



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA
POLÍTICA**

TESIS

**“EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DICTADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN N°2951-2009/TPI-INDECOPI Y SU INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN
DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, LIMA 2015-2019”**

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

BACHILLER: EDISON JUAN HUANCA GARCÍA

ASESOR: MG. MARIO MOLINA ADRIAZOLA

LIMA-PERÚ

2020

Dedicatoria

A mis padres Juan Bautista Huanca Ticona y Albertina García Medina, por vuestro apoyo incondicional, cariño y comprensión, así mismo; por haberme inculcado valores y principios importantes para toda mi vida.

Agradecimiento

-A Dios por su inmenso amor, su infinita misericordia y por haber estado siempre conmigo en los días buenos y malos, por su infinita bondad, por darme salud, fortaleza, responsabilidad y sabiduría, por haberme permitido culminar un peldaño más de mis metas, y porque tengo la certeza y el gozo de que siempre va a estar conmigo.

-A mi universidad Norbert Wiener por ser mi casa de estudio durante estos largos años de esfuerzo. Aquí dejo días de constancia y dedicación, a mis amigos y a mis profesores. Hoy finalizamos esta etapa de formación e iniciamos una nueva etapa, nuevos caminos. Gracias por permitirme ser parte de ti mi Alma Mater!

-A mi asesor Magister Mario Molina Adriazola a quien admiro y por su gran calidad humana, por las valiosas e innumerables horas dedicadas a esta labor encomiable, pues sus asesorías, conocimientos, aportaciones y críticas constructivas brindadas fueron y serán muy valoradas por cuanto usted ha sido mi mano derecha y quien me ha guiado en el complicado proceso, y una gran parte del desarrollo de ese excelente trabajo se lo debo a usted. Que dios lo bendiga.

-A mis hermanos Johnny Adams Huanca García y Alfredo Robert Huanca García quienes siempre estuvieron apoyándome en todo momento y supieron darme un consuelo cuando la ausencia de los míos se hacía notar, sin ustedes este merito no se hubiese conseguido.

-A mi novia Claudia Patricia Arribasplata Ramírez que con su valor y entrega ha sido una persona incondicional en mi vida, ha sido mi soporte, mi mejor amiga, mi consejera, mi apoyo, mi luz, mi guía, mi todo para seguir adelante y no bajar los brazos en los momentos difíciles, sobre todo por amar a Dios, por ser la mujer que Dios me presentó en la vida para ser muy feliz y por su innegable dedicación, amor y paciencia.

-A mis docentes de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener por haberme brindado sus conocimientos, haberme exigido día a día para seguir aprendiendo y por haberme inculcado el amor por la carrera de Derecho.

Resumen

El presente trabajo lleva por título: “El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI y su incidencia en la protección de marcas notoriamente conocidas, Lima 2015-2019”

Tiene como OBJETIVO determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en la protección de marcas notoriamente conocidas. Así, la METODOLOGÍA de investigación que se utilizó fue de tipo descriptivo y explicativo; nivel prospectivo transversal y correlacional; método teórico deductivo e histórico; y diseño no experimental. Obteniéndose como RESULTADOS que en: 1) 47 resoluciones (73.4%) el Indecopi no aplicó el precedente. 2) 33 resoluciones (51,5%) si existió identidad o semejanza entre los signos. 3) 33 resoluciones (51,5%) si existió vinculación económica. 4) 30 resoluciones (46,8) si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios. 5) 33 resoluciones (51,5%) si se benefició el solicitante con el prestigio de la marca notoriamente conocida y como CONCLUSIÓN el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI- INDECOPI no ha influido en la protección de marcas notoriamente conocidas, debido a que en un 73.4% de la muestra se observa que el Tribunal del Indecopi a la hora de resolver cada caso en concreto implicó en 47 resoluciones el referido precedente. Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

PALABRAS CLAVES: Aprovechamiento del Prestigio Ajeno/ Precedente de Observancia Obligatoria/ Marcas Notoriamente Conocidas/ Riesgo de Confusión/ Riesgo de Asociación/ Riesgo de Dilución.

Abstract

The present work is entitled: "The precedent of compulsory observance dictated by Resolution No. 2951-2009 / TPI-INDECOPI and its impact on the protection of well-known marks, Lima 2015-2019"

Its **OBJECTIVE** is to determine how the precedent of mandatory observance dictated by Resolution No. 2951-2009 / TPI-INDECOPI affects the protection of well-known marks. Thus, the research **METHODOLOGY** that was used was descriptive and explanatory; cross-sectional and correlational prospective level; deductive and historical theoretical method; and non-experimental design. Obtaining as **RESULTS** that in: 1) 47 resolutions (73.4%) Indecopi did not apply the preceding. 2) 33 resolutions (51.5%) if there was an identity or similarity between the signs. 3) 33 resolutions (51.5%) if there was an economic link. 4) 30 resolutions (46.8) if there is identity or similarity between the products or services. 5) 33 resolutions (51.5%) if the applicant benefited from the prestige of the well-known brand and as **CONCLUSION** the precedent of mandatory observance dictated by Resolution No. 2951-2009 / TPI-INDECOPI has not influenced the protection of well-known brands, because in 73.4% of the sample it is observed that the Indecopi Court, when solving each specific case, implied the aforementioned in 47 resolutions. Therefore, the precedent did not solve the problem.

KEY WORDS: Leveraging the Prestige of Others/ Preceding for Mandatory Observance/ Well-Known Trademarks/ Risk of Confusion/ Risk of Association/ Risk of Dilution.

Índice

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Resumen.....	v
Abstract.....	vi
Índice	vii
Introducción.....	9
CAPITULO I	11
Planteamiento del Problema	11
1.1 Descripción de la Realidad Problemática	11
1.2 Delimitación de la Investigación.....	13
1.2.1 Delimitación Espacial.....	13
1.2.2 Delimitación Temporal.....	13
1.2.3 Delimitación Social.....	13
1.2.4 Delimitación Conceptual	14
1.3 Problema de Investigación.....	14
1.3.1 Problema General	14
1.3.2 Problemas Específicos	14
1.4 Objetivos de la Investigación	15
1.4.1 Objetivo General.....	15
1.4.2 Objetivos Específicos.....	15
1.5 Hipótesis de la Investigación	16
1.5.1 Hipótesis General.....	16
1.5.2 Hipótesis Específicas	16

1.5.3 Variables (Definición conceptual y Operacional)	16
1.6 Metodología de la Investigación	19
1.6.1 Tipo y Nivel de la Investigación.....	19
1.6.2 Método y Diseño de la Investigación	19
1.6.3 Población, muestreo y muestra de la Investigación	20
1.6.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	22
1.6.5 Justificación y Limitaciones de la Investigación	23
CAPITULO II	29
Marco Teórico.....	29
2.1 Antecedentes de la investigación	29
2.1.1 Antecedentes Nacionales	29
2.1.2 Antecedentes Internacionales	34
2.2. Bases Legales.....	38
2.3. Bases Teóricas.....	46
2.3.1 Concepto de Interpretación Jurídica e Integración Jurídica	46
2.3.2 Concepto de Marca	47
2.3.3 Característica de la Marca.....	52
2.3.4 Principios de las Marcas	54
2.3.5 Clases de Marcas	62
2.3.6 Marcas Notoriamente Conocidas y Marcas Renombradas	66
2.3.7 La marca notoria como excepción al principio de inscripción, especialidad y territorialidad.....	81
2.3.8 Las marcas notorias frente al aprovechamiento del prestigio ajeno	89
2.3.9 La prueba de la notoriedad.....	92

2.3.10 Actos de reproducción, imitación, transcripción y transliteración	95
2.3.11 Las marcas notorias frente al riesgo de confusión y asociación	100
2.3.12 La marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva	112
2.3.13 La nulidad y cancelación de marcas notorias	116
2.4. Definición de Términos Básicos	128
2.4.1 Aprovechamiento del Prestigio Ajeno	128
2.4.2 Precedente de Observancia Obligatoria:	129
2.4.3 Marcas Notoriamente Conocidas	129
2.4.4 Riesgo de Confusión	129
2.4.5 Riesgo de Asociación	129
2.4.6 Riesgo de Dilución	129
CAPITULO III	130
Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados	130
3.1 Análisis de Tablas, Gráficos y Discusión de Resultados	130
Pregunta Nro. 01	132
Pregunta Nro. 02	137
Pregunta Nro. 03	141
Pregunta Nro. 04	145
Pregunta Nro.05	148
3.2 Conclusiones	151
3.3 Recomendaciones	153
3.4 Fuentes de Información	155
A N E X O S	172
Anexo Nro. 01	173

Matriz de Consistencia.....	173
Anexo: Nro. 02	174
Guía de Análisis Documental de la Jurisprudencia Nacional.....	174
Anexo: Nro.03	176
Listado de Resoluciones Materia de Análisis Documental	176

Introducción

El presente trabajo de investigación lleva por título: “El Precedente de Observancia Obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-Indecopi y su Incidencia en la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, Lima 2015-2019”

El presente trabajo de investigación que se ofrece a la comunidad jurídica y tiene como finalidad investigar de qué manera influye el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI en la protección de marcas notoriamente conocidas, en el riesgo de confusión, en el riesgo de asociación, en el riesgo de dilución, en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas; a fin de poder advertir si dicho precedente logro resolver o no el problema en materia de marcas notoriamente conocidas que existía antes de su expedición.

En consecuencia, la investigación está dividida en tres capítulos:

Capítulo I: Abarca el planteamiento del problema, delimitación de la investigación, problema de investigación, objetivos, hipótesis, variables, tipo, nivel método, diseño, población, muestreo, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos, justificación y limitaciones de la investigación.

Capítulo II: Comprende el marco teórico, conceptos, características, principios, clases de marcas.

Capítulo III: Contiene la presentación y discusión de los resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.

Finalmente, en la parte de los anexos se adjuntará la matriz de consistencia, guía de análisis documental y el listado de resoluciones materia de análisis documental.

Como aporte se sugiere que el término “aplicación más estricta” señalado en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI significa que cuando se trate de marcas notorias el criterio que solamente se debe aplicar al analizar el riesgo de confusión es la existencia de identidad o semejanza entre un signo y una marca notoria sin importar la identidad o semejanza entre los productos o servicios ni la conexión competitiva entre estos. Así, no existirá riesgo de asociación, dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno si previamente no existe identidad o semejanza entre un signo y una marca notoria.

CAPITULO I

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Realidad Problemática

Antes de la llegada del precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no resolvía en materia de marcas notoriamente conocidas de manera uniforme, inscribiendo en algunos casos y denegando en otros marcas que en función a la identidad o semejanza con una marca notoriamente conocidas producían riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno, prestigio que ha sido logrado con mucho esfuerzo por el titular de una marca notoriamente conocida.

Por ejemplo, mediante Resolución N° 0730-2005/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el caso McDonald´s, mencionó que cuando hablamos de marcas notorias no se produce un riesgo de dilución de la fuerza distintiva. Asimismo, mediante Resolución N° 0108-2006/TPI-INDECOPI Sala Especializada en Propiedad Intelectual manifestó en el caso Nissan Maquinarias que al no haberse probado que el signo notorio es renombrado no se afectaría la dilución de su distintividad.

Por otro lado, en la Resolución N° 2531-2008/TPI-INDECOPI la Sala Especializada de Propiedad Intelectual se pronuncia a favor de la notoriedad de la marca Microsoft sosteniendo que

la figura de la dilución también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria.

No obstante, con fecha 09 de noviembre del 2009 el Tribunal de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI establece como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida en aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

La falta de uniformidad de criterio en las decisiones por parte de la autoridad competente ha provocado la existencia de un grupo de resoluciones de fecha posterior al precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, en donde se advierte que el Tribunal del Indecopi en el caso en concreto:

In aplica en algunas resoluciones el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, a pesar de la identidad o semejanza existente entre una marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción; siendo el fundamento de sus decisiones la identidad o semejanza entre los productos o servicios que distinguen los signos o la falta de conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen los signos.

Aplica en otras resoluciones el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, de forma innecesaria, a pesar de la inexistencia de identidad o semejanza entre una marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción, denegando en muchos casos el registro del signo solicitado.

Además, no se encuentra en dicho grupo de resoluciones los motivos que han llevado al Tribunal del Indecopi a apartarse de los criterios adoptados por: el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, la Decisión 486, el Convenio de Paris y los Acuerdos sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para disminuir la protección de los signos notoriamente conocidos frente al riesgo de confusión, asociación, dilución

y aprovechamiento del prestigio ajeno a restringirlos a los casos en los cuales se encuentre algún grado de conexión competitiva entre los productos o servicios.

Así la solución que se propone es que el término “aplicación más estricta” señalado en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI significa que cuando se trate de marcas notorias el criterio que solamente se debe aplicar al analizar el riesgo de confusión es la existencia de identidad o semejanza entre un signo y una marca notoria sin importar la identidad o semejanza entre los productos o servicios ni la conexión competitiva entre estos.

Finalmente, si existe previamente identidad y semejanza entre ambos signos existirá por tanto riesgo de asociación, riesgo de dilución y aprovechamiento de prestigio ajeno.

1.2 Delimitación de la Investigación

1.2.1 Delimitación Espacial

La presente investigación se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ubicado en Calle de la Prosa Número 104 del distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

1.2.2 Delimitación Temporal

La presente investigación se enmarca entre los periodos 2015-2019.

1.2.3 Delimitación Social

En el desarrollo de la presente investigación se han establecido relaciones sociales con docentes de Derecho de Marcas y asesores de tesis.

1.2.4 Delimitación Conceptual

En el desarrollo de la presente investigación se ha establecido conceptos sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

1.3 Problema de Investigación

1.3.1 Problema General

-¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en la protección de marcas notoriamente conocidas?

1.3.2 Problemas Específicos

-¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas?

-¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas?

-¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas?

-¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas?

1.4 Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General

-Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en la protección de marcas notoriamente conocidas.

1.4.2 Objetivos Específicos

-Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas.

-Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas.

-Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas.

-Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas.

1.5 Hipótesis de la Investigación

1.5.1 Hipótesis General

-El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en la protección de marcas notoriamente conocidas.

1.5.2 Hipótesis Específicas

-El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas.

-El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas.

-El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas.

-El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas.

1.5.3 Variables (Definición conceptual y Operacional)

Una variable es aquella que tiene un concepto (Kerlinger, 1988, p. 53). Y es medible a través de un indicador (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 105).

La variable independiente es aquella que desempeña en el trabajo de investigación un rol de causa mayoritaria (Noguera, 2017, p.189).

La variable dependiente es aquella que desempeña en el trabajo de investigación un rol de efecto o consecuencia (Noguera, 2017, p.188).

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Variable Independiente El precedente de observancia obligatoria.	-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. (Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley 27444, 2001)	-Se refiere al trabajo en base al estudio verificado sobre la interpretación del modo expreso y general del sentido de la legislación, a través de la guía de análisis documental, con preguntas según se desprende de las variables cuantitativas dicotómicas. En un total de 5 preguntas.	Resolución N° 2951- 2009/TPI-Indecopi	-El Número de resoluciones del Tribunal del Indecopi que cumplen o no con el precedente.

<p>Variable Dependiente</p> <p>-Riesgo de confusión.</p> <p>-Riesgo de asociación</p> <p>-Riesgo de dilución.</p> <p>-Aprovechamiento.</p>	<p>-Posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI)</p> <p>-Posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI)</p> <p>-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. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI)</p> <p>-Cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, obteniendo un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>-Se refiere al trabajo en base al estudio verificado sobre la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicios por otro, a través de la guía de análisis documental, con preguntas según desprende de las variables cuantitativas dicotómicas.</p> <p>-Se refiere al trabajo en base al estudio verificado sobre la posibilidad de que el solicitante provoque con el uso de una marca notoria el debilitamiento de su fuerza distintiva, a través de la guía de análisis documental, con preguntas según desprende de las variables cuantitativas dicotómicas.</p> <p>-Se refiere al trabajo en base al estudio verificado sobre la posibilidad de que el solicitante se beneficie de la reputación de una marca notoria, a través de la guía de análisis documental, con preguntas según desprende de las variables cuantitativas dicotómicas.</p> <p>-En un total de 5 preguntas.</p>	<p>-Riesgo de Confusión Directa.</p> <p>-Riesgo de Confusión Indirecta.</p> <p>-Riesgo de Asociación de origen empresarial.</p> <p>-Riesgo de dilución en productos.</p> <p>-Riesgo de dilución de servicios.</p> <p>-Aprovechamiento de prestigio ajeno.</p>	<p>-La identidad o semejanza entre los signos.</p> <p>-Vinculación económica entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo.</p> <p>-Identidad o semejanza entre los productos o servicios que distinguen ambos signos.</p> <p>-Beneficio o no a favor del solicitante del signo.</p>
---	--	--	---	--

1.6 Metodología de la Investigación

1.6.1 Tipo y Nivel de la Investigación

La presente investigación es:

De tipo descriptivo porque se busca detallar como ha venido resolviendo el Indecopi después del precedente de observancia obligatoria en materia de marcas notoriamente conocidas y como su incumplimiento incide en la protección de marcas notoriamente conocidas, con el fin de señalar cual es la situación de la problemática planteada en el presente trabajo de investigación, de tal modo que nos lleve a describir la realidad (Ávila, 2001).

De tipo explicativo, respondiendo el porqué de la problemática, señalando el motivo, razón o causa por la cual se produce dicho fenómeno materia de investigación (Carrasco, 2007).

La presente investigación es de nivel prospectivo, transversal y correlacional. Es prospectiva debido a que los resultados se obtendrán a partir de la fecha en que se realizó la presente investigación. Además, la presente investigación es de carácter transversal, debido a que los datos serán recolectados en un solo momento, en un tiempo único entre los periodos 2010-2019. Es correlacional porque se medirán dos o más variables y se verificaran si están o no relacionadas con el mismo sujeto o grupo, para luego analizar la correlación.

1.6.2 Método y Diseño de la Investigación

El método empleado en la investigación es: Teórico, porque busca analizar las teorías que existen sobre el fenómeno de estudio, para luego construir y desarrollar una teoría científica a tal fenómeno. Deductivo, porque la investigación se desarrolla de lo general a lo particular, es decir, de la teoría a los datos mediante aseveraciones o inferencias particulares. Histórico, porque se enfocará el objeto de estudio en un decurso evolutivo del tiempo destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones

causales. Dicho método de investigación posibilita a entender el comportamiento histórico del fenómeno de estudio y explicar su fisonomía actual.

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 128).

Así, el presente trabajo de investigación constituye una investigación no experimental ya que no manipularemos las variables, sino que se observará el fenómeno de estudio tal como se da en su contexto natural para analizarlos porque no se generará ninguna situación ni se construirá una realidad, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Es decir, en la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 112)

1.6.3 Población, muestreo y muestra de la Investigación

La población de la presente investigación está compuesta por 877 resoluciones en materia de marcas notoriamente conocidas dictados por el Tribunal del Indecopi entre los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, las cuales fueron expedidas con posterioridad al precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre del 2009.

Cabe precisar que no se consideró para la población los años 2011 y 2015, toda vez que en esos años el Tribunal del Indecopi no dictó ninguna resolución en materia de marcas notoriamente conocidas.

El muestreo del presente trabajo de investigación es probabilístico porque todos los elementos de la población han tenido la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra, y se obtuvo de

forma aleatoria definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 175)

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, ya que la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que se delimitó con precisión, debiendo ser la muestra estadísticamente representativa de la población en cantidad. Así, lo que se pretende es que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 173)

Así la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente:

Dónde:

$$n = \frac{N \times Z^2 \times P \times Q}{D^2 \times (N - 1) + Z^2 \times P \times Q}$$

N: Tamaño del universo (N=877)

Z: Desviación estándar según el nivel de confianza (90%=0.90) P: Probabilidad de ocurrencia de los casos (50%=0.50)

Q: Probabilidad de no ocurrencia de los casos (50%=0.50) D: Margen de error (10% = 0.10)

n: Tamaño óptimo de la muestra.

Al aplicar la fórmula a las 877 resoluciones posteriores al precedente de observancia obligatoria. Se obtuvo lo siguiente:

$$n = \frac{877 \times 0.90^2 \times 0.50 \times 0.50}{0.10^2 \times (877 - 1) + 0.90^2 \times 0.50 \times 0.50}$$

Obteniéndose $n = 63.5$

La muestra total ascendería a 64 resoluciones expedidas por el Tribunal del Indecopi con posterioridad al precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.

A fin de poder obtener una muestra representativa de la población y poder calcular cuantas resoluciones se tendrán que revisar entre los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 se dividió el tamaño de la muestra (64) entre los años en el que el Tribunal del Indecopi dictó alguna resolución en materia de marcas notoriamente conocidas (8), obteniéndose como resultado 8 resoluciones por año.

1.6.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

-Técnicas

Toma de información.- Se tomó información a través de documentos escritos, jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, Decretos Legislativos, Constitución Política del Perú, Código Civil, Decisiones de la Comunidad Andina, y otros tratados internacionales; revistas, publicaciones, libros como: tratados, manuales, informes, libros electrónicos, páginas de internet, etc.

Técnica de análisis documental.- Se utilizó para evaluar el grado de influencia del precedente de observancia obligatoria sobre las resoluciones que fueron dictadas por el Tribunal de Indecopi en materia de marcas notoriamente conocidas entre los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

-Instrumentos

En el presente trabajo de investigación se usó la guía de análisis documental, como instrumento de la técnica del análisis documental para lo cual se formularon 05 preguntas cerradas, los cuales van a hacer aplicados a la muestra.

1.6.5 Justificación y Limitaciones de la Investigación

A continuación, se expondrán las razones del porque debe realizarse el presente trabajo de investigación:

- Justificación Metodológica

En el presente trabajo, se va investigar la influencia del precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, en la protección de marcas notoriamente conocidas. Para ello, se han establecido los propósitos que busca la investigación mediante el planteamiento de los objetivos y se han formulado las posibles soluciones a través de las hipótesis. Todo lo anterior tiene sustento en una metodología de investigación que identifica el Tipo, nivel, método y diseño de investigación, la población, muestreo y muestra a aplicar, así como también, las técnicas e instrumentos para recolectar y procesar la información.

Por lo que se justifica metodológicamente el presente trabajo de investigación. b). Justificación Jurídica

-Justificación Jurídica

Antes de la llegada del precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no resolvía en materia de marcas notoriamente conocidas de manera uniforme, inscribiendo en algunos casos y denegando en otros marcas que en función a la identidad o semejanza con una marca notoriamente conocidas producían riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno, prestigio que ha sido logrado con mucho esfuerzo por el titular de una marca notoriamente conocida.

Por ejemplo, mediante Resolución N° 0730-2005/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el caso McDonald's, mencionó que cuando hablamos de marcas notorias no se produce un riesgo de dilución de la fuerza distintiva. Asimismo, mediante Resolución N° 0108-2006/TPI-INDECOPI Sala Especializada en Propiedad Intelectual manifestó en el caso Nissan Maquinarias que al no haberse probado que el signo notorio es renombrado no se afectaría la dilución de su distintividad.

