

A propósito del precedente del INDECOPI sobre marcas notoriamente conocidas



JUAN PABLO SCHIANTARELLI GONZÁLEZ

Abogado por la Universidad de Lima.
Máster en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alicante, España.
Ex Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.
Ex becario investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Extranjero e Internacional de Derecho de Patentes, de Autor y de la Competencia, de Múnich, Alemania.
Profesor de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Cuestiones terminológicas no abordadas por el precedente.
- III. Las marcas notoriamente conocidas frente al principio de especialidad.
- IV. La notoriedad declarada a Kent y su repercusión con lo resuelto por la Sala.



I. INTRODUCCIÓN

A transcurrido ya poco más de un año desde que el Indecopi, a través de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, tuvo ocasión de establecer, con carácter de Precedente de Observancia Obligatoria¹, algunos criterios a tener en cuenta en la interpretación de la disposición recogida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), referida a las marcas notoriamente conocidas.

La noticia acerca de la difusión de dicho Precedente generó en su momento mucha expectativa entre los especialistas de esta rama del derecho, habiendo despertado comentarios a favor pero también fuertes críticas. El tiempo transcurrido desde que fue puesto en conocimiento público nos ha permitido a los especialistas medir más objetivamente la utilidad esperada en el Precedente. El presente artículo propone una serie de cuestionamientos a partir de los cuales será posible definir si se ha cumplido o no dicha finalidad.

En términos generales, es saludable que el Indecopi se haya animado a expedir un Precedente sobre una materia que ha resultado desde siempre muy polémica y confusa, dada la complejidad, matices y efectos generados por la figura jurídica en cuestión. A partir de la experiencia ganada por casi una década de aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, nuevamente el Indecopi nos propone una serie de criterios que deben ser tomados en cuenta al abordar la compleja tarea de definir el ámbito de protección de las marcas notoriamente conocidas, renovando de esta manera los esfuerzos iniciales sobre la materia que fueron abordados en su oportunidad por el antiguo Precedente².

Este renovado compromiso por parte del Indecopi pone en evidencia que la regulación de las marcas notoriamente conocidas constituye uno de los temas que siempre ha concitado mucha atención en el derecho de marcas. Esta atención no es fruto de la casualidad o de la coincidencia. La creciente preocupación por esta cuestión ha sido propiciada por el propio desarrollo social y económico de la humanidad del cual el derecho de marcas no ha sido ajeno.

Para entender la importancia de esta reflexión inicial, basta remontarnos por un momento hasta los albores de la Edad Media, época en la que si bien las marcas ya eran conocidas, se les asignaba un papel distinto al que desempeñan actualmente. En dicha época se distinguía entre las marcas del gremio (que garantizaban que los productos habían sido fabricados conforme a los procedimientos previamente aprobados) y las marcas del productor. El restringido papel asignado en aquel entonces a las marcas obedecía a que el sistema limitativo de la competencia que regía el régimen gremial impedía dotar a la marca de una función competitiva.

La marca desempeñaba pues en la Edad Media una función fundamentalmente de garantía, permitiendo que el adquirente del producto reclamase al artesano o productor por los vicios o defectos de aquél. Así, según las ordenanzas gremiales, la marca se aplicaba a los correspondientes productos provenientes de determinado gremio a fin de garantizar simplemente una calidad determinada.

No es sino a partir del liberalismo económico instaurado en Europa por la Revolución Francesa que se conceptualiza a la marca como un elemento competitivo y se le asigna como función esencial la de diferenciar las mercancías de un empresario de las de los demás

1. Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPi de fecha 9 de noviembre de 2009, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.
2. Resolución No. 1127-1998/TPH-INDECOPi de fecha 23 de octubre de 1998, expedido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPi con carácter de Precedente de Observancia Obligatoria bajo la legislación comunitaria anterior (Decisión 344 de la Comunidad Andina).

