administración, específicamente del Indecopi (La Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada de Propiedad Intelectual), los cuales, podrían denegar el registro de marcas por considerar que existe el riesgo de dilución con una marca notoriamente conocida, es decir, no revisarían la existencia de conexión competitiva o la vinculación entre los productos o servicios a distinguir entre las marcas en conflicto,

Tal y como sucede en el precedente KENT el cual deniega el registro de una marca de producto “KENT” de FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA, para productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, sin que exista vinculación con las marcas de producto “KENT” de BRITISH AMERICAN TABACO, correspondientes a la clase 34 de la Clasificación Internacional.

### **CONCLUSIONES**

Es necesario un nuevo precedente sobre las marcas notoriamente conocidas en el Perú, en el cual se realice la distinción correspondiente entre los dos tipos de marcas antes mencionados, esto por la ahora diferenciación dada por el Tribunal de Justicia Andino, el cual, por fin reconoció dentro de sus interpretaciones pre judiciales que existe una diferencia entre ambas marcas.

La diferenciación entre ambas marcas ayudará a que ingresen a la protección del estado marcas que anteriormente dada la igualdad en el trato de estos dos conceptos no hubieran ingresado, por el riesgo de dilución mal asignado.



## **BIBLIOGRAFÍA**

BARRERA TABOADA, Adriana.

2004 “Dilución de una Marca Famosa: Alcance de su Tratamiento en la Normativa de la Comunidad Andina”, Decisión 486. *Derecho & Sociedad*, pp.153-162.

CIBEPYME (2013)

CIBEPYME. Consulta 22 de setiembre de 2017.

<http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Signos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-Comerciales/>

DIEZ-PICAZO, Luis María

2000 La Doctrina Del Precedente Administrativo. *Revista de Administración Pública*, NCEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Consultado: 17 de septiembre de 2017

<https://es.scribd.com/document/260032943/Diez-Picazo-La-Doctrina-Del-Precedente-Administrativo>

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos.

2004 *Tratado de Derechos de Marcas*. Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

GAMBOA VIELA, Patricia. (s.f.).

La protección de las marcas notoriamente conocidas. *Foro Académico* , 157-167.

Indecopi

2013 *Propiedad Intelectual*. Lima: Corporación Grafica Aliga S.A.C.

MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo.

2014 Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos. *Foro Jurídico*.

PACÓN, Ana María

1993 “Notorias, Marcas renombradas, marcas de alta reputación” Derecho PUCP, Vol 0, Iss 47, P.p. 303-384 (1993). Consulta 24 de setiembre de 2017

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6683/6786>

VILLAVICENCIO BALVÍN, Ylva.

1991 *Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas en el Perú*. Lima.

Indecopi

2013 Decisión 486. Consulta: 17 de Setiembre de 2017

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

1994 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 1994

PODER EJECUTIVO

2016 Texto Único Ordenado de la Ley 27444 2016

SALA DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2009 Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

1994 Tribunal de la Comunidad Andina, proceso 2-IP-94