Por otro lado, en la Resolución N° 2531-2008/TPI-INDECOPI la Sala Especializada de Propiedad Intelectual se pronuncia a favor de la notoriedad de la marca Microsoft sosteniendo que la figura de la dilución también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria.

No obstante, con fecha 09 de noviembre del 2009 el Tribunal de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI establece como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida en aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, mencionando por un lado:

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.

En este mismo orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 143-IP-2004 de fecha 3 de diciembre del 2004, Proceso N° 198-IP-2005 de fecha 22 de febrero del 2005 y Proceso N° 029-IP-2008 de fecha 24 de Abril del 2008 entre otros ha venido estableciendo que a diferencia de lo que ocurre en las marcas comunes en donde el riesgo de confusión o asociación se aplica cuando existe identidad o semejanza entre los productos o servicios y en los signos mismos; en las marcas notoriamente conocidas el riesgo de confusión o asociación se aplica solo cuando existe identidad o semejanza de los signos mismos, sin importar la identidad, semejanza o conexión competitiva de los productos o servicios.

Así, el motivo por la cual debe realizarse la presente tesis es para poder investigar si con posterioridad al precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, todavía existe o no un grupo de resoluciones dictados por el Tribunal del Indecopi en donde:

Inaplique el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto del prestigio ajeno por falta de identidad o semejanza entre los productos o servicios que distinguen los signos o por falta de vinculación competitiva entre tales productos o servicios, a pesar de la existencia de identidad o semejanza entre una marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción.

Aplique el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, de forma innecesaria, a pesar de la inexistencia de identidad o semejanza entre una marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción, denegando el registro del signo solicitado.

De ser el caso, se investigará si en dicho grupo de resoluciones se han señalado los motivos que han llevado al Tribunal del Indecopi a apartarse de los criterios adoptados por: el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, la Decisión 486, el Convenio de Paris y los Acuerdos sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para disminuir la protección de los signos notoriamente conocidos frente a los riesgo de confusión o asociación, a restringirlos a los casos en los cuales se encuentre algún grado de vinculación competitiva entre los productos o servicios.

-Justificación Social

La mayoría de la población consumidora o usuaria de productos o servicios tiene en comparación con el titular de una marca notoriamente conocida una asimetría de la información sobre las características, calidad, origen empresarial del producto o servicio que se ofrecen en el mercado, sobre la buena reputación o no de dicho signo y sobre la existencia de vinculación económica entre el titular de una marca notoriamente conocida y el titular de una marca común.

El motivo del presente trabajo es investigar la incidencia del precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, en el riesgo de confusión y asociación.

Así, el fin de una persona que solicita la inscripción de una marca idéntica o semejante a una marca notoriamente conocida es generar confusión o asociación al público consumidor o usuario de un producto o servicio aprovechándose de la asimetría de la información que tiene aquel sobre una marca que se ofrece en el mercado. Por lo que se justifica socialmente el presente trabajo de investigación.

- Justificación Económica

La protección de toda aquella inversión realizada por los titulares en la promoción y difusión de su marca para que esta obtenga la calidad de notoriamente conocida, y así goce de buena reputación y buen nombre en el mercado. De esta forma, la buena reputación es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por su titular. Este activo al tener un valor económico podrá ser explotado por el titular de la marca notoriamente conocida directamente lanzando productos o servicios bajo esa marca o indirectamente a través de licencias a terceros permitiendo a su titular mayores ingresos debido a la notoriedad de su marca.

Sin embargo, cuando un tercero usa una marca notoriamente conocida para sus propios productos o servicios sin contar con la autorización de su titular, surge:

El aprovechamiento del prestigio ajeno, debido a que este tercero está obteniendo un beneficio sin pagarle al legítimo titular de la marca notoriamente conocida ocasionándole un perjuicio económico en el mercado de productos y servicios.

Riesgo de dilución, porque el poder distintivo de la marca notoriamente conocida se desgasta a medida en que esta se utiliza para distinguir a diversos productos o servicios diferentes a los que distingue la marca notoriamente conocida.

Así, la notoriedad de una marca debe beneficiar económicamente a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la usan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo titular.

Por tanto, el motivo del presente trabajo es investigar si el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, incide en el riesgo de dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno.

Por lo que se justifica económicamente el presente trabajo de investigación. e). Limitaciones de la Investigación

A nivel económico, no se contó con los recursos económicos suficientes para comprar libros en materia de marcas, pero lo superé consultando libros de la Biblioteca del Indecopi y de la Universidad Privada Norbert Wiener.

A nivel doctrinario, la presente investigación fue muy limitada, ya que existe poca doctrina peruana en materia de marcas notoriamente conocidas.

Además, no se pudo tener acceso a una entrevista con las personas que forman parte de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, pero lo superé con el análisis documental de las resoluciones expedidas entre los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 por dicha entidad.

A nivel temporal, por motivos de trabajo y de salud el suscrito no contó con mucho tiempo para el desarrollo del presente trabajo de investigación, pero lo superé avanzando la tesis cada fin de semana.

CAPITULO II

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes Nacionales

Camino, K. (2016) “La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales”. Investigación de tipo básico, nivel prospectivo descriptivo y explicativo; cuyo objeto es poder determinar cómo es que la marca y nombre comercial pueden existir en un ordenamiento jurídico que en ocasiones no permite su armoniosa convivencia. Las conclusiones que arriba el autor:

La marca y el nombre comercial son signos distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la sociedad actual pueda darse a conocer.

En los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica. Finalmente, el autor recomienda:

Que un nombre comercial sí debe demostrar el uso, puesto que resulta una característica connatural a este signo y una manera de hacerlo es la constatación del uso del mismo de manera real, constante y efectiva. Sin embargo, ante las semejanzas y similitudes con otro signo no bastaría probar sólo el uso sino también la prioridad en el tiempo y el riesgo de confusión como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la D.486 CAN. Es necesario la constitutividad del registro, a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta de uso. Esto con la finalidad de evitar la permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que no se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a otros operadores.

Gómez, J. (2017) “Simbiosis entre el goodwill residual y las marcas ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?”. Investigación de tipo explicativo y descriptiva, de diseño de investigación no experimental descriptivo y explicativo, método empleado fue el documento, encuesta y de campo; cuyo objetivo es determinar si el goodwill residual es tutelado preponderantemente en función de los intereses del consumidor, en aras de garantizar transparencia en el mercado. Las conclusiones que arriba el autor es:

Que la distintividad no solo es un criterio para la existencia marcaria, sino también el motor que genera cambios drásticos en ella.

Si bien todas las marcas pueden ostentar goodwill, consideramos que sólo las marcas notoriamente conocidas, gozan de un poderoso goodwill proveído gracias a la calidad de los productos que distingue y a la función persuasiva de la publicidad.

Las marcas notoriamente conocidas se tornan autónomas porque; en primer lugar, prescinden de los atributos físicos del producto o servicio que distinguen para abordar eficientemente al consumidor y conseguir decisiones de consumo.

A pesar de la imponente de la marca notoriamente conocida, nuestro sistema marcario exige que se cancele o caduque una marca en determinados supuestos impuestos por Ley.

Las marcas notoriamente conocidas pueden dejar de operar en el mercado debido a varios factores que no necesariamente implica la pérdida de distintividad.

El nacimiento o la extinción de la marca y el goodwill no son concomitantes, por ello debe analizarse en cada caso concreto si la extinción de la marca afecta la relación de simbiosis que mantenía con su goodwill.

El goodwill residual es el permanente reconocimiento de la marca que persiste en la memoria del consumidor, quien aún la asocia a su titular y a los productos o servicios que distinguía.

Finalmente, el autor recomienda que la intensa relación de simbiosis entre la marca y el goodwill, si la marca extinta decide retornar al mercado es posible que aún conserve afinidad con su goodwill, el cual aún estará presente en la mente del consumidor.

Ramos, J. (2018) “La intervención del instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual ante actos de infracción sobre el derecho de marcas”. Investigación de tipo explicativo y descriptiva, de diseño de investigación no experimental descriptivo y explicativo, método empleado documento, encuesta y de campo; cuyo objetivo es determinar de qué manera interviene Indecopi ante los actos de infracción del derecho de marcas determinar cuáles son las intervenciones más importantes que realiza el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual y determinar cuáles son las infracciones más comunes en el uso exclusivo del derecho de marcas.

Las conclusiones que arriba el autor es:

Proponer al Indecopi, sanciones más drásticas ante actos de infracción al derecho de marcas, una mayor difusión del derecho de marcas y los actos de infracción por distintos medios de

comunicación, los procedimientos de intervención deben ejecutarse adecuada, eficaz y sistemáticamente.

Finalmente, el autor recomienda a los: 1) creadores de una marca no divulgarla hasta que esta se encuentre registrada ante el titular. 2) usuarios buscar el asesoramiento legal, para que este realice los trámites establecidos para que no se vulneren su derecho de propiedad industrial en cuanto al derecho de uso exclusivo de la marca.

Solano, D. (2019) “EL registro de marca requisito obligatorio para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Ciudad de Huancayo, periodo 2016 - 2017”. Investigación de método inductivo, deductivo, descriptivo, exegético jurídico; tipo de investigación jurídica formal; nivel básico; y diseño descriptivo simple; cuyo objetivo es:

1) Analizar las consecuencias de la inexistencia del registro de marca como requisito obligatorio para iniciar una actividad comercial. 2) Establecer la importancia que tiene una marca registrada. Determinar la importancia de las Licencias de Funcionamiento. 4) Reconocer las consecuencias de la falta de acreditación del nombre comercial o el nombre de una marca. La conclusión que arriba el autor es que:

Se logró determinar que de más del 50% de establecimientos encuestados desconocen sobre el registro de marca, procedimientos y costo del registro. Además, que más de un 70% de los propietarios de los establecimientos comerciales conocen y cuentan con la Licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades respectivamente a su zona geográfica.

Se logró determinar que de más del 50% de establecimientos encuestados desconocen sobre el registro de marca, procedimientos y costo del registro. Además, que más de un 70% de los propietarios de los establecimientos comerciales conocen y cuentan con la Licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades respectivamente a su zona geográfica.

Se evidenció que más 40% de establecimientos comerciales (farmacias, restaurantes, minimarteks, botica, centros educativos, universidades, etc.) Ubicados dentro de los distritos de El

Tambo, Huancayo y Chilca cuentan con licencia de funcionamiento, trabajan con aparente formalismo, pero utilizan nombre de marcas registradas y muy conocidas en el medio comercial. Finalmente, el autor recomienda:

1) Las municipalidades deben de formar una alianza con INDECOPI con la finalidad de filtrar información importante sobre registro de marcas, para que al momento de otorgar una Licencia de Funcionamiento evitemos la usurpación de una marca registrada. 2) Implementar un software de alerta de protección de marca, que permita al titular de la marca en caso que advierta cualquier tipo de amenaza que podría ser generada por terceros inescrupulosos. 3) La modificación del TUPA incluyendo como requisito obligatorio el registro.

Puente, G. (2019) “Relación entre el mensaje publicitario y la notoriedad de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016”. Investigación de diseño de investigación no experimental y de corte transversal, de tipo aplicativo, de nivel descriptivo y correlacional; y de método inductivo, deductivo, analítico, estadístico y hermenéutico; cuyo objetivo es:

1) Conocer de qué manera el mensaje publicitario se relaciona con la notoriedad de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. 2) Determinar qué relación existe entre el mensaje publicitario y la notoriedad de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. 3) Establecer de qué manera focalización del mensaje publicitario se relaciona con el reconocimiento de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. 4) Identificar qué relación existe la credibilidad del mensaje publicitario y la recordación de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. Las conclusiones a la que arriba el autor es:

1) Que el mensaje publicitario se relaciona significativamente con la notoriedad de marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. 2) Que la claridad se relaciona significativamente con la imagen de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. 3) Que la focalización se relaciona significativamente con el reconocimiento de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año

2016. 4) Que la credibilidad se relaciona significativamente con la recordación de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016. Finalmente, el autor recomienda:

1) Profundizar más en campañas con temas sociales, porque cada vez tienen un mayor posicionamiento, debido a que hay problemas en la sociedad que necesitan un cambio para el desarrollo del país. 2) Solucionar los problemas de la sociedad, también seguir conectando con el público con herramientas propias de la marca. 3) Continuar el trabajo en las organizaciones con temas que generen mucho interés y que necesiten del cambio, porque así podrá seguir ganando notoriedad de marca. 4) Promover más campañas sociales con diversas marcas para mejorar la situación de problemas con solución urgente.

2.1.2 Antecedentes Internacionales

Alamar, I. (2015) “La marca no inscrita”. Investigación de método jurídico; cuyo objetivo es examinar la importancia de la marca notoria y renombrada como una realidad que escapa a los principios tradicionales de lo anterior es necesario fijar posiciones sobre qué se entiende por marca notoria y marca renombrada y el alcance de protección de las mismas respecto de productos o servicios para los que no se encuentra inscrita. La conclusión que arriba el autor es:

El estudio doctrinal del Derecho de Marcas se asienta sobre los principios de inscripción y de especialidad como garantes de la seguridad jurídica y del tráfico mercantil que son reconocidos en nuestro Derecho positivo y, pese a ello, deben ser cuestionados y así lo hacemos en este trabajo, pues, la marca es ante todo una realidad material, fruto de un momento de inspiración o de un tiempo de trabajo y reflexión, y estos principios no encierran la totalidad de la vida de las marcas en el mercado donde concurren determinados signos no inscritos que deben ser protegidos como una mera cuestión de justicia material. Finalmente, el autor recomienda que:

Aunque en los supuestos regulados en el art. 2.2. LM 2001 se distingue entre la solicitud de marcas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, esta distinción a nuestro entender es más teórica que real, pues evidentemente puede

producirse una infracción legal que no afecte a terceros. La única diferencia existente con los supuestos de violación contractual o fraude de los derechos de un tercero se encuentra en la preexistencia o no de una relación jurídica entre las partes, aunque es lo cierto que tanto un caso como otro son propiamente un fraude de los derechos de un tercero.

La utilización de ambos criterios es, por tanto, lo suficientemente general o si se quiere imprecisa, como para reconducir al art. 2.2 de la Ley de Marcas todos los supuestos de tan variada naturaleza, con el fin de impedir abusos al amparo de la vigencia del principio de inscripción registral.

Audelo, M. (2016) “Protección de las marcas no convencionales en México”. Investigación de tipo descriptivo, explicativo y jurídico propositivo; método teórico, deductivo e histórico, diseño no experimental; cuyo objetivo es explicar y analizar que es una marca no convencional, los mecanismos de registro que existe en otros países, los requisitos que deberá contener su registro

Por ende a las conclusiones que arriba el autor es:

Que las marcas van más allá de ser un logo, diseño, color, frase o empaque si no que estos signos garantizan la calidad de los productos y servicios que se ofrecen al público, así como también indican el origen de los mismos. 2) Sin las marcas sería muy difícil mantener una competencia e inclusive una economía sana ya que frenaría la innovación. 3) Que las empresas siempre buscan ser mejores que sus competidores ya que así obtienen mayores ventas lo que significa una mayor ganancia.

Así, las marcas al ser indicadoras de calidad, tienen por naturaleza esa consigna; ser las mejores.

Sin libre comercio y sin marcas, la innovación es inexistente por lo que los precios serían altos y la calidad de los productos y servicios sería baja. Las marcas son parte de nuestra vida y no podemos escapar de ellas. Finalmente, el autor recomienda que se proponga un proyecto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial.

Barragán, A. (2017) "Las marcas notorias como una excepción a la naturaleza registral de los derechos marcarios". Investigación de tipo descriptivo y explicativo; método teórico, deductivo e histórico, diseño no experimental; cuyo objetivo es de determinar si las marcas notorias son una excepción a la naturaleza registral de los derechos marcarios. Las conclusiones que arriba el autor es que:

La protección que se le da a las marcas notoriamente conocidas internacionalmente es igual a la que se le da dentro de la ley guatemalteca, únicamente la legislación internacional complementa en cuanto a los criterios de los que es una marca notoria o de lo que se debe entender por la misma. 2) Aunque los criterios sobre una marca notoria se encuentran plasmados en la Ley de Propiedad Industrial y en convenios internacionales, es importante saber que la notoriedad de una marca debe de ser determinada judicialmente para que esta pueda ser protegida como tal en un caso concreto.

3) La notoriedad no es una característica permanente, es una característica que debe de mantenerse en el tiempo y en lugar determinado, la notoriedad de una marca puede ser perdida y por ello puede dejar de ser protegida. 4) Las características básicas e indispensables para que una marca sea determinada como notoria es la imagen y reputación con la que esta cuenta entre los consumidores y entre los círculos sociales. 5) Una marca notoriamente conocida está protegida en Guatemala aunque esta no cuente con el registro respectivo que la ley establece para la protección de las marcas. Finalmente, el autor recomienda:

Establecer en base a la ley no solo nacional sino internacional los criterios para definir que es una marca notoriamente conocida y una marca famosa o renombrada, ya que aunque ambas marcas son similares la marca notoria es únicamente conocida por consumidores mientras que la famosa o renombrada, los criterios básicos son los mismos pero es necesario ampliarlos para dar una diferenciación básica sobre las mismas para no incurrir en error alguno sobre ambas marcas.

Torres, K. (2018) "Validez y efectividad del registro de marcas similares en el código orgánico de la economía social de los conocimientos, la creatividad e innovación: análisis con base en la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad". Investigación de tipo descriptivo y explicativo; método histórico y de diseño no experimental; cuyo objeto es

determinar las posibles falencias del actual Código, que impidan una efectiva y eficaz aplicación de las reglas respecto al registro de marcas similares y también analizar cómo operan los parámetros establecidos en la legislación, y cómo podrían mejorarse para el beneficio de los titulares y de los consumidores en el mundo del comercio. La conclusión que arriba el autor es:

1) El apareamiento del derecho marcario ha sido una evolución paralela a la revolución industrial y la expansión de los mercados, que son justamente el fundamento que origina la necesidad de protección de sus intereses y los derechos de los productores en ámbitos que van más allá de su territorio. 2) La marca más allá de ser un signo distintivo de un bien, producto o servicio, se constituye en la insignia o emblema que denota un reconocimiento del mercado y de los consumidores a la calidad que el ofertante de estos elementos ha adquirido durante el tiempo que ha puesto en circulación su producto en el mercado.

3) Las protecciones jurídicas internacionales han sido varias en este ámbito del derecho marcario, pero el principal antecedente de ellas es el Convenio de París (1883), mismo que se inclina más por la protección del titular de la marca que por salvaguardar el mercado y el consumidor, y de hecho ese mismo sería el sentido en que el Convenio de París plasma en su contenido. 4) El reconocimiento que logran las marcas en el mercado no es del mismo tipo o grado para todos los productos o servicios que ofrecen los operadores económicos, existen casos en que unas son de mayor reconocimiento que otras, la doctrina jurídica ha clasificado a las marcas en notorias y reconocidas o renombradas. Finalmente, el autor recomienda que:

La categorización de marcas en notorias y renombradas no solo implica una diferenciación de estas en cuanto a su reconocimiento en el mercado, sino que ello conlleva una consecuencia jurídica, en cuanto a la protección que la legislación local e internacional ha ido adoptando con respecto de ellas.

Haro, Z. (2019) “Las marcas notorias y renombradas: Conceptualización, protección y publicidad”. Investigación de tipo descriptivo y explicativo, método cuantitativo, diseño no experimental; cuyo objetivo es determinar el tratamiento que brinda el sistema español a las marcas

notorias y renombradas con una breve referencia al sistema norteamericano y al régimen comunitario andino. Las conclusiones que arriba el autor que:

El principio de especialidad se fracciona al hablar de marcas notorias y renombradas siendo ruptura total para el caso de las marcas renombradas y parciales para las marcas notorias. Razón por la cual, estas marcas gozan de una protección amplia y especial en relación con las marcas ordinarias, debido al mayor alcance y repercusión económica que tienen en la sociedad. Finalmente, el autor recomienda:

Fomentar el respeto por los derechos que protegen a las marcas notorias y renombradas, evitando que terceros se aprovechen indebidamente de la fama y prestigio del que goza el signo distintivo, ante lo cual el titular de la marca renombrada goza de exclusividad de sus uso, con la facultad de promocionar su signo en el tráfico mercantil.

2.2. Bases Legales

Nacionales

Constitución Política del Perú (1993).

“Artículo 2 inciso 8.- Toda persona tiene derecho 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”.

Código Civil (1984).

“Artículo 886 inciso 6.- Son muebles: Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares”.

“Artículo 881.- Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes”. “Artículo 884.- Las propiedades incorporeales se rigen por su legislación especial”.

Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial-Decreto Legislativo 1075 (2008).

“Artículo 6.- Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia”.

“Artículo 46.- Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la semejanza gráfico fonética; b) la semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

“Artículo 47.- Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

“Artículo 48.- Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

“Artículo 104.- La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”.

Internacionales

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000).

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) 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”.

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 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.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

“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”.

“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

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

a). Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

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

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a

los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

“Artículo 230.- 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.

“Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al

signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común”.

“Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo”.

“Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- ADPIC (1994).

“Artículo 15.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

“Artículo 16.- 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”.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

“Artículo 6 bis.- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

2.3. Bases Teóricas

2.3.1 Concepto de Interpretación Jurídica e Integración Jurídica

La interpretación jurídica ocurre cuando existiendo una norma jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro bien porque su texto no es claro, bien porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al hecho que ocurre en la realidad y que es al que se pretende normar. En estos casos deberán aplicarse los métodos de interpretación: literal, ratio legis, axiológico, teleológico, sistemático por comparación de otras normas, sistemático por ubicación de la norma, histórico y sociológico. (Rubio, 1984, p. 260)

La integración jurídica, a diferencia de la interpretación, se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se debe, o se considera que se debe, producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración jurídica, así, no aplica normas sino que en realidad crea una norma para el caso. Lo particular de la integración jurídica es que produce normatividad mediante la aplicación del Derecho mismo. (Rubio, 1984, p. 260)

Podemos decir, entonces, que ante un caso de ausencia de norma, la consideración jurídica puede ser bien la de que estamos ante un vacío del derecho para el que no hay que integrar norma

O ante una laguna del derecho ante la que sí hay que integrar aplicando la analogía y los principios generales del derecho. (Rubio, 1984, p. 262)

Sin embargo, tratándose de marcas y, siendo más preciso, en materia de marcas notoriamente conocidas no existe ausencia de norma jurídica por lo que no existe vacío de derecho ni laguna de derecho toda vez que la Decisión 486, el Convenio de París, el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual del Indecopi regula dicha clase de marcas siendo inaplicable la figura de la integración jurídica.

2.3.2 Concepto de Marca

Según el artículo 2 inciso 8 de la Constitución Política del Perú (1993) reconoce:

Toda persona tiene derecho 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.

Adicionalmente, el artículo 886 inciso 6 del Código Civil (1984) indica: “Son muebles: Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares”.

Por su parte, el artículo 881 de nuestro Código Civil (1984) menciona: “Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes”.

Además, el artículo 884 del Código Civil (1984) señala: “Las propiedades incorpóreas se rigen por su legislación especial”.

Como se puede apreciar, el derecho de marcas se caracteriza por ser un derecho real, pero que recae solo sobre bienes muebles incorpóreos.

Para Cornejo (2007):

El derecho de propiedad tradicional, ha ido evolucionando con el tiempo, y podría comprender a nuevos derechos con simplemente variar un poco su concepto, es decir, adecuándolo a la sociedad y a la cultura que se vive. (p. 48)

Así, como resultado del cambio de la realidad y necesidad social surge el derecho de marcas como un derecho de propiedad moderno, distinto al derecho de propiedad tradicional, el cual el ordenamiento jurídico peruano le ha dotado de una legislación autónoma y especial.

En este sentido, el derecho de marcas es un derecho de propiedad, el cual según una parte de la doctrina es incorpóreo, siendo la misma representada mediante una forma determinada (Cornejo, 2007, p. 49).

Además de ser un derecho de propiedad especial, es un derecho:

Inmediato: Porque es un derecho directo que ejerce el titular sobre su marca. **Exclusivo:** Porque evita la intermediación de terceros.

Absoluto: Porque es erga omnes u oponibles a todos aquellos que soliciten la inscripción de una marca ya inscrita.

Disponible: Porque el titular de una marca puede transferir su titularidad a otro, incluso puede dar en uso la misma a cambio del pago de una regalía. Además, la marca brinda diversos derechos que confiere el registro, no obstante, el más importante es sin duda la facultad de utilizar exclusivamente su signo. El titular podrá renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a sus derechos, la misma que surtirá efectos desde el momento de su inscripción. No se admitirá tal renuncia, si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía debidamente inscritos, salvo que exista consentimiento por parte de los acreedores. (Nieves, 2004, p. 108)

Preferente: Porque aquella persona que logra inscribir primero una marca, tiene para el Derecho prioridad en la protección de sus derechos frente a cualquier persona.

Por su parte Cabanellas (2008) indica:

Aquel signo usado por su titular en distinguir aquel bien o servicio que este ofrece en el mercado. Así, con las marcas es posible poder diferenciar con facilidad los bienes o servicios de un titular y otro para que de esta forma el consumidor o usuario final pueda saber cuál es origen empresarial del mismo y así adquirir el producto o servicio de su preferencia. (p. 17)

En esta misma línea, Cabanellas (2008), manifiesta:

Una marca no es tal en tanto no cumple su función simbólica, acompañando a bienes y servicios; mientras que llega tal uso, es meramente un signo susceptible de obrar como marca, y pasará a ser marca, en un sentido funcional, cuando reúna el requisito de uso. La marca sin uso puede ser jurídicamente protegida, en tanto no opere su caducidad, pero no obra en los hechos como signo marcario. (p. 21)

Las marcas indica las procedencias empresariales de los bienes o servicios, pertenecientes a una persona o empresas diferentes (Vilches, 2013, p. 30-31).

En este sentido, si una persona inscribe un signo marcario ante Indecopi, no será marca en tanto dicho signo no sea usado en el mercado, es decir, en tanto tal signo no se aplique a un producto o servicio objeto de comercialización. No obstante a ello, cabe añadir que dicha regla solo se aplica para el caso de un signo común, pero nunca en signos notoriamente conocidas, las cuales no perderán su condición de tal por el solo hecho de que no sean usadas o inscritas.

Para Baylos (como se citó en Vilches, 2013):

No es suficiente señalar que la marca solo identifica bienes del titular, para poder diferenciarla frente a otros titulares. Sino que esa identificación que realiza la marca es de carácter numérico.

Así, la marca indica que un bien o servicio forma parte de una clase de bien o servicio del signo. (p. 30-31)

La marca es activo empresarial distinto al producto o servicio que esta distingue, la cual tiene una vigencia de 10 años, renovables por 10 años más. El hecho que al comprar un producto se esté adquiriendo la propiedad de él, no significa que se esté transmitiendo la titularidad de la marca al consumidor o usuario. Es necesario poder distinguir los derechos reales que existe con la compra del producto y el derecho de marcas que es conservado por su titular. (Cornejo, 2007, p. 17-18)

Ahora bien, es erróneo pensar que la marca sirve para identificar y de esta manera distinguir de forma individual un producto o servicio de un titular y de otro, todo lo contrario la marca existe con el único fin de que el consumidor o usuario final pueda identificar y distinguir una clase de producto o servicio frente a otra clase de producto o servicio.

Cuando un consumidor o usuario final use un producto o servicio que esta distinguida por una marca, la experiencia que este obtenga del uso generará una información sobre la buena o mala calidad del producto o servicio. Es decir, la marca brinda información comercial sobre lo que distingue y significa de tal forma que pueda ser conocido por sus clientes y alcance un buen nombre con éxito. (Durand, 2008, p. 296-320)

En este sentido, Durand (2008) menciona:

El hecho de que un signo no haya sido registrado como marca, no es obstáculo para que sea usado en el mercado de bienes y servicios; pero estará privado de la protección que brinda el Derecho de Marcas al titular de la misma. (p. 321)

En efecto, no existe una carga de uso como condición para renovar el registro, no tiene que demostrarse el uso para renovar el registro de marca; sin embargo, la marca registrada que no está siendo usada, es susceptible de que cualquier persona solicite que se cancele ante la ausencia de utilización de dicho signo. Dicho de otro modo, si no existe esa obligación; el uso de la marca es facultativo y si ella no se registra, el problema será que no se obtendrá protección jurídica. El uso de una marca sin registro es un uso lícito siempre que no afecte derechos de terceros. (Cornejo, 2007, p. 58-59)

Las marcas ayudan tanto a los productores, como a los consumidores de los productos y servicios, debido a que la misma permite que el consumidor o usuario final pueda identificar los productos o servicios de su preferencia evitando con ello cualquier riesgo de confusión o asociación. Además, la legislación nacional protege al titular de una marca, impidiendo que otra marca compita en el mercado con ella. (Durand, 2008, p. 324)

Sin embargo, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) regula:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

Las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Asimismo, el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- ADPIC (1994) establece:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Haciendo una comparación entre ambos cuerpos normativos antes citados, se advierte que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones añade que pueden constituir marca las

imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retrato, etiquetas, emblemas, escudo, sonidos u olores. Sin embargo, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio menciona además que puede considerarse marca los nombres de persona.

2.3.3 Característica de la Marca

La Perceptibilidad

Según Durand (2008): “La marca debe ser susceptible de comprensión o conocimiento por nuestros sentidos en forma de impresión o sensación” (p. 324).

Considero que es a través de esta característica en la que surgen las nuevas clases de marcas. Así, si hablamos del sentido del gusto, olfato, tacto, vista y sonido existirá las marcas gustativas, marcas olfativas, marcas táctiles, marcas visuales y marcas sonoras.

La Distintividad

Para Durand (2008) la distintividad: “Es la facultad de distinguir, individualizar y singularizar un producto con el fin de evitar confusiones” (p. 324).

Por su parte, Baumbach y Hefermehl, (como se citó en Cabanellas, 2008) señala: “No se trata aquí de individualizar una mercadería de acuerdo con su calidad u otras características, sino de distinguirlas de las que tienen su origen en productores ajenos al titular de la marca” (p. 20).

El carácter distintivo de una marca es un elemento que permite al consumidor o usuario final diferenciar y de esta forma identificar mediante una comparación, el origen de la empresa a la que pertenece el bien, evitar confusiones en detrimento de destinatarios del producto o servicio.

Adicionalmente, como muy bien precisa el autor citado, es relevante señalar que la distintividad que ofrece la marca no se refiere a la diferenciación de una calidad, ya que la calidad, a diferencia

del origen empresarial, es un atributo que se conoce después de haber consumido o usado el producto o servicio.

Por otro lado, para realizar un análisis de distintividad, la autoridad supervisora deberá observar que el campo fonético, es decir si ambas marcas suenan igual; el campo figurativo, es decir, si ambas tienen semejanzas gráficas; el campo denominativo, dicho de otro modo, si ambas marcas se escriben de la misma forma; y el campo conceptual, si es que las marcas evocan un mismo concepto.

La Representación Gráfica

Según Durand (2008), la representación gráfica significa: “Que el signo sea posible hacerla presente en nuestra imaginación con claridad, mediante la escritura o el dibujo” (p. 324).

La representación gráfica implica que la marca no solo se quede en la mente del titular registral sino que esta sea exteriorizada de forma gráfica a efectos de que sea perceptible por los sentidos.

No existe impedimento en la inscripción de una marca sonora, olfativa y gustativa; sin embargo, para que pueda ser admitida su registro debe ser susceptible de ser representados gráficamente. (Durand, 2008, p. 324)

Así, para Nieves (2004): “Esta realidad representa un cambio significativo que amplía grandemente las opciones comerciales y de mercadeo, pero que no han encontrado aún una solución firme en el ámbito registral” (p. 108).

Sin embargo, considero que dicho problema se puede solucionar, debido a que las marcas olfativas como los perfumes, pueden ser representadas gráficamente a través de las fórmulas químicas. Asimismo, tratándose de marcas sonoras, la solución sería que estas se representen gráficamente por medio del pentagrama, sonograma y onomatopeya.

No obstante, en el caso de marcas gustativas existe una complejidad de poder ser representados gráficamente debido a que las papilas gustativas del ser humano son muy limitativas (salado, dulce, amargo, ácido, agrio) para poder distinguir entre una marca gustativa y otra.

La Novedad

Para Durand (2008): “La marca tiene que ser nueva no radica en el signo en sí, sino en su aplicación con las limitaciones que establece la ley” (p. 324).

La marca será novedosa y distintiva; en la medida que esta sea nueva para tal fin. Dicho, en otros términos, lo nuevo será relativo. No obstante, la disminución de la distintividad de una marca se da cuando la misma se vuelve popular y común produciéndose la vulgarización de aquella en el mercado.

2.3.4 Principios de las Marcas

A continuación, abordaremos los principios del derecho marcario:

Principio de Rogación

Podrá presentar la solicitud de inscripción de una marca cualquier persona que tenga legítimo interés en la misma, administre libremente sus bienes y pueda hacer comercio. No es necesario entonces ser comerciante. Hay sí que tener la edad necesaria para poder serlo. Un menor de edad no puede solicitar un registro, pero sí puede ser su titular, si lo ha heredado. (Otamendi, 2010, p. 114)

Por otro lado, Chijane (2011) sostiene: “Los diversos actos son inscritos a instancia de parte no específica quienes tienen legitimación para proceder a la inscripción, empero lo serán los diversos interesados, como el licenciante, el licenciataria, el cedente, el cesionario, etc.” (p. 83).

El solicitante de una marca, y no su eventual cesionario, es quien debe tener un interés legítimo en el momento en que ella es solicitada. No hay que probar el interés legítimo en esta etapa. Tampoco la administración requiere de tal prueba en otras etapas del trámite. Deberá probarse en caso de una oposición. (Otamendi, 2010, p. 114)

Si bien es cierto, que el Principio de Rogación es un principio aplicable en los registros públicos, considero que este se aplica para la inscripción marcaria, ya que en la realidad el pedido de inscripción marcaria es presentado por aquel que tenga un interés en el mismo o bien por un tercero que actué como representante de aquel. Así, la solicitud marcaria es de por sí de parte y nunca de oficio, es decir, por el INDECOPI, debido a que, de lo contrario, este estaría abusando de su posición funcional para obtener una ventaja al momento de registrar su marca.

Principio de Distintividad

Según Otamendi (2010): “Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos” (p. 114).

Además, Laborde, (como se citó en Otamendi, 2010), señala que: “Para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferentes de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (p. 115).

La distintividad se debe apreciar en relación a palabras que usualmente designen al producto o servicio, y describan de alguna manera sus cualidades, lo que se conoce como distintividad intrínseca. El principio de distintividad (extrínseca) impone que el signo que se solicita a registro, sea diferente de los signos distintivos ya registrados. La diferencia no tiene que necesariamente que ser completa; las marcas pueden coincidir en detalles menores, lo importante es que considerando el conjunto no haya semejanza entre ellas. (Cornejo, 2007, p. 136-175)

Parece más razonable asimilar el carácter distintivo a la novedad. Así, lo novedoso debe entenderse en su aplicación al bien y servicio. Por ello, tendrá mayor novedad una marca si esta menos relacionado a lo que distingue (Otamendi, 2010, p. 115).

Principio de Territorialidad

De acuerdo al principio de territorialidad, una marca tiene protección jurídica solo en el territorio del país en que ha sido registrada. En consecuencia, si por ejemplo un particular solicita y obtiene la inscripción en nuestro país, solo tendrá protección la marca en el Perú y no en otros países; si obtiene el registro de su marca en Brasil, no tendrá protección alguna en el Perú. (Cornejo, 2007)

Al respecto, considero, que el Principio de Territorialidad, es un principio que se aplica una vez registrada la marca, y que consiste en que la protección de una marca solo se otorga en todo el territorio peruano, ya que de lo contrario, el Estado estaría abusando de forma extralimitada de su soberanía, de su poder y competencia, a tal extremo de otorgar tutela jurídica a marcas registradas en otro país. Cabe añadir, que ello es un absurdo, sin embargo, corresponde precisar que el Principio de Territorialidad solo es de aplicación en una marca común y no en una marca notoriamente conocida, ya que estos últimos son una excepción al principio en comento.

Principio de Especialidad

Por su parte, Otamendi (2010) consiste en: “Un signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad que la marca sea especial con respecto a otras marcas” (p. 115).

Para Rendu (como se citó en Otamendi, 2010) es especial: “Si tiene una forma en sí misma, que permita reconocerla entre todas” (p. 116).

De acuerdo al principio de especialidad, una marca es protegida para el producto o servicio que fue inscrito. La marca tiene el poder de identificar un bien o servicio en específico. Finalmente, bajo el principio de especialidad se permite la existencia de marcas iguales pero que distinguen un bien o servicio diferente. (Cornejo, 2007, p. 189-190)

En mi opinión, pienso que la regla de especialidad consiste en que la tutela conferida a una marca será únicamente para los bienes y servicios distinguidos por esta, siempre y cuando estos guarden relación competitiva con otros de titularidad de terceros.

Por otro lado, el Principio de Especialidad solo es aplicable para las marcas comunes, mas no para las marcas notoriamente conocidas, en donde en estas últimas son protegidas frente a cualquier marca de un tercero exista o no alguna relación competitiva.

Principio de Inscripción Registral

Al respecto, Rodríguez (2010) afirma: El derecho marcario se fundamenta en el principio de inscripción registral, que significa que el derecho exclusivo sobre una marca se obtiene en virtud al acto de concesión por parte de la autoridad correspondiente (p. 41).

Principio de Originalidad

Para Otamendi (2010): “No estoy de acuerdo con estas opiniones. Si no hay que crear o que inventar un signo para que este pueda ser registrado, sino que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda completamente de lado” (p. 116).

Al respecto, coincido con el autor antes citado, ya que toda marca requiere para su registro que tenga una originalidad, esa originalidad es la que hace que la marca sea especial, única, creativa en aplicación al producto o servicios y hace que la marca por así decirlo tenga un punto más para que sea distintiva en comparación con otras.

Principio de Publicidad Material

Según el artículo 2012 del Código Civil (1984) establece: “Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”.

El artículo 7 del Decreto Legislativo 1075 (2008) modificado por el Decreto Legislativo 1309 indica:

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas. La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias.

Los negocios jurídicos o actos vinculados a la marca se verifican al margen de la inscripción registral, esta solo sirve para hacerlos cognoscibles a terceros y así dirimir la preferencia de derechos contradictorios sobre el mismo signo. En cuanto al efecto negativo la inoponibilidad solo alude a terceros de buena fe y terceros que, a pesar de la falta de inscripción, tuvieran una real sapiencia del acto. (Chijane, 2011, p.83)

El Principio de Publicidad Material se basa en la presunción iure et de iure, por medio del cual, se presume que todos conocen las marcas que en el registro aparecen como inscritas. No obstante, en mi opinión considero que no todos conocen cuales son las marcas registradas y no todos tienen porque conocerla, ya que solo tendrán el deber de conocerla los interesados de una marca ante INDECOPI. Por otro lado, la publicidad material produce como efecto que la inscripción marcaria y los posteriores actos o derechos inscritos sean conocidos por cualquier persona para que ninguna persona se exima de responsabilidad alegando la buena fe.

Principio de Publicidad Formal

El artículo 10 del Decreto Legislativo 1075 (2008) señala:

Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, salvo en los siguientes casos: a) Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se registrarán por lo dispuesto en los artículos 40, 85 y 125 de la Decisión 486. b) Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad

industrial, hasta que se notifique la denuncia. Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia simple o certificada de todo o parte de un expediente público, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago de la tasa correspondiente.

Así, para Chijane (2011): “Ahora bien la publicidad formal no implica que la información deba proporcionarse gratuitamente. En la medida que el Registro presta un servicio puede cobrar una tasa por ello” (p. 83).

En opinión, considero que por el Principio de Publicidad Formal cualquier persona, puede acceder al registro de marcas y al expediente registral, este en trámite o no el registro de la marca ante el INDECOPI, siempre que pague por ello y que no afecte la intimidad de su propietario.

Principio de Legalidad

Es menester indicar que dicho principio implica que el INDECOPI a la hora que califica el pedido de una inscripción marcaria deberá verificar que el solicitante aplique el Convenio de Paris, APDIC, Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. Así como verificar si se ha adjuntado todas las pruebas que permitan advertir la distintividad marcaria, observar si se ha cumplido con la legalidad, capacidad, la validez de aquellos.

Principio de Legitimación

En mi opinión pienso que, por el Principio de Legitimación, existe una presunción iure tamtun, en el que registro marcario se entiende verdadero y válido, legitimando a su propietario para usar o ceder el uso de su marca a terceros previo pago de regalías, disfrutar de los frutos que produzca la marca, oponerse ante cualquier solicitud de inscripción que haga un tercero sobre la misma marca, disponer de su marca a tal punto de transferir su titularidad a un tercero, hasta que estos no sean rectificadas o se modifiquen o renueven o se extingan por otra y durará hasta su vigencia.

Principio de Prioridad Preferente

Según el artículo 4 del Convenio de Paris (1883):

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. D.1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

Así, el Artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 (2008) menciona:

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

La rogación es un derecho expectatio y prelatorio. Por ello, el que hace su pedido de inscripción marcaria adquiere mayor derecho que aquella persona que con posterioridad pida la inscripción de la misma marca. Sin embargo, un uso anterior por quien registra después, pueden modificar esta situación. (Otamendi, 2002, p. 126)

Por su parte, Chijane (2011) señala: “Ha de reputarse que el principio de prioridad rige en relación con todos los actos inscribibles” (p. 86).

Sin embargo, Cornejo (2007) sostiene:

De acuerdo a este principio la persona que haya solicitado primero la inscripción, obtendrá un mejor derecho que cualquier persona. Asimismo, podrá oponerse válidamente al registro de otras marcas confundibles con la suya que se hubieren representado en fecha posterior (p. 202).

En opinión por el Principio de Prioridad Preferente debe entenderse que tendrá preferencia registral aquel que primero haya rogado la inscripción marcara. Ahora bien, tal preferencia será determinada en hora y fecha de la solicitud de inscripción marcara.

Principio de Prioridad Excluyente

Dicho principio se producirá ante la incompatibilidad. Ahora bien, dicha incompatibilidad se genera en dos escenarios: Primero, que ante la rogación de la inscripción marcara, este sea incompatible con una marca de reserva o porque está en trámite la calificación de una solicitud previa del registro de una marca. Segundo, cuando la rogación marcara sea incompatible con marcas inscritas. Esta incompatibilidad se produce sin importar si los bienes o servicios son idénticos, similares o distintos.

Principio de Tracto Sucesivo

Al respecto, Chijane (2011) menciona: “El registro de marcas necesariamente debe respetar una sucesión lógica de actos y negocios, de modo que cada acto encuentre su causa en uno anterior” (p. 86).

Por mi parte, considero que bajo el Principio de Tracto Sucesivo todo acto que quiera registrarse (licencia de una marca, renovación, derecho de uso, disposición o extinción de una marca) y que esté vinculado con una marca ya registrada, deberá tener una continuidad sucesiva, ordenada y coherente. Por ende, podemos decir que para que un acto, derecho u obligación sea inscrito, este deberá emanar de aquel acto, derecho u obligación ya registrado, a excepción del registro de la solicitud marcara.

2.3.5 Clases de Marcas

Marcas Denominativas

Según, el artículo 46 del Decreto Legislativo 1075 (2008) regula:

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la semejanza gráfico-fonética; b) la semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Al respecto, Cornejo (2007) refiriéndose a las marcas nominativas, considera: “Aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan estas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía” (p. 111).

En este sentido, Fernández (2004) sostiene:

Las marcas denominativas pueden ser con o sin significado. Las marcas denominativas sin significado constituyen marcas de fantasía. Mientras, que las marcas denominativas con significado constituyen marcas sugestivas los cuales describen las características de un bien o servicio. (p. 293)

Marcas Figurativas

Por su parte, el artículo 47 del Decreto Legislativo 1075 (2008) establece:

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

En este sentido, Cornejo (2007) manifiesta que son: “Son aquellas que están conformadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma importancia el aspecto gráfico, el cual en su conjunto tiene que ser distintivo” (p. 61).

Existen dos tipos de marcas graficas: La marca puramente grafica consiste evocar en la mente del consumidor o usuario final la imagen de la marca asociándola con una figura. La marca figurativa consiste en evocar en la mente del consumidor o usuario final una imagen y concepto. (Fernández, 2004. p. 297-298)

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0540-2016/TPI-INDECOPI indica:

En las marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Sin embargo, en las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual.

En este sentido, si existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual; pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente.

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en virtud a la Resolución N° 1380-2017/TPI-INDECOPI:

El Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-96, que dependiendo de cada caso en concreto el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos. Así, si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido.

Marcas Mixtas

Adicionalmente, el artículo 48 del Decreto Legislativo 1075 (2008) contempla:

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Al respecto, Cornejo (2007) refiriéndose a las marcas mixtas menciona: Son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos. No obstante, hay que tener en cuenta que también hay una definición más amplia de marcas mixtas, que consiste en que son aquellas conformadas por elementos de diferente naturaleza. (p. 61)

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por medio de la Resolución N° 0306-2016/TPI-INDECOPI:

Cuando compramos una marca mixta de otra, debemos saber la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta.

Sin embargo, por lo general en una marca mixta el elemento denominativo es el que domina frente al elemento gráfico. Es decir, cuando el elemento denominativo se superpone al elemento gráfico el consumidor o usuario final pedirá el producto o servicio de acuerdo con su nombre. Además, la denominación prevalece frente al elemento gráfico debido a que este último es visto simplemente por el consumidor o usuario final como algo que decora u ornamenta a la marca denominativa.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en mérito de la Resolución N° 1493-2015/TPI-INDECOPI:

Este criterio puede dejar de aplicarse, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo, ya sea por factores que inciden negativamente en el componente denominativo tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta tales como: que la palabra ocupe un lugar íntimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo.

2.3.6 Marcas Notoriamente Conocidas y Marcas Renombradas

En el Perú existe norma jurídica aplicable en materia de marcas notoriamente conocidas como la Decisión 486, el Convenio de París y en el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así como el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual del Indecopi, concluyéndose que no existe vacío de derecho ni laguna de derecho en materia de marcas notoriamente conocidas, siendo inaplicable la figura de la integración jurídica.

A continuación, describiremos como ha sido tratado las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas por la doctrina, la jurisprudencia y en los convenios internacionales en los que el Estado peruano es parte.

Martel (2005) afirma: “La marca notoria dentro de la Decisión 85 no representaba una excepción al denominado principio de especialidad en tanto aquella era protegida únicamente respecto a productos o servicios idénticos o similares” (p. 290).

Así, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal mediante Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI en el caso Deutsche Telekom A.G., señaló que lo notorio estaba regulado mediante literal d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, los cuales eran entre si totalmente distinta. Así, el inciso d) brinda una protección a cualquier signo notorio, por otro lado, el inciso e) solo protegía a las marcas notoriamente conocidas siempre y cuando estas tengan la condición de marca de renombre, es decir sean conocidas por el público en general. (Martel, 2005, p. 293-294)

Posteriormente, el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece que:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) 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.

Podemos apreciar del artículo antes citado que: “La norma comunitaria andina no alude en su texto a las marcas renombradas, todo lo contrario, cuando se refiere a las marcas notoriamente conocidas contempla además la protección de estas contra la dilución” (Rodríguez, 2010, p. 42).

Por otro lado, Martel (2005) menciona que: “No existe una sola definición de marca notoria. Así, a través de la doctrina se han establecidos diferentes tipos de marcas notorias en función a su distintividad, reputación y grado de conocimiento de estas” (p. 289).

Se discute si es correcta la expresión de marca notoriamente conocida, marcas renombradas, marcas de gran notoriedad, marcas de alta reputación, marcas mundiales, marcas famosas; sin embargo, dicha controversia no es relevante y se trata solo de una cuestión semántica, ya que todas esas locuciones y otras parecidas, son sinónimas. (Rangel, 1984-1985, p. 37)

Al respecto, Baz y De Elzaburro (2004) indica:

Se entiende por marca notoria aquella que sea conocida por el consumidor o usuario del producto o servicio que distinguen la marca, mientras que se entenderá por marca renombrada aquella que sea conocida por la totalidad de consumidores o usuarios que existen en el mercado independientemente del producto o servicio que estos distinguan.

De ahí que la expresión marca renombrada tiene alto valor simbólico ya que goza de prestigio excepcional por el grado cualitativo que la misma ha alcanzado. Por ello, las marcas renombradas son consideradas como marcas prestigiosas en oposición a la notoriedad de la marca, ya que esta última puede haber sido conocida por la buena o mala calidad. (p. 55-59)

Para Fernández (2004):

La marca notoriamente conocida es considerada el género, mientras que la marca renombrada es la especie. La marca renombrada aparte de ser de conocimiento por el público al que está dirigido la marca, el producto o servicio que esta distingue es de buena calidad, siendo por consiguiente poseedora de un goodwill o selling power. (p. 405)

Cabe mencionar que dicho criterio fue también adoptado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 1-IP-87, en donde señaló que la marca renombrada es la conocida por el público en general. Por ello, todas las marcas renombradas son notorias, mas no todas las marcas notorias son renombradas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1987)

Uno de los vínculos existentes en marcas notorias y marcas renombradas es que la primera es el género y la segunda es la especie. Dicho en otros términos, se entenderá por marca notoria a toda marca cuyo producto o servicio es de conocimiento solo por el público al que está dirigido la misma.

Por otro lado, cuando hablamos de marcas renombradas nos referimos a aquellas marcas que son conocidas entre el público en general. Además, las marcas renombradas tienen una característica o atributo más, y es la buena reputación o prestigio en el mercado de bienes y servicios. (Bercovitz, 2010)

Martel (2005) indica: “De ahí que el INDECOPI, en sus fallos emitidos sobre el particular, haya reconocido expresamente que solo las marcas renombradas pueden ser las únicas afectadas por el llamado fenómeno de la dilución” (p. 300).

Es decir, para el INDECOPI, el principio de especialidad es de aplicación en las marcas notoriamente conocidas como si se tratase de una marca común. Por lo tanto, se concluye que la protección de la marca notoriamente conocida se encuentra limitada al principio de especialidad. (Martel, 2005, p. 301)

Además, Martel (2005) añade que:

Solo las marcas que puedan ser consideradas como renombradas serán protegidas frente a la posibilidad de su dilución. Es por ello, que con dicha expresión del Tribunal del INDECOPI se cree que las marcas estrictamente notorias pierden toda razón de ser. (p. 301)

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2006) mediante Resolución N° 0108-2006/TPI-INDECOPI manifiesta que en: “El caso Nissan Maquinarias, en donde el Tribunal del INDECOPI señala que al no haberse probado que el signo notorio es renombrado lo que ocurrirá es que no se afectará la dilución de su distintividad”.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2005) mediante Resolución N° 0730-2005/TPI-INDECOPI añade que: “Otro ejemplo de la mala interpretación de la Sala de Propiedad Intelectual es el caso McDonald’s, en donde la Sala mencionó que cuando hablamos de marcas notorias no existe dilución de su distintividad”.

Al respecto, Rodríguez (2010) menciona: “Esta situación producía en la práctica que la tutela conferida a las marcas notoriamente conocidas, no renombradas fuera exactamente la misma que la disponible para cualquier marca de distintividad promedio, no sirviendo para nada la notoriedad” (p. 43).

Posteriormente, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual (2008) en la Resolución N° 2531-2008/TPI-INDECOPI se pronuncia a favor de la notoriedad de la marca Microsoft sosteniendo que la figura jurídica de la dilución es de aplicación en el caso de marcas notoriamente conocidas, debido a que la Decisión 486 no habla de marcas renombradas sino de marcas notoriamente conocidas.

Por ello el legislador peruano optó a través del Decreto Legislativo 1075 por una de ellas, es decir por las marcas notoriamente conocidas. (Martel, 2005, p. 295-296)

Asimismo, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 09 de noviembre del 2009 el Tribunal de Propiedad Intelectual establece como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida en aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, mencionando, por un lado:

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.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 143-IP-2004 de fecha 3 de diciembre del 2004, Proceso N° 198-IP-2005 de fecha 22 de febrero del 2005 y Proceso N° 029-IP-2008 de fecha 24 de Abril del 2008 entre otros establece que a diferencia de lo que ocurre en las marcas comunes en donde el riesgo de confusión o asociación se aplica cuando existe identidad o semejanza entre los productos o servicios y en los signos mismos.

En las marcas notoriamente conocidas el riesgo de confusión o asociación se aplica solo cuando existe identidad o semejanza de los signos mismos, sin importar la identidad, semejanza o conexión competitiva de los productos o servicios.

En consecuencia, la distinción entre las marcas notorias y renombradas es solo conceptual y que no existe en nuestro ordenamiento.

Así, mediante Proceso N° 108-IP-2008 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2006) señaló:

Nuestro marco jurídico no clasifica a las marcas en función al nivel de notoriedad del signo distintivo, por ende, la norma comunitaria solo reguló a las marcas notoriamente conocidas sin importar la extensión de su conocimiento en el público consumidor o usuario.

Por lo tanto, Rodríguez (2010) señala: “En aplicación al principio de legalidad nos exige atender a lo expuesto por la normativa sin perjuicio de la que pueda ser la posición académica de la doctrina o de la jurisprudencia” (p. 43).

Es decir, “la norma no establece diferencia alguna entre notoriedad y el renombre por lo que cualquier lectura de la cuestión debe empezar y terminar de acuerdo con ley” (Rodríguez, 2010, p. 44).

“Finalmente, la norma comunitaria no limita la protección a ningún supuesto especial por lo que es razonable inferir que toda marca notoriamente conocida, en el régimen andino, merece tutela contra cuando exista confusión, asociación o el riesgo de dilución” (Rodríguez, 2010, p. 44).

Habiendo aclarado que nuestro ordenamiento jurídico comunitario solo regula a las marcas notoriamente conocidas corresponde ahora señalar cuales son las definiciones que existen sobre dicha clase de marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, en la doctrina y en la jurisprudencia.

Así, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) en su artículo 224 señala que:

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

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por Resolución N° 0040-2016/TPI-INDECOPI establece:

Se entiende como marca notoriamente conocida aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

Así, Pacón (1993) considera: “Que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias” (p. 310).

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2009) mediante Resolución N° 1071-2015/TPI-INDECOPI señaló lo siguiente:

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) en el Proceso 06-IP-2009 ha señalado:

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria 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 de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, especialidad y territorialidad.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) mediante Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI señala:

Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo.

Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas.

Además, Otamendi (2002) opina que: “Una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público” (p. 85).

Cuando una marca es notoria implica que aquella sea conocida por su destinatario. No siendo ello una situación consustancial a todo signo, y así lo prueba el hecho de que habitualmente todos los sistemas de protección registral tutelan a las marcas aun cuando no hayan sido usadas. En último término, lo notorio de una marca produce consecuencias ya sea delimitando el riesgo de confusión o delimitando el riesgo de asociación.

La notoriedad de una marca muestra una estrecha vinculación con la función indicadora de la procedencia. Así la marca notoriamente conocida no haya sido usada ni registrada, ello no será motivo para que se acepte la inscripción de una marca confundible, por el contrario, esta última tendrá que ser objeto de prohibición de parte o de oficio. (Monteagudo, 1995, p. 37-41)

Por su parte, Chavanne (1956) indica que: “Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (p. 342).

Además, en palabras de Otamendi (2010): “Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes” (p.397).

Para Rangel (1984-1985): “La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan” (p. 38).

Lo notorio de una marca acredita su utilidad económica, y ello implica que la misma tiene éxito y es bien visto por el público destinatario. Por ser la notoriedad el resultado de una técnica publicitaria por demás costosa, la notoriedad imprime a la marca un valor económico cuantioso. (Rangel, 1984-1985, p. 38)

Ahora bien, para Fernández (2004): “Ese grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca” (p. 404).

El Tribunal Supremo Civil (2000) mediante sentencia menciona:

En este sentido, no puede haber notoriedad sin cognoscibilidad. Así, este conocimiento debe darse en un cierto grado y con un cierto alcance en donde el público consumidor o usuario logren conocer a la marca. Es decir, que el conocimiento ha de ser en realidad reconocimiento.

Al respecto, Baz y De Elzaburro (2004) señala que:

Es decir, que el conocimiento ha de ser en realidad reconocimiento; incluso aunque los productos que distinga sean de la máxima calidad, será difícil que una marca no publicitada alcance una reputación hacia el público consumidor o usuario. La amplitud de la cognoscibilidad de la marca dependerá del grado de publicidad y su extensión. (p. 63-73)

El artículo 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) manifiesta:

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.

Ahora bien, la cognoscibilidad no significa que solo los consumidores o usuarios finales la posean, sino también que dicha cognoscibilidad se le atribuye también a su potencial público, distribuidores, comercializadores de la marca notoriamente conocida.

Por otro lado, “una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países, aun antes de que se utilice en ese país” (Rangel, 1984-1985, p. 38).

Al respecto, Otamendi (2010) indica que: “La marca notoria esta por general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional” (p. 391).

En los bienes y servicios de alto precio, lo notorio se daría en la calidad y en la publicidad. Dichas marcas solamente serían de conocimiento y de alcance por unos cuantos clientes. Por otro lado, existen marcas con mucha publicidad, con calidad media y precio cómodo, que por ello se convierten en notorio. (Otamendi, 2010, p. 394)

Adicionalmente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) en su artículo 228 de menciona que:

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su

promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Al respecto, el Tribunal Andino (2015) por el Proceso 12-IP-2005 hace mención:

Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

En este sentido, una Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) mediante Resolución N° 1071-2015/TPI-INDECOPI señaló:

El uso, la difusión y su reputación, provoca que una marca común logre la calidad de notoriamente conocida.

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (2015) en virtud a la Resolución N° 1071-2015/TPI-INDECOPI indicó:

A fin de determinar cuándo una marca es notoria, se tendrá en cuenta el carácter cualitativo: el alcance del conocimiento entre público destinatario; las marcas iguales o parecidas a la marca notoriamente conocidas, el canal de distribución del bien y servicio; la protección existente en otras naciones; y los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

Por otro lado, cualquier marca sin publicidad tendrá en general una penetración real muy inferior a la de otra marca que sea acompañada con publicidad; incluso aunque los productos que distinga sean de la máxima calidad. Por lo tanto, podemos decir entonces que si no está publicitado la marca, ella no podrá ser cognoscible, debido a que el alcance de su conocimiento se obtendrá de acuerdo a la publicidad y amplitud de la misma. (Otamendi, 2010, p. 353)

A continuación, se detallará que derechos tiene el titular de una marca notoriamente conocida.

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo 1075 (2008) establece: “Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia”.

En esta misma línea, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) indica que:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Adicionalmente, el Artículo 225 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece que:

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.

Por su parte, el artículo 226 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) manifiesta 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.

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

a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Según el artículo 231 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000):

El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Además, el artículo 232 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) menciona que:

La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Adicionalmente, el artículo 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) precisa que: “Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo”.

Mediante, el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) se indica que:

Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Del punto antes citado, se observa que el derecho marcario le otorga a su propietario facultades y con ello pueda defender frente a cualquier amenaza realizada por un tercero que quiera aprovecharse del goodwill ganado por el titular marcario.

Ahora bien, dentro de este abanico de facultades podemos mencionar tres: Primero, dirigirse al Indecopi y así este rehusó la inscripción de una marca confundible con una marca notoriamente conocida. Segundo, ejercitar la acción civil para declarar nulo aquella marca igual o parecida. Tercero, se atribuye al titular la facultad de ejercicio de prohibir la utilización de una marca que se contraponga a la marca notoriamente conocida. (Monteagudo, 1995, p. 133)

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI señala:

La protección de la marca notoriamente conocida comprende tanto en el acceso al registro como de la defensa frente a la utilización de la misma. Ahora bien, para que el titular de una marca notoria pueda protegerla se requiere que la calidad de notoria de una marca tiene que haber sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud impugnada. De ello se desprende que la notoriedad de una marca no sólo tiene que existir al momento en que la Autoridad resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la cual se opone.

Así, para Rangel (1984-1985):

Se establece una protección especial y privilegiada: Primero, en beneficio del dueño de la marca notoria: por su inversión, por la introducción del producto y la apertura, conservación e incremento en el mercado, por la calidad de la mercancía, por la fama y prestigio de la marca, por el valor

económico de la misma. Segundo, en beneficio de los consumidores: para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto, para evitar ser defraudados por la diferente calidad. Tercero, para evitar desvío de clientela en favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el descredito de su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria. (p. 39-40)

2.3.7 La marca notoria como excepción al principio de inscripción, especialidad y territorialidad

Según Rangel (1984-1985): “El derecho marcario peruano parte de la idea de que la propiedad de una marca común, emerge del acto del registro” (p. 33).

En este sentido, es con la inscripción de la marca común en la que se confiere en favor de sus propietarios una gama de atribuciones exclusivas, excluyentes y oponibles frente a terceros, solamente a bienes y servicios iguales o parecidos. (Rangel, 1984-1985)

Así, para Rangel (1984-1985): “Quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos, qué productos distingue con ella de tal suerte que un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos” (p.33).

Es decir, tratándose de marcas comunes la persecución de quienes sin autorización usen la marca, está condicionada a que tal empleo se realice en los productos de la misma clase y a que se lleve a efecto en el territorio donde tiene eficacia legal la marca. (Rangel, 1984-1985, p. 35)

Al respecto, Rodríguez (2010) afirma:

El derecho marcario se fundamenta en el: i) principio de territorialidad, que consiste en que la tutela que se brinda a las marcas es de aplicación al territorio del país en el que se ha producido el registro correspondiente; ii) el principio de inscripción registral, que significa que el derecho exclusivo sobre una marca se obtienen en virtud al acto de concesión por parte de la autoridad

correspondiente; y iii) principio de especialidad, que consiste que la tutela de la marca se dará solo al bien o servicio distinguidos por esta, así como los que tengan algún vínculo competitivo. (p. 41)

Sin embargo, para Rodríguez (2010):

Aplicar de forma estricta estos tres principios marcarios, ocasiona abusos en perjuicio de sus titulares y del público destinatario. Es decir, las marcas que han adquirido una distintividad reforzada debido a su notoriedad podrían ser afectadas si es que se les reserva la misma protección que a una marca común de distintividad promedio a la luz de los principios antes señalados. (p. 42)

Primero, se dice que debido al principio de territorialidad, cualquier persona inescrupulosa puede aprovecharse del prestigio marcario debido a que la misma no ha sido inscrita en la nación de la persona inescrupulosa. Segundo, con el principio de especialidad, una persona inescrupulosa puede inscribir una marca notoria para bienes y servicios de naturaleza diferente de aquellos que se encuentran ya inscritos por esta. (Rangel, 1984-1985)

Tercero, con el principio de inscripción registral, no se protegería al titular de las marcas notorias no inscritas frente a la confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto del prestigio porque dichas marcas para su protección tendrían que estar previamente registradas. Además, con el principio de inscripción registral, no solo existirían pretensiones o solicitudes de registro de marcas en otro país, sino también pretensiones o solicitudes de registro de signos confundibles susceptibles de bloquear el acceso registral a la marca notoria. (Rodríguez, 2010)

Es por ello, que para Rodríguez (2010): “Estos motivos que la notoriedad de una marca es considerada una excepción a los principios antes indicados”.

Al respeto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en merito a la Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI:

La marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de inscripción registral, especialidad y territorialidad.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005) en el Proceso 12-IP-2005 menciona:

Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de inscripción registral de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquella que goza del carácter de notoriedad.

A continuación, desarrollaremos cada uno de estos principios:

Por Principio de inscripción registral, para Rodríguez (2010): “Debe considerarse que la notoriedad no deriva del acto registral y, en consecuencia, dicha condición no puede depender del mismo” (p. 42).

En esta misma línea, el artículo 229 de la Decisión 486 (2000) indica que:

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Lo que quiere decir, el artículo en comento, es que las marcas notorias merecen protección aun cuando no se encuentren registradas (Román, 2010).

En este orden de ideas, el Tribunal Andino (2008), en el Proceso 029-IP-2008 señaló: “La norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

Para Otamendi (2010): “Otro factor a tener en cuenta a determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque este por sí solo, tampoco es decisivo. No siempre habrá un uso intenso de la marca para que esta sea notoria” (p. 395).

Al respecto, la notoriedad no necesita del uso propiamente dicho, dado que en realidad se trata de la resultante del conocimiento de la marca con una cierta intensidad, de manera que este puede existir con toda la amplitud necesaria en un ámbito geográfico extenso, aunque materialmente la marca no se use.

Será notoriamente conocida cuando, como consecuencia del uso intenso por parte de su titular, se haya difundido especialmente entre el público de los consumidores. Queda pues, en libre elección de los Estados miembros la exigencia de un uso efectivo previo. Sin embargo, lo notorio podrá surgir independientemente si la marca ha sido utilizada o no. Así ocurrirá cuando la marca sea dada a conocer mediante campañas publicitarias realizadas en un país diferente. (Monteagudo, 1995, p. 201-209)

El art. 2.3.a) i) de la recomendación OMPI establece que un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida que la marca haya sido utilizada en el Estado miembro.

En este sentido, en el Proceso 24-IP-2009 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) comentando el artículo 229 de la Decisión 486 ha señalado que:

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real

y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

La Decisión 486 en su artículo 224 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) entiende como: “signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

En esta misma línea, el artículo 16 inciso 2 del Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- ADPIC (1994) menciona:

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.

En este sentido, no importa la forma en que una marca haya alcanzado el grado de notoriedad, es decir, si la notoriedad se haya alcanzado con registro o no, con uso o no, lo que aquí importa es proteger a la marca notoria frente a cualquier amenaza que haga un tercero inescrupuloso del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

En cuanto al principio de territorialidad, cabe señalar que la publicidad de las marcas permite que aquellas sean difundidas internacionalmente, y por ende sean conocidas no solo en el territorio nacional sino en el territorio de otros países (Otamendi, 2010, p. 401).

De ahí que tal publicidad permite que terceros inescrupulosos conozcan las marcas notorias registradas en otro país mediante los diferentes medios de comunicación para luego solicitar en su país la inscripción de esa marca notoriamente conocida como si fuera suya, aprovechando la ausencia de la tutela jurídica en el país del tercero inescrupuloso debido a que la marca notoriamente conocida no ha sido inscrita en dicho territorio.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en merito a la Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI mencionó:

A fin de evitar que ocurra la realidad antes descrita, el artículo 224 de la Decisión 486, a la que el Perú es miembro, regula que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Así, artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) indica:

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

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Sin embargo, Otamendi (2010) comenta que: “El artículo 6 bis del Convenio de Paris, a la que el Estado peruano también es miembro, establece que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección” (p. 401).

Así, para Braun (como se citó en Otamendi, 2010) considera que: “El artículo 6 bis del Convenio de Paris, al exigir que la notoriedad exista en el país que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias” (p. 402).

Por otro lado, Dassas (como se citó en Otamendi, 2010): “El artículo 224 de la Decisión 486 establece una protección más amplia al señalar que la marca debe ser notorio en cualquiera de los países miembros” (p. 402).

Sin embargo, la protección más adecuada para las marca notorias seria si lo notorio exigido sea en el país origen del signo porque puede darse el caso de que su conocimiento no llegue a ninguno de las naciones, pero siempre va ser conocida en el país donde tuvo su origen como marca común, ya que ahí se inició como marca, debido a que una marca no se vuelve notoria de un momento a otro, requiere que su propietario realice amplia publicidad, para que sea notoriamente conocida entre los consumidores o usuarios del país de origen y posteriormente en otros países del mundo.

El principio de especialidad fue recogido en el inciso g) del artículo 58 de la Decisión 85, sin embargo, la marca notoria dentro de la Decisión 85 no representaba una excepción al Principio de Especialidad en tanto aquella era protegida únicamente respecto a productos o servicios idénticos o similares. (Martel, 2005, p. 290)

Posteriormente, Martel (2005) indica:

Con la entrada en vigencia del artículo 73 de las Decisiones 311 y 313 y del artículo 74 de la Decisión 344 se reguló por primera vez a nivel comunitario la excepción al principio de especialidad, estableciéndose que una marca no será inscrita si la misma es confundible con la notoriedad de una marca sin importar el bien o servicio que distinga. (p. 291)

Antes de que entre en vigor la Decisión 486, el INDECOPI optó por una postura protectora en pro de las marcas notoriamente conocidas como excepción al principio de especialidad. Así con la Decisión 486 se señaló que dicha protección a las marcas notoriamente conocidas está condicionada

siempre y cuando exista: confusión o asociación, aprovechamiento de la reputación y la dilución. (Martel, 2005, p. 293)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) en el Proceso 029-IP-2008, ha señalado lo siguiente:

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección 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.

La excepción al principio de especialidad es plena, por ello el estudio para advertir la confusión se basará solamente en ver si las marcas son similares, sin importar la identidad o semejanza del bien o servicio que se distinga.

Además, el artículo 6 bis del Convenio de París, establece que la protección frente al principio de especialidad solo se concederá si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o usada con el fin de diferenciar un bien o servicio igual o similar que una marca notoriamente conocida. En este sentido, cuando el artículo en comento usa la expresión similar, dicho término comprende productos de otras clases.

En esta misma línea de idea, varios autores tienen la tendencia en tutelar una marca notoria frente a la utilización o inscripción incluso para bienes o servicios diferentes a los de la marca notoriamente conocida. Por lo tanto, la protección que se busca brindar a las marcas notorias debe prevenir que ocurra el desmedro de la reputación ajena y la confusión. (Otamendi, 2010, p. 403)

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0306-2016/TPI-INDECOPI acota: “La regla de la especialidad no está vinculada a las clases de la Nomenclatura

Oficial, debido a que el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial”.

Es por ello que la protección de las marcas notorias, abarca a bienes o servicios, independientemente de la naturaleza que sean (Román, 2010, p. 49).

Por ello, restringir la protección de la marca notoriamente conocida a un producto determinado, habilitaría a terceros a pretender el registro o la utilización de esa misma marca notoriamente conocida en otros bienes distintos aprovechándose del goodwill ganado por esa marca notoria. (Rodríguez, 2010, p. 42)

Sin embargo, el Tribunal del Indecopi ha recogido una posición más ambigua apartándose de la opinión del Tribunal Andino disminuyendo dicha protección a la confusión o asociación, solo a los casos en los cuales se encuentre algún grado de vinculación competitiva. (Román, 2010, p. 52)

Finalmente, “hoy ya no se habla de principio de especialidad de clases, sino del principio de especialidad de productos y servicios” (Martel, 2005, p. 287-288).

Así, el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 señala que las marcas notorias deben ser protegidas, sin importar el bien o servicio, esto es, aún en contra del principio de especialidad, porque el signo notoriamente conocido merece protección contra el riesgo de confusión así el bien o servicio sea igual o diferente a una marca común, y aún si no existe conexión competitiva. (Román, 2010, p. 50)

2.3.8 Las marcas notorias frente al aprovechamiento del prestigio ajeno

Según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI:

Cuando hablamos sobre marcas notorias estamos hablando de la buena reputación o prestigio ya ganado por esa marca, como producto de infinitas inversiones en publicidad por medio de

políticas empresariales que ofrezcan bienes con calidad buena. La reputación otorga a los titulares registrales beneficios en el goodwill.

Es decir, el buen prestigio de las marcas se convierte en activos empresariales en donde se solidifican la inversión. Finalmente, esto tipos de activos son objeto de explotación por sus titulares o por terceros por medio de licencias que confiera su titular.

No obstante, si los terceros explotan marcas notoriamente conocidas a sus bienes no teniendo alguna autorización del propietario de la marca notoriamente conocida, se dice entonces que ahí existe aprovechamiento de la reputación ajena, debido a que dicho tercero se beneficia sin haber contribuido en los gastos para crear y consolidar en el goodwill la marca notoriamente conocida. (Fernández, 2004, p. 413-414)

Lo notorio es para el beneficio de aquel que la alcanza esforzándose e ingeniándose para lograrlo, mas nunca debe ser en beneficio del tercero parasitario que utiliza la marca notoriamente conocida para su producto o servicio (Zuccherino, 1997).

Si un signo notorio surgió único, deberá estar protegido frente a cualquier amenaza propia de un tercero, debido a que el nexo entre signo-bien jamás podrá ensuciarse o diluirse. Con ello no se busca monopolizar el mercado, sino en preservar aquel signo que es el medio de comunicación entre el propietario del signo y el público, ya que atrás de todo esto está el esfuerzo, creatividad e inversión de su propietario.

Además, en el Proceso 24-IP-2009 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) ha señalado que:

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) en el Proceso N° 70-IP-2008 indica lo siguiente:

En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) en mérito al Proceso N° 26-IP-2009 manifiesta:

El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación.

Si bien todas las personas pueden solicitar al INDECOPI el registro marcario. Sin embargo, cuando dicha persona ejerce el abuso de este derecho de tal forma que actuando de mala fe solicita para sus productos o servicios la inscripción de un signo idéntico o similar a la notoriedad de una marca con la finalidad de poder lucrar con el goodwill ya ganado de la notoriedad de la marca aprovechándose de la reputación de la marca notoriamente conocida.

En consecuencia, el derecho de un sujeto termina cuando empieza el derecho de la otra persona, es decir, que la facultad de solicitar ante INDECOPI la inscripción de un signo termina desde que empieza el derecho del propietario de una marca notoriamente conocida, es por ello que el derecho marcario acoge la figura de la marca notoria como un supuesto de hecho que tutela el trabajo honesto con el fin de evitar que cualquier persona se apropie de una marca de otro sujeto.

2.3.9 La prueba de la notoriedad

Según el artículo 104 del Decreto Legislativo 1075 (2008): “La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005), mediante Proceso N° 6-IP-2005, señala:

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino en el Proceso N° 08-IP-95 (1996) y Proceso N° 114-IP-2005 (2005), menciona:

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado

tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.

Lo notorio no está sujeto a presunciones, es decir no se sobreentiende, por el contrario, debe ser objeto de prueba, de aquel que hace una alegación sobre tal calidad. Para ello, la parte interesada presentará los medios probatorios necesarios a fin de generar certeza al organismo competente de la marca notoriamente conocida, quien a su vez valorará dichos medios probatorios para que posteriormente emita una decisión. (Buzaid, 1975, p. 10)

Por su parte, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo. Sala Civil y Comercial. (1999) afirma: “La notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto, de la exigencia de una prueba específica”.

Es decir, para acreditar la notoriedad, no se puede ni se debe exigir de los administrados que se conduzcan encuestas o estudios especialmente dedicados a probar la notoriedad bajo los criterios que al INDECOPI le interesa apreciar. Por el contrario, dicha notoriedad debe desprenderse del estudio de las pruebas ofrecidas por los administrados puedan aportan libremente, en tanto que

revelen de forma razonable la extensión del conocimiento de la marca notoria. (Agüero, 2010, p. 58)

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Sentencia dictada en el Proceso N° 08-IP-98 (1998) y Proceso N° 6-IP-2005 (2005) ha establecido que: “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada o anterior al registro impugnado”.

Asimismo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2016) en la Resolución N° 3791-2016/TPI-INDECOPI señaló que:

Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe tener presente que la calidad de notoria de una marca tiene que haber sido demostrada con anterioridad al inicio del procedimiento en el cual se pretende hacer valer la misma.

La razón por la cual se exige que la notoriedad tenga que ser antes que la rogatoria o de la inscripción es por aplicación del principio de prioridad preferente, la cual consiste que las normas otorgan prioridad a su titular en proteger a aquella marca que haya sido la primera en el tiempo en alcanzar el grado de notoriedad frente a cualquier solicitud o registro que haga un tercero de la misma marca.

De esta manera al ser la notoriedad de la marca de fecha anterior se presumirá que las posteriores solicitudes o registros que haga un tercero se hacen porque dicha persona conoció previamente a la marca notoriamente conocida y es por ello que con su solicitud o registro tiene el animus de aprovechar la reputación ganada de la notoriedad de la marca.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1071-2015/TPI-INDECOPI señala:

Las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de

opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca.

Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global.

Tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.

2.3.10 Actos de reproducción, imitación, transcripción y transliteración

Según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2010) mediante Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI indica:

Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.

Al respecto, considero estar de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal del INDECOPI, ya que la reproducción marcaria consiste en un plagio de una marca notoria ya existente en el mercado (ya sea porque este registrada o porque se deriva de su uso) que un tercero inescrupuloso realiza sin ningún aporte novedoso u original en la copia de la marca notoria, a tal

punto, que ambas marcas son exactamente iguales, produciendo como consecuencia, en que esta última carece de distintividad propia frente a la marca notoria.

En este sentido, la existencia de una copia de la marca notoria realizada por un tercero que actúa en contra de la buena fe comercial tiene como único fin de que el público destinatario elija de forma errónea un bien o servicio debido a que tendrá dudas sobre la autenticidad del mismo, y de esta forma aprovecharse de la asimetría de la información que tiene el consumidor o usuario final sobre la veracidad de la marca que se le presenta.

En efecto, la reproducción marcaria es uno de los actos maliciosos con mayor grado de dificultad en poder advertir por los destinatarios de los bienes o servicios, a diferencia de la imitación, debido a la igualdad existente ocasiona al consumidor o usuario final mayor confusión, asociación y vulneración al Principio de Idoneidad, debido a la inexistencia de relación de lo que el público espera y lo que finalmente le dan, debido a que un consumidor normal y razonable espera es que, la marca del producto o servicio que consume o use, sea uno original y no una copia, sin embargo, lo que finalmente recibe por parte de este tercero inescrupuloso es todo lo contrario a sus expectativas en el mercado.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2010) por Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI indica:

Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Es decir, ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

En mi opinión, considero que es un acierto lo dicho por el Tribunal del INDECOPI, debido a que por imitación marcaria de la marca notoriamente conocida se debe entender que la marca obtenida por un proceso de imitación es parecida fonética y gráficamente, mas no igual, a esta. La

imitación marcaria fonética es cuando aquella marca imitante que al ser pronunciada tiene un sonido parecido al de la marca notoriamente conocida, pero que se escribe distinto a este último.

Por otro lado, cuando hablamos de imitación marcaria grafica quiere decir que la marca imitante es visualmente (a simple vista) parecida a la marca notoriamente conocida, pero al ser cotejado con la marca notoriamente conocida se logra visualizar las diferencias como por ejemplo el color de la marca, la posición en que se ubica la marca en el producto, tipo de letra con la que está escrita la marca, el tamaño de letras o imágenes, la nitidez, forma, etc.

Cabe, señalar, que este tipo de acto malicioso produce el mismo efecto que la reproducción de una marca notoriamente conocida, el cual es, inducir al error al consumidor o usuario final generando confusión o asociación marcaria en este infringiendo además al Principio de Idoneidad antes explicado, sin embargo, dicho riesgo es de menor intensidad o grado que cuando se reproduce una marca notoriamente conocida.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2010) en virtud a la Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI menciona:

Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS. Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Considero que cuando hablamos de traducción marcaria, se debe entender por aquella marca que se obtiene como resultado de una interpretación realizada a notoriedad de la marca, expresada mediante un idioma, traduciéndola por un idioma distinto, con la única finalidad de ocasionar confusión y asociación al cliente destinatario y aprovechamiento del prestigio ganado por la marca notoriamente conocida.

En consecuencia, se puede decir que la traducción de una marca notoriamente conocida es una especie de reproducción marcaria, debido a que en ambas existe identidad, solo que esta traducido en otro idioma.

No obstante a ello, la traducción es diferente a la reproducción, debido a que la traducción que se hace de una marca notoriamente conocida es un proceso en la que el un tercero de manera inescrupulosa en contravención de la buena fe comercial, reproduce dicha marca para que posteriormente la traduzca con el animus de engañar al consumidor o usuario final, aprovechándose del desconocimiento o dominio que aquel tiene del significado del idioma en que está escrito la marca notoriamente conocida.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2010) en virtud a la Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI manifiesta:

Se entiende por transcripción a una marca notoriamente conocida cuando copias parcialmente una palabra o conjunto de palabras. Es decir, existirá la misma cuando se copia en una parte lo escrito en otra. Es decir, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida.

En consecuencia, no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; como por ejemplo si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria.

Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; como por ejemplo las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA.

En consecuencia, se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo).

Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por Resolución N° 0584-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1132-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI y Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI afirma:

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos o servicios de su línea de producción con un término común que forma parte de las marcas de dichos productos o productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas.

De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2010) por Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI indica:

La transliteración significa cuando se escribe con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro, en que se representa elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura.

Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También

cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

Considero que cuando se habla de una transliteración de una marca se debe entender por esta como aquel proceso de representación de signos que se realiza a una marca notoriamente conocida.

Al respecto, pienso que en los casos de marcas transliterante, el nivel de confusión, asociación y el aprovechamiento del goodwill del signo notoriamente conocido es mucho más elevado que las marcas que reproducen, imitan o traducen marcas notoriamente conocidas, toda vez que el consumidor o usuario final al tener una información simétrica sobre la marca que se le presenta le será más difícil entender si la representación simbólica o de signos que el tercero inescrupuloso de mala fe comercial haya realizado pertenecen o no a la notoriedad del signo.

2.3.11 Las marcas notorias frente al riesgo de confusión y asociación

Según el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

Al respecto, cabe precisar que esta protección excepcional que la norma comunitaria brinda a las marcas notoriamente conocidas se justifica debido a que la inscripción o utilización marcaria parecida puede producir confundibilidad, siendo considerado una acción desleal en el mercado de libre competencia. (Rangel, 1984-1985, p. 39)

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000): "Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

En este orden de ideas, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por Resolución N° 0335-2016/TPI-INDECOPI afirma: “Pretender obtener el registro de una marca no configura por sí solo una conducta considerada como un acto de competencia desleal, toda vez que se encuentra dentro del normal ejercicio del derecho a solicitar el registro de signos”.

En cambio, si esta persona ejerciendo de forma abusiva su derecho solicita ante el INDECOPI la inscripción de una marca confundiendo y asociando el mismo con una marca notoriamente conocida con el fin de aprovecharse del goodwill ya ganado por esta nos encontramos entonces ante la figura del abuso del derecho, debido a que el derecho o libertad de una persona (solicitante de la inscripción marcaria) termina cuando empieza los derechos o libertades del titular de la marca notoriamente conocida.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005) en el Proceso 124-IP-2005 mencionó:

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En este mismo orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (2005) en el Proceso N° 126-IP-2005, establece:

Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En esa línea, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) en la Resolución N° 3273-2016/TPI-INDECOPI acota:

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI indica:

En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada.

Adicionalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI añade:

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

Así, puede ser que ante marcas idénticas, la marca anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva con la otra marca, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud entre la marca anterior y otra marca puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.

Además, puede ocurrir, que a pesar de la similitud entre la marca anterior y otra marca; y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se

determine un riesgo de confusión, si la marca es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005) en el Proceso N° 126-IP-2005: “En consecuencia, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos”.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0306-2016/TPI-INDECOPI manifiesta: “Cuando hablamos que los productos o servicios son similares, significa que estos son similares en su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos”.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) mediante Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI señala:

Tratándose de marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

Es decir, las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, ello en base a que las marcas notoriamente conocidas son una excepción al principio de especialidad, en donde no importa si los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida sean igual o diferente a los productos o servicios de otra marca, sino que únicamente importa es evaluar si los signos confrontados resultan similares o no.

De conformidad con el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075 (2008):

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a)

la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) mediante Resolución N° 1210-2015/TPI-INDECOPI manifiesta:

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.

Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión.

Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° 147-IP-2005 y N° 156-IP-2005.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en virtud de la Resolución N° 1210-2015/TPI-INDECOPI añade:

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por consiguiente, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Por ende, no es registrable un signo confundible

ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y de los consumidores.

En efecto, esta prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Es decir, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Según el artículo 46 del Decreto Legislativo 1075 (2008) establece que:

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la semejanza gráfico-fonética; b) la semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) por Resolución N° 1210-2015/TPI-INDECOPI:

Corresponde decir que el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado de forma verbal. Ahora bien, la semejanza conceptual implica que las marcas notoriamente conocidas y la marca que pretende ser registrada denotan un mismo significado en la mente del consumidor como por ejemplo pretender registrar la marca “Toro Rojo” cuando ya existe inscrita la marca “Red Bull”.

Según el artículo 47 del Decreto Legislativo 1075 (2008) establece:

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan

una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Por otro lado, el artículo 48 del Decreto Legislativo 1075 (2008) regula:

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) por Resolución N° 1210-2015/TPI-INDECOPI:

Los signos mixtos son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En este sentido, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Al respecto existen dos posibilidades: La primera, que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; y la segunda, que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2007) en el Proceso 6-IP-2007 indica:

La confusión puede darse de dos maneras: a) De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. b) De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.

En este mismo orden de ideas, en el Proceso 124-IP-2005 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005) establece:

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común.

En esta misma línea, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0040-2016/TPI-INDECOPI señala:

El público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales.

En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

En este orden de ideas, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) mediante la Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI menciona: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008), en el Proceso 70-IP-2008 indica:

En relación con los dos primeros – refiriéndose a los riesgos de confusión y asociación – se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga

en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

Corresponde indicar que el riesgo de confusión significa aquella relación realizado por los consumidores o usuarios finales creyendo que consume o usa un producto o servicio “X” cuando en realidad consume y usa un producto o servicio “Y”, debido a que ambos son semejantes o idénticos para él.

Dicho, en otros términos, el riesgo de confusión se produce cuando: Primero, existe una asimetría de la información, ya que el consumidor o usuario final tiene menos conocimientos acerca de los bienes o servicios presentados hacia su persona si lo comparamos con el proveedor, productor o vendedor del producto o servicio. Segundo, es como resultado de la mala fe comercial que un tercero ejecuta en el mercado y que consiste en una reproducción, imitación, traducción, transliteración y transcripción marcaria. Tercero, afecta el Principio de Idoneidad en el producto o servicio, debido a que se quiebra el vínculo existente en lo que el consumidor o usuario tiene la esperanza de recibir y lo que finalmente termina recibiendo del mercado.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0584-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1132-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI y Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI señala que el riesgo de confusión puede darse también en una familia de marcas, siempre y cuando esté presente lo siguiente:

El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular. Es decir, este término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial, y con ello el público considerará que a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente, éste es parte de la familia de marcas.

En esta misma línea, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0584-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1132-2016/TPI-INDECOPI, Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI y Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI añade:

Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con signos que lleven el término común.

En algunos casos, puede ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. Así, es muy probable que el público consumidor aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa), pero sí considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este término común (confusión indirecta).

Al respecto, cabe indicar que no es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual, con pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o usuarios o como son ellos percibidos por los consumidores o usuarios. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la denominación.

En el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) en el Proceso 140-IP-2009, manifiesta:

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 4511-2016/TPI-INDECOPI afirma: “Para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos condiciones: primero, que el consumidor asocie los productos distinguidos con los de otro signo; segundo, que éstos presenten semejanza o identidad”.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) en el Proceso N° 70-IP-2008 expresa:

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) mediante Proceso N° 73-IP-2008 señala:

Riesgo de asociación, se trata de una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecto dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas.

La asociación puede ser vista de dos formas: Por un lado, la asociación como un fenómeno distinto y autónomo a la figura de la confusión marcaria. Por otro lado, la asociación, como una clase de confusión. Por tanto, la confusión puede ocurrir directa o indirectamente. (Fernández, 2001, p. 292)

Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI menciona: “La figura del riesgo de asociación es una especie de riesgo de confusión indirecta”.

Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) en virtud de la Resolución N° 0335-2016/TPI-INDECOPI manifiesta:

El riesgo de asociación se producirá cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica.

Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas, produciendo dicho riesgo, un beneficio a los empresarios de la actividad ajena a la marca notoriamente conocida.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por Resolución N° 0040-2016/TPI-INDECOPI menciona:

Puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.

Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero.

2.3.12 La marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva

Rodríguez (2010) afirma: “Ambas protecciones no pueden operar en simultaneo, ya que la protección contra la dilución empieza cuando la protección contra la confusión termina” (p. 44).

El Tribunal Supremo de Suiza. (1998) en su Sentencia ha señalado: “Mientras más se use la marca notoria a distintos productos o servicios mayor es el grado dilución de la misma”.

Según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N°001-2002/TPI-INDECOPI (2002) y Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI (2015) manifiesta:

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 servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y la jurisprudencia comparada, esta figura solo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas, es decir aquellas que gozan de una notoriedad preeminente.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) mediante Proceso 6-IP-2009 señala:

La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use

para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección).

En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.

Así, Martel (2005) menciona lo siguiente:

La dilución comienza cuando la confusión finaliza. La dilución rompe el principio de especialidad en el sentido de que no se encuentra limitada por este. En el Perú como en las demás naciones que forman parte de la norma andina, se puede observar que únicamente se regula a las marcas notoriamente conocidas, mas no a las marcas con renombre.

Por lo tanto, existirá dilución cuando el carácter distintivo de una marca notoria, valorización publicitaria y de comercialización, sean tuteladas frente a una marca idéntica o parecida que distinga bien o servicios distintos a los de la marca notoriamente conocida. (p. 297)

Además, para Román (2010):

De forma acertada el Tribunal ha establecido que el fenómeno dilusivo debe aplicarse a todas las marcas notorias, debido a que la norma comunitaria andina no distingue entre marca notoriamente conocida y las de renombre; en tanto al no haberse regulado la figura de la marca renombrada, corresponde no hacer diferencias sobre algo que no dice la ley.

En atención a lo antes citado, se concluye que la dilución cuando el carácter distintivo de una marca notoriamente conocida se torna débil. En este orden de ideas, el fenómeno dilusivo se aplicará, en una marca con renombre como en una marca notoriamente conocida, debido a que la norma comunitaria andina no hace diferencias entre una y otra. (Fernández, 1984, p. 290)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2009) en el Proceso 24-IP-2009 indica:

La dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo así como su valor comercial o publicitario.

Así, para Schechter (como se citó por Otamendi, 2010) indica que la dilución:

Es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo. (p. 408)

Por su parte, Van (como se citó por Otamendi, 2010) señala: “Este es el valor que hay que proteger, la distintividad y el carácter único de una marca notoriamente conocida. Cuando mayor es el grado de aplicación de un signo en distintos rubros, el cliente le tomara menos importancia” (p. 408).

Además, para Román (2010): “El riesgo de dilución se produce generalmente por la utilización del signo por parte de los terceros para distinguir productos o servicios totalmente distintos, y que no guardan semejanza alguna con aquellos que distingue la marca notoria” (p. 52).

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) por Resolución N° 0335-2016/TPI-INDECOPI afirma:

Que una persona natural o jurídica no podrá acceder al registro un signo que contenga de manera relevante una marca notoria, cuando el bien o servicio que es distinguido entre ambas marcas sea diferente, salvo que: el carácter distintivo de la marca notoria haya sido debilitada al encontrarse registradas otros tipos de signo que tengan la misma terminación y que estas distingan un bien o servicio igual a la marca que se pide su inscripción o del mismo bien o servicio de la clase de la denominación carente de distintividad.

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2016) mediante Resolución N° 0540-2016/TPI-INDECOPI añade:

Si el signo solicitado pretende distinguir algunos bienes distinguidos por una notoriedad de la marca, no es necesario analizar la existencia de riesgo de dilución, porque el fenómeno dilusivo opera en aplicación de una marca notoria que distingue un bien o servicio distinto de los solicitados.

Adicionalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en la Resolución N° 0497-2017/TPI-INDECOPI. Expresa:

El fenómeno dilusivo sobre marcas notoriamente conocidas se encuentra estrechamente relacionada con lo que sucede en el mercado; así, si un signo solicitado resulta igual o parecido a la notoriedad de una marca pretende inscribir un bien o servicio de determinada clase, su registro no ocasionaría riesgo de dilución alguno, si es que en dicha clase ya se encontrara registrada una o más marcas que también resultasen idénticas o similares a la marca notoria.

Por el contrario, si es que la marca solicitada busca inscribir un bien o servicio y no se encuentran registradas otras marcas en dicha clase que resulten similares y/o idénticas a la marca notoria, el signo en cuestión no podrá acceder a registro, ya que en dicho supuesto sí se generaría el fenómeno dilusivo, en tanto resulta razonable suponer que el público asociará aquel término con el de la marca notoriamente conocida pensando que ambos tienen un único origen empresarial, al no existir ningún signo registrado que coexista en dicha clase con la referida marca.

La protección dispensada a los signos que atesoran estas características no persigue eliminar situaciones de confusión o engaño en torno al origen o la calidad sino evitar conductas parasitarias que puedan debilitar o diluir la fuerza atractiva de un signo y llevar a la pérdida de su significado y posición exclusiva en el mercado. (Monteagudo, 1995, p. 282)

En efecto, Pacón (1993) expresa: “Cuando más usado sea el signo en diversos productos o servicios ya asociado con ellos, menor va a ser su capacidad para evocar y centrar su atención en los productos o servicios del titular de la marca anterior” (p. 310).

“Finalmente, la tutela jurídica que se otorga en contra del fenómeno dilusivo busca impedir que cualquier persona use un signo vinculándolo a un bien o servicio distinto a nivel competitivo” (Monteagudo, 1995, p. 277).

2.3.13 La nulidad y cancelación de marcas notorias

En el Derecho existen dos tipos de ineficacia de actos administrativos: ineficacia estructural e ineficacia funcional.

Así la nulidad es un tipo de ineficacia estructural, porque ella se deriva propiamente de una causa interna, es decir, por faltar o estar viciado alguno de los elementos esenciales del acto administrativo en el momento de su expedición. En este orden de ideas, el acto administrativo es inválido porque existe un vicio en su estructura, por ende no cumple con los requisitos de validez tales como la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación, procedimiento regular.

Al respecto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 27444 (2001):

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

Asimismo, el artículo 10 de la Ley 27444 (2001) establece:

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo.

Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11 de la Ley 27444 (2001) señala: “La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto”.

De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

En este sentido, el artículo 172 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina regula:

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 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. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1681-2015/TPI-INDECOPI manifestó:

El artículo 172 de la norma comunitaria andina regula que la solicitud de nulidad sobre marcas registradas se otorgara de haberse contravenido el artículo 134 primer párrafo, 135, 136 o, cuando la inscripción haya sido obtenida en contra de la buena fe, siendo susceptible de ser prescrita en cinco años a partir de la inscripción impugnada.

Asimismo, el artículo 8 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (1929) regula:

La posibilidad de solicitar la nulidad de una marca registrada por parte del propietario de la marca cuando este solicite su registro en otro de los Estados Contratantes, distinto al del de origen de la Marca, y se le niegue por existir un registro previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión.

El artículo 172 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina menciona que cuando se contraviene lo dispuesto en el Artículo 134 primer párrafo y el artículo 135 de la decisión dicho acto gozará de nulidad absoluta.

El Poder Judicial en la Casación N°2381-97-Tacna y Casación N°1021-Huaura señala que la nulidad absoluta se presenta cuando el acto es contrario al orden público o carece de algún requisito esencial para su formación, siendo invalido, pudiéndola interponer una parte o cualquier tercero. En este orden de ideas, cuando existe la nulidad absoluta el acto no produce efectos jurídicos.

Así, el artículo 134 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina menciona:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Asimismo, el artículo 135 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina señala:

No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de

cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

El artículo 172 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina menciona que cuando se contraviene lo dispuesto en el Artículo 136 de la decisión dicho acto gozará de nulidad relativa.

El Poder Judicial mediante Casación N°160-Lambayeque señala que la nulidad relativa o anulabilidad se presenta cuando concurriendo los elementos esenciales a su formación, encierran un vicio que produce su invalidez a petición de la parte que es perjudicada con la causal. En este orden de ideas, la nulidad relativa produce provisionalmente efectos jurídicos pudiendo ser confirmado, subsanado o convalidado por la parte afectada o es declarado nulo por la autoridad competente, mediante la acción de anulabilidad, operando retroactivamente a la fecha de la expedición del acto anulable.

Al respecto, el artículo 136 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina indica:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial

protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Y, h) 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. Así, la declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni este ni la solicitud que lo origino, han surtido efectos por la Ley.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (1998) en la Resolución N°076-1998/TPI-INDECOPI menciona:

De acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 (2000), si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal.

Por otro lado, la figura de la cancelación es un tipo de ineficacia funcional, porque el acto administrativo que realiza el Indecopi en conceder el registro de una marca no tiene un vicio en su estructura, siendo válido y eficaz al momento de su otorgamiento en beneficio del titular de la marca, pero por una causa externa o sobreviniente a dicho acto y en razón a actos posteriores como la falta de uso de la marca por parte del titular o el licenciataria, dicho acto administrativo puede devenir en ineficaz cancelándose el registro de una marca.

Al respecto, según el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece:

A solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en virtud de la Resolución N° 1667-2017/TPI-INDECOPI afirma:

Cabe precisar que el objetivo de obligar el uso marcario es: con el fin de coadyuvar que el signo logre consolidarse como tal por medios asociativos en marcas y bienes. El otro fin es acercar lo que está inscrito en los papeles o en el sistema con lo que realmente ocurre con el uso de una marca. Todo ellos, con el fin de solucionar si lo que se solicita y lo que está inscrito se presten a

confusión. La utilización obligatoria busca la descongestión de marca registradas con el objeto de brindar facilidad para que otras personas tengan acceso a inscribir su signo.

Así, el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000) establece:

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Además, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en la Resolución N° 1667-2017/TPI-INDECOPI indica:

Pese a que la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial) la autoridad competente deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2005) (2016) por Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, modificada por Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI:

La norma dispone que la Autoridad "ordenara" la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado. La norma establece -

refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada - que deberá tomarse en cuenta la "identidad o similitud" de los productos o servicios.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en mérito de la Resolución N° 1667-2017/TPI-INDECOPI expresa:

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

Ahora bien, respecto de la cancelación de marcas notorias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2007) en el Proceso 125-IP-2007 menciona:

En el proceso interno la demandante argumentó que la cancelación parcial por no uso de la marca denominativa SIUR BALL COLOMBIA no es procedente ya que dicha marca es notoriamente conocida, se hace necesario tratar el tema de la viabilidad de la cancelación del registro marcario por falta de uso, en relación con la marca notoria.

Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del

registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

Al respecto, cabe señalar que la notoriedad no es territorial, sino que es internacional. En efecto, lo notorio se encuentra ubicado más allá de la exigencia de utilización de una marca, por tanto cancelar una marca notoriamente conocida ante la ausencia de su utilización es inviable.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2006) (2007) por medio del Proceso 46-IP-2006 y Proceso 125-IP-2007 acota:

Deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2006) en el Proceso 180-IP-2006 menciona:

El Tribunal, ha esbozado de una manera muy clara el por qué se debe dar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está en frente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse en relación con casos de cancelación por no uso regulados por la Decisión 486.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en virtud de la Resolución N° 0228-2017/TPI-INDECOPI menciona:

Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de las normas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

Por su parte, el artículo 229 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000), dispone: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro”.

Al respecto, cabe mencionar que el artículo antes citado modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios. Por lo tanto, no es viable la cancelación por falta de uso o registro de una marca que goza la calidad de notoriamente conocida, siendo necesario que se analice si la marca cuya cancelación se pretende tiene o no la calidad de notoriamente conocida.

El fin de la norma comunitaria andina es prevenir que terceros inescrupulosos obtengan un aprovechamiento parasitario de la inversión ajena, usufructuando de la reputación de la marca notoriamente conocida exista o no utilización. Por otro lado, si la notoriedad no depende del registro es claro que la figura de la cancelación será absolutamente intrascendente cuando pretenda hacérsela aplicable a una marca notoriamente conocida; por ende la marca existirá, en tanto goce de notoriedad, exista o no registro. (Rodríguez, 2010, p. 45)

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) por medio de la Resolución N° 0228-2017/TPI-INDECOPI señala:

Debe tenerse en cuenta que la intención del Tribunal no es considerar a la figura de la notoriedad como una circunstancia que debe ser invocada y analizada de oficio por la Autoridad Administrativa en todos los casos de cancelación de marca; así, la notoriedad de un signo es un hecho que siempre debe ser invocado por la parte interesada, sea dentro o fuera de un procedimiento de cancelación y sólo en los casos donde se invoque expresamente dicha notoriedad, es que la Autoridad deberá evaluarla.

Adicionalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2017) en la Resolución N° 1667-2017/TPI-INDECOPI indica:

De lo anterior se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que no es viable la cancelación de una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida, ello debido a que además de ser injusto que alguien se aproveche del esfuerzo ajeno, dado que las marcas notorias no tienen que estar necesariamente registradas, la cancelación de una marca notoria no podría generar algún derecho preferente de registro a favor de quien obtiene la cancelación, para lo que dicha acción carecería de sentido.

2.4. Definición de Términos Básicos

2.4.1 Aprovechamiento del Prestigio Ajeno

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. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 2951-2009/TPI- INDECOPI)

2.4.2 Precedente de Observancia Obligatoria:

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. (Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley 27444, 2001)

2.4.3 Marcas Notoriamente Conocidas

Aquella que sea conocida por el consumidor o usuario del producto o servicio que distinguen la marca. (Baz y De Elzaburro, 2004)

2.4.4 Riesgo de Confusión

Es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 1275- 2015/TPI-INDECOPI)

2.4.5 Riesgo de Asociación

Es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI)

2.4.6 Riesgo de Dilución

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. (Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI)

CAPITULO III

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados

3.1 Análisis de Tablas, Gráficos y Discusión de Resultados

Para la obtención de los resultados se realizó de forma aleatoria el análisis documental de 64 resoluciones que fueron dictadas por el Tribunal de Indecopi entre los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 mediante una guía de análisis documental de 05 preguntas cerradas.

Luego de haber recolectado los datos, estos fueron procesados mediante el uso del programa informático Ibm Spss Statistics 25 y office 2015, empleando el procesador de textos Word y Excel; los cuales permitieron ingresar numérica y porcentualmente los datos obtenidos de la realidad problematizada. Posteriormente, se procedió a representar cada pregunta en tablas y gráficos de barras con sus respectivos resultados.

Para el análisis de los resultados obtenidos en la guía de análisis documental, se aplicó el Alfa de Cronbach, coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida entre las variables que forman parte de dicha escala.

Alfa de Crombach RELIABILITY

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Fiabilidad

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Valido	64	100,0
	Excluido ^a	0	0
	Total	64	100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.			

Estadísticas de Fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,876	5

Analizando la fiabilidad del análisis documental mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, empleando el SPSS, se determinó una fiabilidad de 0.876, es decir, 87.6% de fiabilidad, considerando que 1 representa el 100%

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en tablas y gráficos:

Tabla de Frecuencias

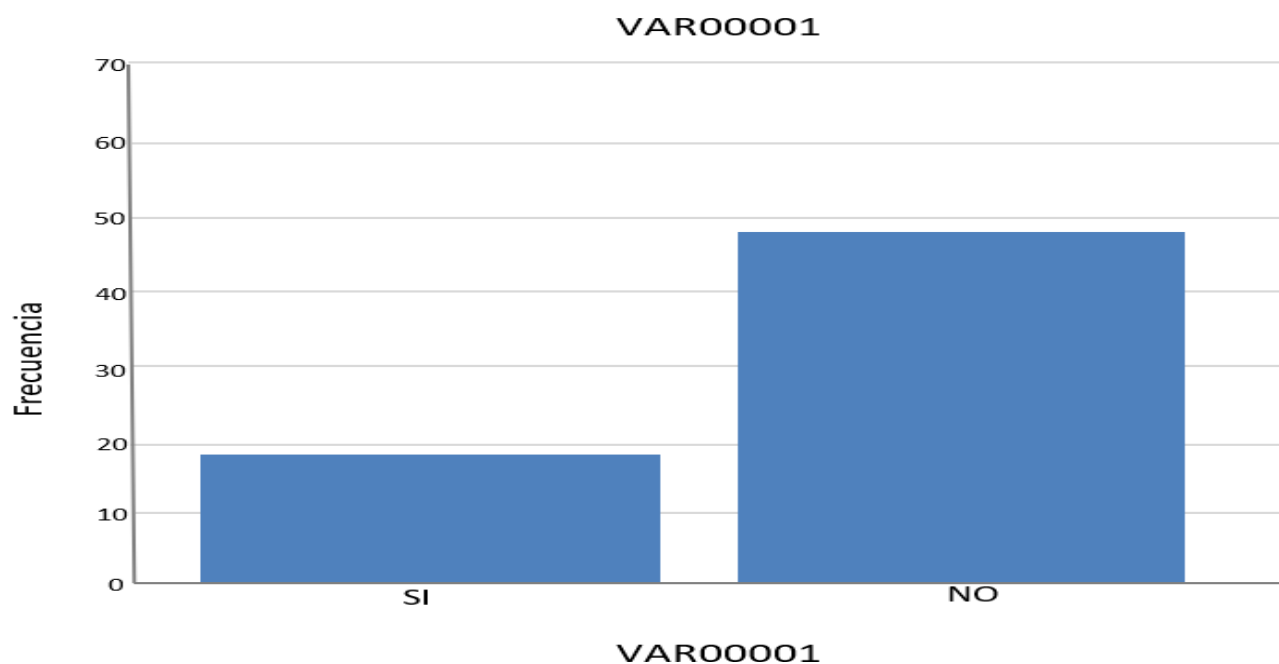
Variable: Precedente.

Pregunta Nro. 01

**¿SE APLICÓ EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DICTADO
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI- INDECOPI?**

VAR00001

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Alternativa				
Si	17	26,6	26,6	26,6
No	47	73,4	73,4	100,0
Total	64	100,0	100,0	



Interpretación: Con relación a la aplicación del precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI se puede observar que en 17 resoluciones el Tribunal de Indecopi. Si aplicó el precedente, el cual representa el 26.6% de la muestra; y que en 47 resoluciones el Tribunal de Indecopi. No aplicó el precedente, el cual representa el 73.4% de la muestra.

De conformidad con el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI:

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 - entendiéndose 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.

Al parecer el motivo por el cual existen 47 resoluciones contrarias al precedente de observancia obligatoria es porque el Tribunal del Indecopi en materia de marcas notoriamente conocidas está aplicando el término “aplicación más estricta”, señalado en el precedente, de forma arbitraria para poder señalar en algunos casos que existe confusión si es que existe identidad o semejanza entre los productos o servicios o si es que existe conexión competitiva; y en otros casos, señalar que existe confusión entre los signos pero no existe dilución o aprovechamiento del prestigio ajeno.

Sin embargo, lo que el precedente de observancia obligatoria quiere decir con el término “aplicación más estricta” es que tratándose de marcas notorias el criterio para evaluar el riesgo de confusión es solo cuando existe identidad o semejanza entre los signos, sin importar la identidad o semejanza entre los productos o servicios que distinguen las marcas en conflicto ni tampoco la conexión competitiva entre aquellos.

En este sentido, si en un procedimiento de inscripción de marcas existiese previamente un riesgo de confusión de signos, el titular de la marca notoria podrá alegar en su oposición que existe también un riesgo de dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno, toda vez de que su marca notoria y el signo solicitado son idénticos o semejantes entre sí.

Por ejemplo, si el Tribunal del Indecopi señala que existe riesgo de confusión entre una marca notoriamente conocida Coca Cola y el signo solicitado Coca Cola es porque ambos signos al ser idénticos existe el riesgo de que el titular del signo materia de solicitud de inscripción Coca Cola logre beneficiarse con el registro de la imagen positiva de la marca notoriamente conocida Coca Cola, existiendo así un aprovechamiento del prestigio ajeno.

En este mismo orden de ideas, si el Tribunal del Indecopi señala que existe riesgo de confusión entre la marca notoriamente conocida Coca Cola y el signo solicitado Coca Cola; y esta última se utilizará para distinguir productos medicinales, existirá riesgo de dilución porque si se logra registrar el signo Coca Cola para dicha clase de productos el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida se debilitará porque el signo Coca Cola ya no solo distinguirá gaseosas, sino también productos medicinales, existiendo como consecuencia un riesgo de dilución.

Por tanto, en virtud de los ejemplos antes señalados se advierte que en materia de marcas notoriamente conocidas existirá aprovechamiento del prestigio ajeno y existirá riesgo de dilución siempre y cuando exista previamente un riesgo de confusión de signos.

Por otro lado, del resultado obtenido se observa que en las 64 resoluciones dictados por el Tribunal del Indecopi no se cita al precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI como fundamento de sus decisiones; sino que se cita el Proceso 029-IP-2008 dictado por el Tribunal de la Comunidad Andina, de la forma siguiente:

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección 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.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.

El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que estos distingan, o a la clase a la que pertenezcan. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada.

Los criterios adoptados en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI es muy semejante al Proceso 029-IP-2008 que al parecer, a la hora de emitir dicho precedente el Tribunal del Indecopi tuvo como base los criterios establecidos por el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 029-IP-2008.

Finalmente, la existencia de 47 resoluciones en materia de marcas notoriamente conocidas contrarias al ordenamiento jurídico significa que el Tribunal del Indecopi está inaplicando en cada caso en concreto: el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Decisión 486, el Convenio de París y el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, considerándose dicho comportamiento un acto u omisión opuesto al ordenamiento jurídico, y que dificulta u obstaculiza su aplicación.

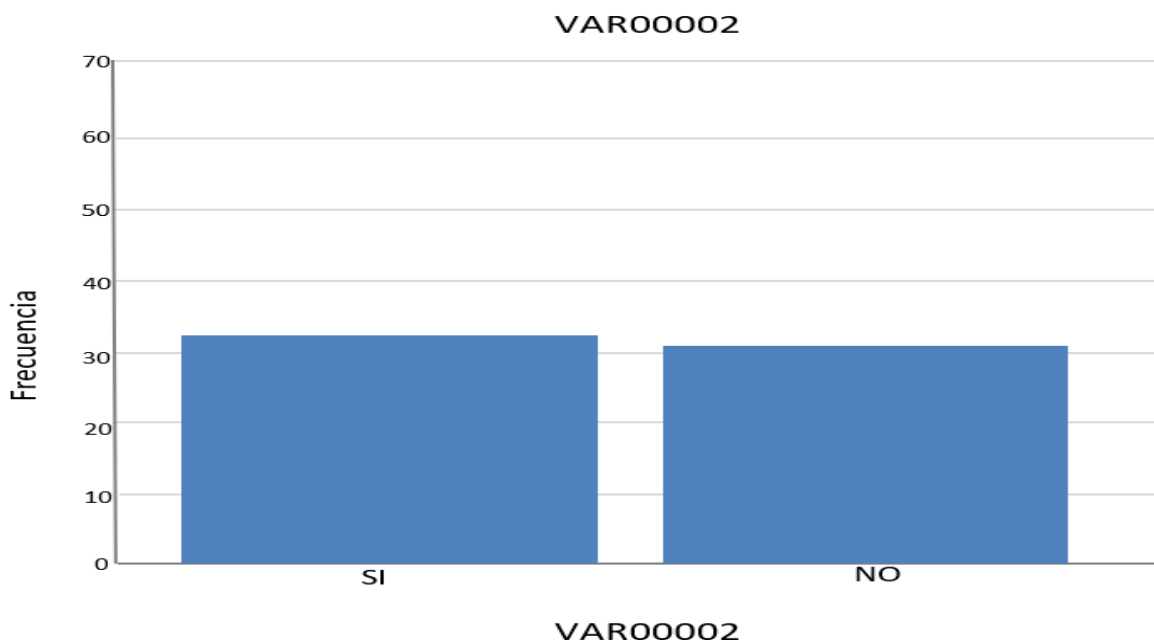
Variable: Riesgo de confusión.

Pregunta Nro. 02

-¿EXISTIÓ IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE EL SIGNO SOLICITADO Y LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA?

VAR00002

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Alternativa Si	33	51,5	51,5	51,5
No	31	48,5	48,5	100,0
Total	64	100,0	100,0	



Interpretación: Con relación a la existencia de identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoriamente conocida se puede advertir que en 33 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi SI existió identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoriamente conocida, el cual representa el 51,5% de la muestra; y que en 31 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi NO existió identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoriamente conocida, el cual representa el 48,5% de la muestra.

Respecto al riesgo de confusión, el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:

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.

Sin embargo, dentro de las 64 resoluciones se advierte que existen **30 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 1283-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0169-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1625-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1403-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1402-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0548-2012/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 3723-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0446-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4327-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2832-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0772-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1347-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0335-2016/TPI-INDECOPI.

Además, la RESOLUCIÓN N° 1444-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1443-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 3449-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4431-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2877-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2657-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1880-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0359-2017/TPI-INDECOPI

En esta misma línea la RESOLUCIÓN N° 1883-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0521-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1961-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1831-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0471-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1376-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0340-2019/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 0245-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi inaplica el criterio referido al riesgo de confusión establecido en el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, a pesar de la existencia de identidad o semejanza entre la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción. Es decir, que al calificar este riesgo el Tribunal del Indecopi lo hace aplicando el principio de especialidad como si el conflicto fuese entre dos marcas comunes, pese a que las marcas que servían de base para la oposición eran marcas notorias cuya fuerza distintiva nadie podría discutir.

Además, de las 64 resoluciones dictados por el Tribunal del Indecopi no se encuentra los motivos que han llevado al Tribunal a apartarse de los criterios adoptados por el precedente de

observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, la Decisión 486, el Convenio de Paris y los Acuerdos sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para disminuir la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a los riesgo de confusión, a restringirlos a los casos en los cuales se encuentre algún grado de vinculación competitiva, identidad o semejanza entre los productos o servicios.

Por otro lado, dentro de las 64 resoluciones se observa que existen **13 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2431-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2432-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4548-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2625-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2427-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1745-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2485-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0602-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1308-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1307-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0224-2019/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 1651-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi aplica innecesariamente el riesgo de confusión sólo cuando existe identidad o semejanza entre productos o servicios o cuando existe conexión competitiva entre estos; a pesar de que no existía identidad o semejanza entre la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción, denegando en muchos casos el registro del signo solicitado.

Todo lo anterior da como resultado que de las 64 resoluciones existan 43 resoluciones en donde el Indecopi no aplicó correctamente el criterio referido al riesgo de confusión establecido en el precedente de observancia obligatoria.

Finalmente, es necesario que el Tribunal de Indecopi revalúe el criterio para la determinación del riesgo de confusión para los signos notorios en el cual se considera que no deben ser relevante la identidad o semejanza de los productos o servicios de los signos en disputa ni la conexión competitiva entre los mismos, conforme al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

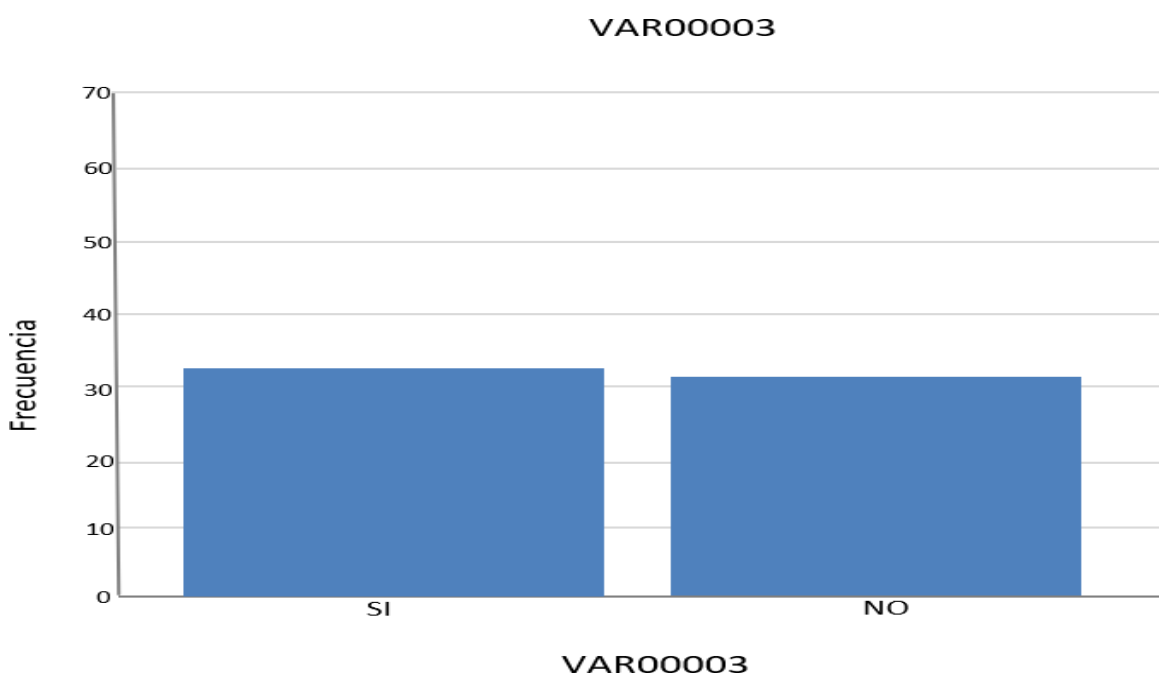
Variable: Riesgo de Asociación.

Pregunta Nro.03

¿EXISTIÓ VINCULACIÓN ECONÓMICA O EMPRESARIAL ENTRE EL TITULAR DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y EL SOLICITANTE DEL SIGNO?

VAR00003

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Si	33	51,5	51,5	51,5
No	31	48,5	48,5	100,0
Total	64	100,0	100,0	



Interpretación: Con relación a la existencia de vinculación económica entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo se observa que 33 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi SI existió vinculación económica entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo, el cual representa el 51,5% de la muestra; y 31 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi NO existió vinculación económica entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo, el cual representa el 48,5% de la muestra.

En cuanto a la figura de la asociación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008) mediante Proceso N° 73-IP-2008 señala:

Se trata de una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecto dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas.

En este sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2015) en la Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI menciona: “La figura del riesgo de asociación es una especie de riesgo de confusión indirecta”.

Por tanto, los criterios establecidos en el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, respecto al riesgo de confusión son de aplicación a la figura del riesgo de asociación, toda vez que esta última es una especie de riesgo de confusión.

Así, respecto al riesgo de asociación el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:

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.

Sin embargo, dentro de las 64 resoluciones se advierte que existen **29 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 1283-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0169-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1625-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1403-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1402-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0548-2012/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 3723-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0446-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4327-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2832-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0772-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1347-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0335-2016/TPI-INDECOPI.

Además, la RESOLUCIÓN N° 1444-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1443-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 3449-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4431-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2877-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2657-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1880-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0359-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1883-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0521-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1961-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1831-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0471-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1376-2018/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 0245-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi implica el criterio referido al riesgo de asociación establecido en el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951- 2009/TPI-INDECOPI, a pesar de que existía el riesgo de que el consumidor o usuario crea que entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo materia de solicitud de inscripción exista una relación o vinculación económica, comercial o empresarial. Es decir, que al calificar este riesgo el Tribunal del Indecopi lo hace aplicando el principio de especialidad como si el conflicto

fuese entre dos marcas comunes, pese a que las marcas que servían de base para la oposición eran marcas notorias cuya fuerza distintiva nadie podría discutir.

Además, en las 64 resoluciones dictados por el Tribunal del Indecopi no se encuentra los motivos que han llevado al Tribunal a apartarse de los criterios adoptados por el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, la Decisión 486, el Convenio de Paris y los Acuerdos sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para disminuir la protección de las marcas notoriamente conocidas frente al riesgo de asociación, a restringirlos a los casos en los cuales se encuentre algún grado de vinculación competitiva, identidad o semejanza entre los productos o servicios.

Por otro lado, dentro de las 64 resoluciones se observa que existen **11 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2431-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2432-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4548-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2427-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1745-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2485-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0602-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1308-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1307-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0224-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi aplica innecesariamente el riesgo de asociación solo cuando existe identidad o semejanza entre productos o servicios o cuando existe conexión competitiva entre estos, a pesar de que no existía relación o vinculación económica, comercial o empresarial entre los titulares de las marcas notoriamente conocidas y el titular del signo solicitado, denegando en muchos casos el registro del mismo.

Todo lo anterior da como resultado que de las 64 resoluciones existan **40 resoluciones** en donde el Indecopi no aplicó correctamente el criterio referido al riesgo de asociación establecido en el precedente de observancia obligatoria.

Finalmente, es necesario que el Tribunal de Indecopi revalúe el criterio para la determinación del riesgo de asociación para los signos notorios en el cual se considera que no deben ser relevante los productos o servicios de los signos en disputa, ya que de conformidad con el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones las marcas notorias deben ser protegidas, independientemente de los productos o servicios que esta distinga, aún contra el principio de especialidad.

En este sentido, una marca notoriamente conocida merece protección contra el riesgo de asociación solo cuando existe una relación o vinculación económica, comercial o empresarial entre las empresas titulares de la marca notoriamente conocida y del signo materia de solicitud de inscripción.

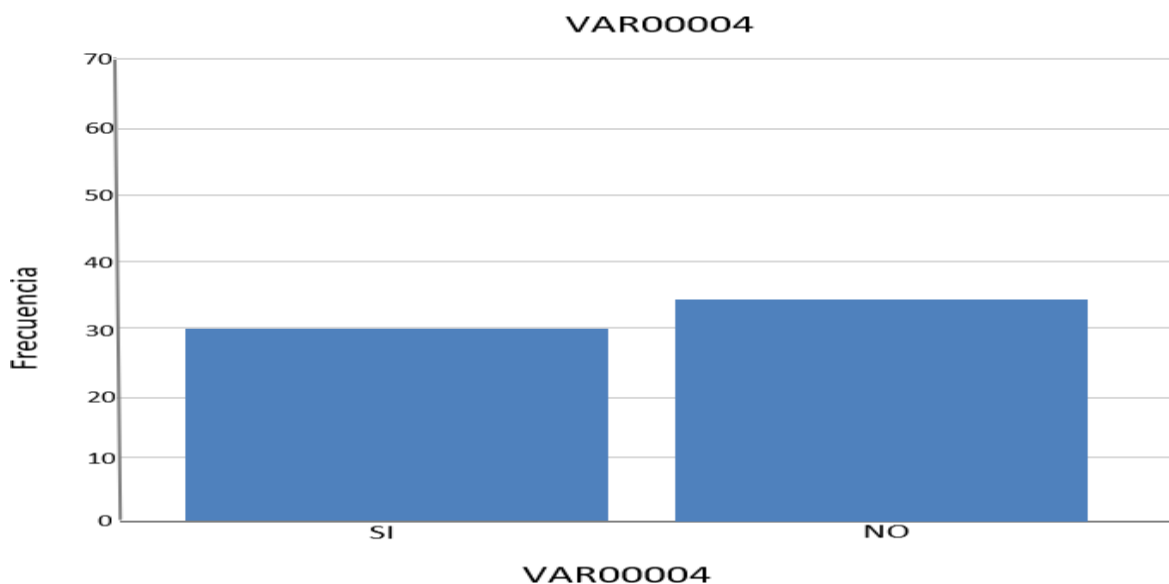
Variable: Riesgo de dilución.

Pregunta Nro. 04

-¿EXISTIÓ IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUE EL SIGNO SOLICITADO Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA?

VAR00004

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Si	30	46,8	46,8	46,8
No	34	53,2	53,2	100,0
Total	64	100,0	100,0	



Interpretación: Con relación a la existencia de identidad o semejanza entre los productos o servicios que distingue el signo solicitado y los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida se aprecia que en 30 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi SI existe identidad o semejanza entre los productos o servicios que distingue el signo solicitado y los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida, el cual representa el 46,8 de la muestra; y en 34 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi NO existe identidad o semejanza entre los productos o servicios que distingue el signo solicitado y los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida, el cual representa el 53,2 de la muestra.

Respecto al riesgo de dilución el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:

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.

Sin embargo, dentro de las 64 resoluciones se advierte que existen **10 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1625-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1403-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1402-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4327-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2832-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0359-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0521-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0471-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0340-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi implica el riesgo de dilución a pesar de que existía identidad o semejanza entre los signos y a pesar de la existencia de un debilitamiento de la fuerza distintiva, del valor comercial, económico y publicitario de la marca notoriamente conocidas pues los productos o servicios que distinguía la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud inscripción si eran de diferente naturaleza; debiendo dicho Tribunal haber aplicado el riesgo de dilución pues una de las marcas gozaba de la condición de notoria, toda vez de que la Decisión 486 no hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

Por otro lado, dentro de las 64 resoluciones se observa que existen **3 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2125-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2074-2010/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI, en donde el Tribunal del Indecopi aplica el riesgo de dilución a pesar de que no había un debilitamiento de la fuerza distintiva de las marca notoriamente conocidas pues los productos o servicios que distinguía la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud inscripción eran de la misma naturaleza.

Todo lo anterior da como resultado que de las 64 resoluciones existan **13 resoluciones** en donde el Indecopi no aplicó correctamente el criterio referido al riesgo de dilución establecido en el precedente de observancia obligatoria.

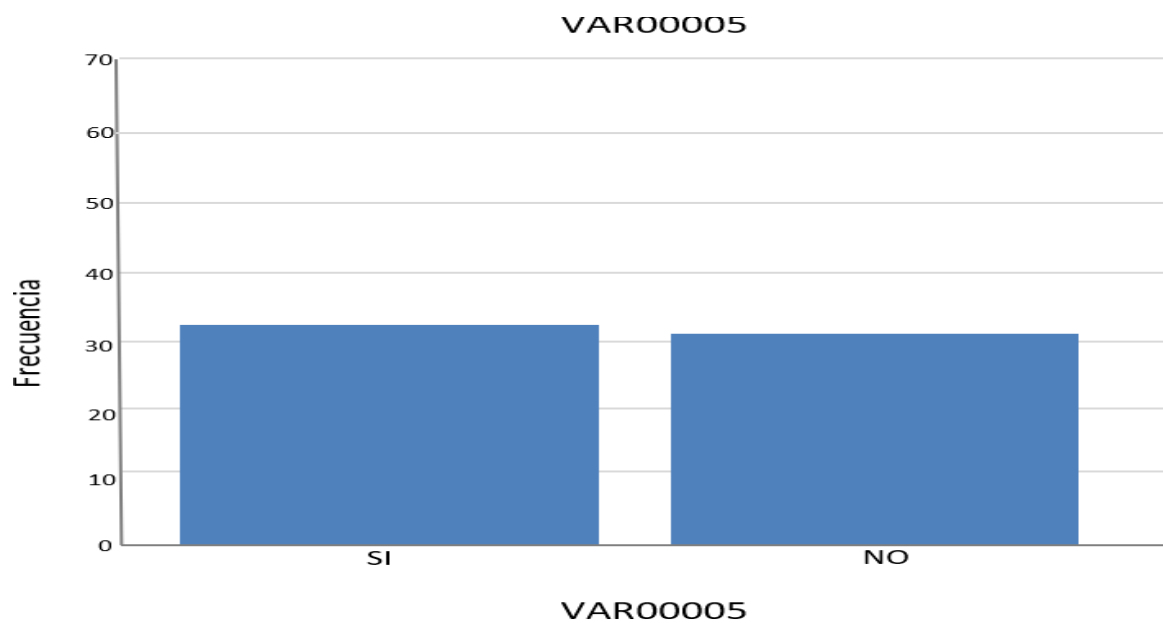
Variable: Aprovechamiento del Prestigio Ajeno.

Pregunta Nro.05

-¿SE BENEFICIÓ EL SOLICITANTE CON EL PRESTIGIO DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA?

VAR00005

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido	Porcentaje Acumulado
Si	33	51,5	51,5	51,5
No	31	48,5	48,5	100,0
Total	64	100,0	100,0	



Interpretación: Con relación al beneficio del solicitante con el prestigio de la marca notoriamente conocida se observa que en 33 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi SI se benefició el solicitante con el prestigio de la marca notoriamente conocida, el cual representa el 51,5% de la muestra; y en 31 resoluciones dictados por el Tribunal de Indecopi NO se benefició el solicitante con el prestigio de la marca notoriamente conocida, el cual representa el 48,5% de la muestra.

Respecto al aprovechamiento del prestigio ajeno el precedente de observancia obligatoria, dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:

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.

Sin embargo, dentro de las 64 resoluciones se advierte que existen **21 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2075-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1625-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1403-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1402-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0548-2012/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 3723-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0446-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4327-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2832-2013/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0772-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1444-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1443-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4431-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1880-2017/TPI-INDECOPI.

Además, la RESOLUCIÓN N° 0359-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1564-2017/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1831-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0471-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1376-2018/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 0245-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi inaplica el aprovechamiento del prestigio ajeno a pesar de que existía previamente identidad o semejanza entre los signos y que además, el titular del signo materia de solicitud de inscripción no contaba con la autorización del titular de la marca notoriamente conocida para que pueda beneficiarse con el uso de la imagen positiva de la marca notoriamente conocida en sus propios productos o servicios, produciéndole un perjuicio económico al titular de la marca notoriamente conocida.

Por otro lado, dentro de las 64 resoluciones se observa que existen **15 resoluciones** como la RESOLUCIÓN N° 2125-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2074-2010/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2431-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2432-2014/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 4548-2016/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2625-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 2427-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1745-2018/TPI-INDECOPI.

Además, la RESOLUCIÓN N° 2485-2018/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0602-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1308-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 1307-2019/TPI-INDECOPI, RESOLUCIÓN N° 0224-2019/TPI-INDECOPI y RESOLUCIÓN N° 1651-2019/TPI-INDECOPI.

En donde el Tribunal del Indecopi aplica el aprovechamiento del prestigio ajeno a pesar de que el titular del signo materia de solicitud de inscripción no se estaba beneficiando ni tampoco pretendía con el registro beneficiarse de la imagen positiva de la marca notoriamente conocida debido a que no existía identidad o semejanza entre los signos, sin embargo, pese a todo ello el Tribunal de Indecopi denegó en muchos casos el registro del signo solicitado.

Todo lo anterior da como resultado que de las 64 resoluciones existan **36 resoluciones** en donde el Indecopi no aplicó correctamente el criterio referido el aprovechamiento del prestigio ajeno establecido en el precedente de observancia obligatoria.

Finalmente, la notoriedad de una marca debe beneficiar económicamente a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la usan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo titular.

3.2 Conclusiones

PRIMERA: Respecto al problema principal se concluye que el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI no ha influido en la protección de marcas notoriamente conocidas, debido a que en un **73.4%** de la muestra se observa que el Tribunal del Indecopi a la hora de resolver cada caso en concreto implicó en **47** resoluciones el referido precedente. Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

SEGUNDA: Respecto al problema secundario se concluye que el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, no ha influido en el riesgo de confusión porque existe un **67.1%** de la muestra, es decir **43** resoluciones, en donde el Tribunal del Indecopi en algunos casos no aplicó dicho riesgo pese a que existía identidad o semejanza entre la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción; y en otros casos aplicó dicho riesgo pese a que no existía identidad o semejanza entre la marca notoriamente conocida y el signo materia de solicitud de inscripción. Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

TERCERA: Respecto al problema secundario se concluye que el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, no ha influido en el riesgo de asociación porque existe un **62.5%** de la muestra, es decir, **40** resoluciones, en donde el Tribunal del Indecopi en algunos casos no aplicó dicho riesgo pese a que existía vinculación económica, comercial o empresarial entre los titulares de las marcas notoriamente conocidas y del signo solicitado; y en otros casos aplicó dicho riesgo pese a que no existía vinculación económica, comercial o empresarial entre los titulares de las marcas notoriamente conocidas y del signo solicitado. Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

CUARTA: Respecto al problema secundario se concluye que el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, no ha influido en su totalidad en el riesgo de dilución porque todavía existe un **20.3%** de la muestra, es decir **13** resoluciones, en donde el Tribunal del Indecopi todavía en algunos casos no aplica dicho riesgo pese a que existía un debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida pues los productos o servicios que distinguían ambas marcas eran de diferente naturaleza; y en otros casos aplica dicho riesgo pese a que no existía un debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida pues los productos o servicios que distinguían ambas marcas eran de la misma naturaleza. Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

QUINTA: Respecto al problema secundario se concluye que el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, no ha influido en su totalidad en el aprovechamiento del prestigio ajeno porque todavía existe un **56.3%** de la muestra, es decir **36** resoluciones, en donde el Tribunal del Indecopi en algunos casos no aplica dicho riesgo pese a que el titular del signo materia de solicitud de inscripción no contaba con la autorización del titular de la marca notoriamente conocida para que pueda beneficiarse con el uso de la imagen positiva de la marca notoriamente conocida; y en otros casos aplicó dicho riesgo pese de que el titular del signo materia de solicitud de inscripción no se estaba beneficiando ni tampoco pretendía con el registro beneficiarse de la imagen positiva de la marca notoriamente conocida.

Por tanto, el precedente no resolvió el problema.

3.3 Recomendaciones

Debido a que el problema no versa sobre un vacío o laguna de derecho, ya que existe norma jurídica aplicable en materia de marcas notoriamente conocidas, se recomienda:

PRIMERA: Al Tribunal del Indecopi que aplique correctamente los criterios establecidos en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, manteniendo como institución una sola postura uniforme respecto a la protección de marcas notoriamente conocidas a fin de que se evite que en un futuro el Estado peruano sea sancionado con multas impuestas por parte del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, debido a que dicho comportamiento resulta contrario al ordenamiento jurídico y que dificulta u obstaculiza su aplicación.

SEGUNDA: Que, el término “aplicación más estricta” señalado en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI significa que cuando se trate de marcas notorias el criterio que solamente se debe aplicar al analizar el riesgo de confusión es la existencia de identidad o semejanza entre un signo y una marca notoria sin importar la identidad o semejanza entre los productos o servicios ni la conexión competitiva entre estos.

TERCERA: Que, el término “aplicación más estricta” señalado en el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI significa que cuando se trate de marcas notorias el criterio que solamente se debe aplicar al analizar el riesgo de asociación es solo la existencia de vinculación económica, comercial o empresarial entre el solicitante de un signo y el titular de una marca notoria sin importar la identidad o semejanza entre los productos o servicios ni la conexión competitiva entre estos.

CUARTA: Que, no existirá riesgo de dilución del carácter distintivo de una marca notoria si previamente no existe identidad o semejanza entre un signo y una marca notoria. Así, si previamente identidad o semejanza entre ambos signos se podrá analizar entonces si los productos o servicios que distingue el signo solicitado son diferentes a los productos o servicios que distingue una marca notoria.

QUINTA: Que, no existirá aprovechamiento del prestigio ajeno a favor del solicitante de un signo si previamente no existe identidad o semejanza entre el signo que se solicita inscribir y una marca notoria.

3.4 Fuentes de Información

Libros:

Agüero, M. Y. (2010). *Reflexiones sobre la carga de la prueba en el precedente sobre notoriedad marcaria. Dialogo con la Jurisprudencia*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Ávila, R. (2001). *Metodología de la Investigación*. Lima, Perú: Estudio y Ediciones R. A.

Baz, M., y De Elzaburo, A. (2004). *Protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*. Barcelona, España: Elzaburro.

Buzaid, A. (1975). *De la carga de la prueba*. Buenos Aires, Argentina: Maracaibo.

Cabanellas, G. (2008). *Derecho de marcas*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.

Carrasco, S. (2007). *Metodología de la investigación científica*. Lima, Perú: San Marcos.

Congreso de la Republica del Perú. (2013). *Manual de técnica legislativa: Manual de redacción Parlamentaria*. Lima, Perú: Dirección General Parlamentaria.

Cornejo, C. A. (2007). *Derecho de marcas*. Lima, Perú: Cultural Cuzco.

Chijane, D. (2011). *Derecho de marcas, contratación marcaria*. Buenos Aires, Argentina: IB de F.

Delgado, C. (2012). *Manual del Parlamento*. Lima, Perú: Tarea Asociación Grafica Educativa.

Durand, J. B. (2008). *El derecho del consumidor como disciplina jurídica autónoma*. Lima, Perú: Asamblea Nacional de Rectores.

Fernández, C. (1984). *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Fernández, C. (2001). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

Fernández, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas: La protección reforzada de las marcas renombradas*. Barcelona, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Gonzales, G. (1980). *Estudio de derecho hipotecario*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de Belgrano.

Hernández, R.; Fernández, C; Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D. F.: Mc Graw-hill Interamericana.

Kerlinger, F. (1988). *Investigación del Comportamiento*. México, México: Me Graw Hill.

Martel, A. (2005). *La protección reforzada en el caso de las marcas notorias y el fenómeno de la dilución*. Lima, Perú: Palestra Editores.

Massaguer, J. (2001). *La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas*. Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Mitelman, C. O. (2015). *Marcas y otros signos distintivos*. Buenos Aires, Argentina: La Ley.

Monteagudo, M. (1995). *La protección de la marca renombrada*. Madrid, España: Civitas.

Nieves, E. (2004). *Evolución y tratamiento normativo en la región andina y el Perú*. Lima, Perú: Palestra Editores.

Noguera, I. (2017). *Plan de Tesis*. Lima, Perú: Universidad Privada Telesup.

Otamendi, J. (2010). *Derecho de marcas: La marca notoria*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot S.A.

Otamendi, J. (2002). *Derecho de marcas: La marca notoria*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot S.A.

Oviedo, J. (2014). *El Lenguaje normativo: sugerencias y propuesta de técnica proposiciones de ley*. Lima, Perú: Ataucuri García Miguel/Gaviota Azul Editores.

Rangel, D. (1984-1985). *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*. Madrid, España: Colegio Universitario de Estudios Financieros Consejo Superior Bancario.

Román, A. H. (2010). *Criterios para calificar los riesgos de confusión y dilución de las marcas notorias: A propósito del último precedente del Indecopi*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Rodríguez, G. M. (2010). *Las marcas notoriamente conocidas en el nuevo precedente del Indecopi*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Rubio, M. (1984). *El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho*. Lima, Perú: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sasaki, M. Á. (2011). *El sistema de sanciones por incumplimiento en el ámbito de la Comunidad Andina*. Lima, Perú. Gaceta Jurídica.

Vilches, D. (2013). *Propiedad Intelectual*. Lima, Perú: INDECOPI.

Zuccherino, D. (1997). *Marcas y patentes en el GATT*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot.

Revistas:

Chavanne, A. (1956). Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. *Revista mexicana de la Propiedad Industrial*. (8), p. 342.

Pacón, A. M. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Revista Derecho PUCP*. (47), p. 310.

Tesis:

Alamar, I. (2015). La marca no inscrita (tesis doctoral). Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Valencia, España.

Audelo, M. (2016). Protección de las marcas no convencionales en México (tesis de pregrado). Universidad Panamericana. México, México.

Barragán, A. (2017). Las marcas notorias como una excepción a la naturaleza registral de los derechos marcarios (tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar. Guatemala de la Asunción, Guatemala.

Camino, K. (2016). La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales (tesis de pregrado). Universidad de Piura. Piura, Perú.

Gómez, J. (2017). Simbiosis entre el goodwill residual y las marcas ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? (tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.

Haro, Z. (2019). Las marcas notorias y renombradas: Conceptualización, protección y publicidad (tesis de maestría). Universidad Internacional de la Rioja. Quito, Ecuador.

Puente, G. (2019). Relación entre el mensaje publicitario y la notoriedad de la marca telefónica a través de la campaña una llamada a la indiferencia, año 2016 (tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú.

Ramos, J. (2018). La intervención del instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual ante actos de infracción sobre el derecho de marcas (tesis de pregrado). Universidad Autónoma del Perú. Lima, Perú.

Solano, D. (2019). EL registro de marca requisito obligatorio para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Ciudad de Huancayo, periodo 2016 – 2017 (tesis de pregrado). Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú.

Torres, K. (2018). Validez y efectividad del registro de marcas similares en el código orgánico de la economía social de los conocimientos, la creatividad e innovación: análisis con base en la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador.

Libros Electrónicos:

Berger, F. (2017). *La vulgarización sobreviniente de las marcas notorias*. Recuperado de <http://www.elderecho.com.ar/includes/pdf/diarios/2017/10/05102017.pdf>

Castro, J. D. (2012). *Marcas no tradicionales*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf>

Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 14 de setiembre del 2015 de <http://www.rae.es/>

Ferrero, G. (2009). *Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?* Recuperado de <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art11/ANUARIO%20ANDINO%20ART11.pdf>

Nsono, P. (2015). *La protección jurídica de la marca renombrada* (Tesis de Pregrado. Universidad de la Rioja, España. Recuperado de https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000846.pdf

Rangel, H. (1995). *Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344. NAFTA y Trips*. Recuperado de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/.../2032>

Ramos, I. (2014). *La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas*. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293231720007>

Páginas en el World Wide Web:

Márquez, C. (2012). *Marcas notoriamente conocidas y famosas. La importancia de obtener la declaratoria correspondiente y su regulación en México*. México, México. Clarke, Modet & C°. Recuperado de <https://www.clarkemodet.com/news-posts/marcas-notoriamente-conocidas-y-famosas-la-importancia-de-obtener-la-declaratoria-correspondiente-y-su-regulacion-en-mexico/>

Reyes Fenig Asociados-Propiedad Intelectual. (2008). *Una revisión a la protección de las marcas notoriamente conocidas famosas en México*. México, México: Blog de WordPress. Com. Recuperado de <https://reyesfenigsp.wordpress.com/2008/10/15/marcas-notorias-y-famosas/>

Reyes Fenig Asociados-Propiedad Intelectual. (2010). *Marcas Reconocidas como Notoriamente Conocidas y Famosas en México mediante el Procedimiento Ad Hoc*. México, México: Blog de WordPress. Com. Recuperado de <https://reyesfenigsp.wordpress.com/2010/11/17/marcas-reconocidas/>

Legislación:

Comunidad Andina de Naciones. (13 de agosto del 2008). Decisión 689, Adecuación de Determinados Artículos de la Decisión 486-Regimen Común sobre Propiedad Industrial para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad a Través de la Normativa Interna de los Países Miembros. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Año XXV. Núm. 1646. Lima, Perú. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1646.pdf>

Comunidad Andina de Naciones. (14 de setiembre del 2000). Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Comunidad Andina de Naciones. (22 de junio del 2001). Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Valencia, Venezuela. Recuperado de <http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC500s.asp>

Comunidad Andina de Naciones. (28 de mayo de 1996). Decisión 472, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cochabamba, Bolivia. Recuperado de <http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC472S.asp>

Congreso Constituyente Democrático. (29 de diciembre de 1993). Constitución Política del Perú de 1993. Lima, Perú. Recuperado de <http://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf>

Congreso de la República del Perú. (10 de abril del 2001). Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Ley-de-Procedimiento-Administrativo-de-PersonalLey27444.pdf>

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (18 de mayo de 2018). Ley de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. México, México. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx196es.pdf>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (24 de junio 1984). Decreto Legislativo N° 295. Código Civil de 1984. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de <http://spij.minjus.gob.pe/notificacion/guias/CODIGO-CIVIL.pdf>

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (27 de junio del 2008). Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de <http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/legislacion/03-DL1075.pdf>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (29 de diciembre del 2016). Decreto Legislativo 1309, Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual Seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. Recuperado de <http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-de-simplificacion-de-los-procedimientos-decreto-legislativo-n-1309-1468963-9>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (26 de diciembre de 1980). Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones (modificada por el Decreto N° 27/2018 de fecha 10 de enero de 2018). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar177es.pdf>

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (7 de diciembre del 2001). Ley N° 17/2001 de Marcas (modificada por la Ley N° 24/2015, de fecha 24 julio del 2015). Boletín Oficial del Estado. Madrid, España. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es192es.pdf>

OMC. (15 de abril de 1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC. Ronda Uruguay. Recuperado de https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

OMPI. (20 de marzo de 1883). Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Paris, Francia. Revisado de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

OMPI. (20 de febrero 1929). Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Washington, Estados Unidos. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/13.+12ConvencionWashington.pdf/5c494b33-46d3-485a-9aba-fd9eada4127e>

Jurisprudencia Nacional:

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (30 de enero de 1998). Resolución N°076-1998/TPI-INDECOPI. Expediente N° 247514.

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (07 de enero del 2002). Resolución N°001-2002/TPI-INDECOPI. Expediente N° 110175-2000. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/8ad38f24-53f0-43f7-9e5b-394c4825efd1>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (7 de julio de 2005). Resolución N° 0730-2005/TPI-INDECOPI. Expediente N° 162621-2002. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/5d773cb5-a88f-431d-81c5-6851a417af7f>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (31 de enero del 2006). Resolución N° 0108-2006/TPI-INDECOPI. Expediente N° 142989-2002. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/2e5e38cb-fcdb-4969-8b85-2c86f5aa4b2f>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (16 de octubre del 2008). Resolución N° 2531-2008/TPI-INDECOPI. Expediente N° 323242-2007. Recuperado de

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6d30f10a-d6e8-4f1e-acb0-c865c02a3ed2>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (09 de junio del 2010). Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N° 312533-2007. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/4ed92808-60ca-4c1b-8726-7824e9fb319a>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (09 de marzo del 2015). Resolución N° 1071-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 518074-2012/DS. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/d6c9f300-5077-4bf7-90de-e36551ec156a>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (18 de marzo del 2015). Resolución N° 1210-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 530671-2013/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/b75e66c0-c283-4b4c-bb42-091f50e8ef34>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (23 de marzo del 2015). Resolución N° 1275-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 528391-2013/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/39c4c7a4-2099-4c76-af2d-4b76a2ef4d3b>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (31 de marzo del 2015). Resolución N° 1373-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 518359-2012/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/2d0936dc-f33f-4ef5-b4ab-339db7157bc7>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (07 de abril del 2015). Resolución N° 1493-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 520863-2013/DSD. Recuperado de

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/e8d54dff-117c-46a3-a453-0f0c5af83c5a>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (16 de abril del 2015). Resolución N° 1681-2015/TPI-INDECOPI. Expediente N° 528927-2013/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/bc4a80e1-e835-4b53-b004-405c5e07e564>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (06 de enero del 2016). Resolución N° 0040-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 568553-2014/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6491519c-b596-4de5-91c2-76c58b918b40>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (04 de febrero del 2016). Resolución N° 0306-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N°570576-2014/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/9759bc02-ced0-4c82-9074-947d57cb389e>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (05 de febrero del 2016). Resolución N° 0335-2016/TPI-INDECOPI Expediente N° 578127-2014/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6f959763-ada1-4391-b6f0-e0b6a7c2567a>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (03 de marzo del 2016). Resolución N° 0540-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 555702-2013/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/fd15e793-f7c1-4c62-a72e-58211ad72435>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (04 de marzo del 2016). Resolución N° 0584-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 365059-2018/DSD. Recuperado de

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/ef152cc-efa3-49c1-841e-961cd7298b15>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (26 de abril del 2016). Resolución N° 1132-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 274462-2006/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6c16fce1-3776-48b4-a4af-213c7ca6b849>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (26 de mayo del 2016). Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 275024-2006/DSD. Recuperado el 11 de junio del 2018 de: <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/75855378-91c3-4112-b563-26e63ffd2152>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (26 de abril del 2016). Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 540606-2013/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6a4fddea-e708-4914-8783-dcb21d699632>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (07 de setiembre del 2016). Resolución N° 3273-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 573384-2014/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/63b7bfaa-9928-4fe8-bcf7-105af092da0c>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (14 de octubre del 2016). Resolución N° 3791-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 584062A-2014/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/4af1f6e8-8772-40d5-9281-39ad72b4b403>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (02 de diciembre del 2016). Resolución N° 4511-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 551322-2013/DSD. Recuperado de

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6279c943-a1cf-45bd-a37b-d1b6e3f28546>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (14 de febrero del 2017). Resolución N° 0497-2017/TPI-INDECOPI. Expediente N° 643008-2015/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/b2ab2d7a-58b9-4097-be74-930eaf2b4380>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (03 de mayo del 2017). Resolución N° 1380-2017/TPI-INDECOPI. Expediente N° 636305-2015/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/fc9440b6-aa42-4763-9829-b78b7e824a18>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (29 de mayo del 2017). Resolución N° 1667-2017/TPI-INDECOPI. Expediente N° 302389-2007/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/5f05333e-1e6b-479b-adc9-62281a6ef478>

INDECOPI. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (24 de enero del 2017). Resolución N° 0228-2017/TPI-INDECOPI. Expediente N°624266-2015/DSD. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/f3a41651-4f11-437b-9e54-aadad74b88db>

Poder Judicial. (31 de enero de 1999). Casación N°2381-97-Tacna. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_jurisprudencia_sistematizada/as_suprema/as_servicios/as_jurisprudencia_vinculante

Poder Judicial. (11 de mayo de 1998). Casación N°1021-Huaura. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_jurisprudencia_sistematizada/as_suprema/as_servicios/as_jurisprudencia_vinculante

Poder Judicial. (03 de enero de 1998). Casación N°160-Lambayeque. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_jurisprudencia_sistematizada/as_suprema/as_servicios/as_jurisprudencia_vinculante

Jurisprudencia Internacional:

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (03 de diciembre de 1987). Proceso N° 1-IP-87. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/1-IP-87.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (30 de agosto de 1996). Proceso 08-IP-95. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231 de 17 de octubre 1996. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/8-IP-95.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de abril de 1997). Proceso N° 27-IP-96. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 279 del 25 de julio de 1997. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace279.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de marzo de 1998). Proceso N° 08-IP-98. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo 1998. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/8-IP-98.doc>

Tribunal Supremo de Suiza. (24 de marzo de 1998). Sentencia. Caso Nike International Limited contra Campomar, S.L.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (09 de marzo del 2005). Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/6-IP-2005.doc>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (09 de marzo del 2005). Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/6-IP-2005.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de agosto del 2005). Proceso 124-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1307 del 14 de marzo del 2006. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-IP-2005.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (19 de octubre del 2005) Proceso N° 126-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1268.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (23 de agosto del 2006). Proceso 46-IP-2006. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415 del 18 de octubre de 2006. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/46-IP-2006.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (26 de octubre del 2006). Proceso N° 108-IP-2006. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1439 del 7 de diciembre de 2006. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/108-IP-2006.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (26 de octubre del 2006). Proceso 133-IP-2006. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451 de fecha 09 de enero del 2007. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00009202011.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (04 de diciembre del 2006). Proceso 180-IP-2006. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476 de fecha 16 de marzo de 2007. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/180-IP-2006.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (14 de marzo del 2007). Proceso 6-IP-2007. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1512 del 26 de junio del 2007. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/6-IP-2007.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (02 de octubre del 2007). Proceso 125-IP-2007. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1579 de fecha 31 de enero de 2008. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/125-IP-2007.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (04 de diciembre del 2007) Proceso N° 128-IP-2007. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/128-ip-2007.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (02 de julio del 2008). Proceso N° 70-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00005962011.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (27 de agosto del 2008). Proceso N° 73-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1662 del 09 de octubre del 2008. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1662.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de marzo del 2009). Proceso 126-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00008312011.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (14 de enero del 2009). Proceso 24-IP-2009. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1734 del 22 de julio de 2009. Recuperado de <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/614fb7d5-e0c7-408c-89d3-c299e64f99ff>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de marzo del 2009). Proceso 6-IP-2009. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009). Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/6-IP-2009.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (04 de mayo del 2009). Proceso N° 26-IP-2009. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1734 del 22 de julio de 2009. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/26-IP-2009.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (28 de mayo del 2009). Proceso 24-IP-2009. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1734 del 22 de julio de 2009. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/24-IP-2009.doc>

Tribunal Supremo Civil. (21 de julio de 2000). Sentencia. Audiencia Provincial de Granada de 04 de mayo de 1995 y Audiencia Provincial Civil de Burgos del 27 de noviembre de 2000.

ANEXOS

Anexo Nro. 01

Matriz de Consistencia

Título: “EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DICTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI Y SU INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, LIMA, 2015-2019

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADORES	METODOLOGÍA
<p>Problema General -¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en la Protección de marcas notoriamente conocidas?</p> <p>Problema Específico -¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas? -¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas? -¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas? -¿De qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas?</p>	<p>Objetivo General -Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en la protección de marcas notoriamente conocidas.</p> <p>Objetivos Específicos -Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas. -Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas. -Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas. -Determinar de qué forma el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas.</p>	<p>Hipótesis General -El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en la protección de marcas notoriamente conocidas.</p> <p>Hipótesis Específicos -El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de confusión de marcas notoriamente conocidas. -El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de asociación de marcas notoriamente conocidas. -El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el riesgo de dilución de marcas notoriamente conocidas. -El precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI incide de forma negativa en el aprovechamiento del prestigio ajeno de marcas notoriamente conocidas.</p>	<p>Variable Independiente -El precedente de observancia obligatoria.</p> <p>Variable Dependiente -La protección de marcas notoriamente conocidas. El riesgo de confusión. El riesgo de asociación. El riesgo de dilución. El aprovechamiento de prestigio ajeno</p>	<p>Número de resoluciones dictados por el Tribunal del Indecopi.</p> <p>Grado o nivel. Identidad o semejanza entre los signos. Vinculación Económica. Identidad o semejanza entre los productos o servicios. Beneficio.</p>	<p>Tipo de Investigación -Descriptivo y explicativo.</p> <p>Nivel de Investigación -Prospectivo, transversal y correlacional.</p> <p>Método de Investigación -Teórico, analítico e histórico.</p> <p>Diseño de Investigación -No experimental.</p> <p>Población -877 resoluciones.</p> <p>Muestra -64 resoluciones.</p> <p>Técnica -Toma de información y análisis documental.</p> <p>Instrumento -Guía de análisis documental</p>

Anexo: Nro. 02**Guía de Análisis Documental de la Jurisprudencia Nacional**

Nombre de la Entidad: Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Año de Aplicación: 2010-2019.

Marque con una X sobre la casilla “Si” o “No” según corresponda

Variable: Precedente.

1.- ¿Se aplicó el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI?

 SI NO**Variable: Riesgo de Confusión.**

2.- ¿Existió identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoriamente conocida?

 SI NO**Variable: Riesgo de Asociación.**

3.- ¿Existió vinculación económica o empresarial entre el titular de la marca notoriamente conocida y el solicitante del signo?

 SI NO**Variable: Riesgo de Dilución.**

4.- ¿Existió identidad o semejanza entre los productos o servicios que distingue el signo solicitado y los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida?

 SI NO

Variable: Aprovechamiento del Prestigio Ajeno.

5.- ¿Se benefició el solicitante con el prestigio de la marca notoriamente conocida?

 SI NO

Anexo: Nro.03

Listado de Resoluciones Materia de Análisis Documental

**Resoluciones contrarias al precedente de observancia obligatoria dictado
mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI**

- | | |
|---|---|
| 1) RESOLUCION N° 0169-2010/TPI-INDECOPI. | 20) RESOLUCION N° 1444-2016/TPI-INDECOPI. |
| 2) RESOLUCION N° 1283-2010/TPI-INDECOPI. | 21) RESOLUCION N° 2657-2016/TPI-INDECOPI. |
| 3) RESOLUCION N° 2125-2010/TPI-INDECOPI. | 22) RESOLUCION N° 2877-2016/TPI-INDECOPI. |
| 4) RESOLUCION N° 2074-2010/TPI-INDECOPI. | 23) RESOLUCION N° 3449-2016/TPI-INDECOPI. |
| 5) RESOLUCION N° 2075-2010/TPI-INDECOPI. | 24) RESOLUCION N° 4431-2016/TPI-INDECOPI. |
| 6) RESOLUCION N° 1625-2010/TPI-INDECOPI. | 25) RESOLUCION N° 4548-2016/TPI-INDECOPI. |
| 7) RESOLUCION N° 1403-2010/TPI-INDECOPI. | 26) RESOLUCION N° 0359-2017/TPI-INDECOPI. |
| 8) RESOLUCION N° 1402-2010/TPI-INDECOPI. | 27) RESOLUCION N° 0521-2017/TPI-INDECOPI. |
| 9) RESOLUCION N° 0548-2012/TPI-INDECOPI. | 28) RESOLUCION N° 1564-2017/TPI-INDECOPI. |
| 10) RESOLUCION N° 3723-2013/TPI-INDECOPI. | 29) RESOLUCION N° 1880-2017/TPI-INDECOPI. |
| 11) RESOLUCION N° 0446-2013/TPI-INDECOPI. | 30) RESOLUCION N° 1883-2017/TPI-INDECOPI. |
| 12) RESOLUCION N° 4327-2013/TPI-INDECOPI. | 31) RESOLUCION N° 1961-2017/TPI-INDECOPI. |
| 13) RESOLUCION N° 2832-2013/TPI-INDECOPI. | 32) RESOLUCION N° 2647-2017/TPI-INDECOPI. |
| 14) RESOLUCION N° 0772-2014/TPI-INDECOPI. | 33) RESOLUCION N° 0471-2018/TPI-INDECOPI. |
| 15) RESOLUCION N° 1347-2014/TPI-INDECOPI. | 34) RESOLUCION N° 1376-2018/TPI-INDECOPI. |
| 16) RESOLUCION N° 2431-2014/TPI-INDECOPI. | 35) RESOLUCION N° 1745-2018/TPI-INDECOPI. |
| 17) RESOLUCION N° 2432-2014/TPI-INDECOPI. | 36) RESOLUCION N° 1831-2018/TPI-INDECOPI. |
| 18) RESOLUCION N° 0335-2016/TPI-INDECOPI. | 37) RESOLUCION N° 2427-2018/TPI-INDECOPI. |
| 19) RESOLUCION N° 1443-2016/TPI-INDECOPI. | 38) RESOLUCION N° 2485-2018/TPI-INDECOPI. |

- 39) RESOLUCION N° 2625-2018/TPI-INDECOPI.
- 40) RESOLUCION N° 0030-2019/TPI-INDECOPI.
- 41) RESOLUCION N° 0224-2019/TPI-INDECOPI.
- 42) RESOLUCION N° 0245-2019/TPI-INDECOPI.
- 43) RESOLUCION N° 0340-2019/TPI-INDECOPI.
- 44) RESOLUCION N° 0602-2019/TPI-INDECOPI.
- 45) RESOLUCION N° 1307-2019/TPI-INDECOPI.
- 46) RESOLUCION N° 1308-2019/TPI-INDECOPI.
- 47) RESOLUCION N° 1651-2019/TPI-INDECOPI.

Resoluciones de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

- 48) RESOLUCION N° 0503-2012/TPI-INDECOPI.
- 49) RESOLUCION N° 0504-2012/TPI-INDECOPI.
- 50) RESOLUCION N° 0555-2012/TPI-INDECOPI.
- 51) RESOLUCION N° 0984-2012/TPI-INDECOPI.
- 52) RESOLUCION N° 0985-2012/TPI-INDECOPI.
- 53) RESOLUCION N° 0986-2012/TPI-INDECOPI.
- 54) RESOLUCION N° 1140-2012/TPI-INDECOPI.
- 55) RESOLUCION N° 2643-2013/TPI-INDECOPI.
- 56) RESOLUCION N° 2406-2013/TPI-INDECOPI.
- 57) RESOLUCION N° 4405-2013/TPI-INDECOPI.
- 58) RESOLUCION N° 2835-2013/TPI-INDECOPI.
- 59) RESOLUCION N° 1061-2014/TPI-INDECOPI.
- 60) RESOLUCION N° 1496-2014/TPI-INDECOPI.
- 61) RESOLUCION N° 1497-2014/TPI-INDECOPI.
- 62) RESOLUCION N° 1498-2014/TPI-INDECOPI.
- 63) RESOLUCION N° 1827-2017/TPI-INDECOPI.
- 64) RESOLUCION N° 2218-2018/TPI-INDECOPI.

Total de resoluciones revisadas: 64 resoluciones con fecha posterior al precedente de observancia obligatoria dictado mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.