competidores³. Puede afirmarse pues que los objetivos asignados a las marcas cambiaron radicalmente, debido al tránsito de una estructura económica gremial a una capitalista. A partir de ese momento, la marca adquirió un papel fundamental como instrumento de venta motivado por las necesidades de producción en masa y la aparición del fenómeno publicitario. Se comprende pues con facilidad el motivo por el que el trance de un sistema gremial a uno capitalista haya llevado a la marca a cumplir un nuevo y esencial rol: el de indicar el origen empresarial de los productos del oferente (función distintiva o indicadora del origen empresarial) a fin de permitir la diferenciación de sus productos respecto de los de sus competidores.

Lo cierto es que a partir del final de la segunda guerra mundial, se produce en Europa un nuevo cambio de gran trascendencia, al incorporarse a las legislaciones europeas, por influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, normas cuyo objeto era la protección de la libre competencia (derecho "antitrust"). La trascendencia de esta legislación, novedosa hasta ese momento para Europa, generó un nuevo cambio fundamental y de perspectiva sobre el papel que debía desempeñar la marca, entre otras instituciones del derecho de la competencia. El nuevo planteamiento se basó en la idea de que el sistema competitivo de economía de mercado es el más eficiente para la asignación de los recursos económicos, lo que motivó al replanteamiento del sistema de protección para dar cabida a la protección de otros intereses (adicionales al de los empresarios y competidores) igualmente relevantes para el desenvolvimiento del mercado. Esto hizo que las instituciones del derecho de marcas cobraran un nuevo significado, esto es, sean utilizadas también como instrumentos para garantizar la transparencia del mercado en beneficio de todos los que participan en él. Se pasó pues de un modelo corporativo a un modelo social en el que lo que interesa finalmente es la protección del mercado como institución.

Precisamente la protección del modelo social empezó a hacer de la marca un bien de especial y apreciado valor, generando nuevamente discusiones en torno a cuáles debían ser las funciones que esta clase de bien inmaterial debía comenzar a cumplir en el mercado moderno. Pronto se comprendió que en los mercados actuales caracterizados por la producción en masa y la propágación del fenómeno publicitario existe un elevado número de productos que objetivamente son capaces de proporcionar idénticas satisfacciones a sus compradores y usuarios, y que en un sistema jurídico regido por principios de eficiencia (mejor empleo de recursos sociales) habría de dotar a las partes intervinientes en el mercado de instrumentos que les permitiesen minimizar los costos de transacción.

La marca pasó pues a conceptualizarse ahora como vehículo informativo capaz de atesorar, en un solo paquete, un cúmulo de informaciones especialmente útiles para el mercado. Este nuevo enfoque propició la construcción de esquemas legales capaces de corregir ciertas interferencias informativas a fin de garantizar que la marca cumplierse cabalmente su función primordial (función distintiva y diferenciadora) con normalidad, pero también otra clase de distorsiones vinculadas ya no tanto con el origen empresarial, sino con el valor simbólico de la marca en tanto apto también para captar la atención de los consumidores.

Hoy por hoy ya se han identificado plenamente, debido al desarrollo de las comunicaciones y al fenómeno publicitario, todas estas interferencias comunicativas que pueden trascender la función meramente distintiva o indicadora del origen empresarial de la marca. Se trata de perturbaciones de orden cualitativo que incluso pueden ser más graves, en tanto se proyectan sobre la información referida al aseguramiento de un determinado nivel de calidad de los productos o servicios, así como

3. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANÓ, Alberto. *La Formación del Derecho de la Competencia*. Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo II, 1975, pp. 64-65.

de otros valores especialmente relevantes para el mercado, como pueden ser el prestigio o la reputación. Así, la adquisición errónea por los consumidores de productos confundibles dotados de una calidad inferior defrauda ciertamente la expectativa creada en estos y se traduce en una pérdida de clientela para los ofertantes⁴.

Pero también las interferencias informativas pueden suscitarse en el plano simbólico o de la imagen de la marca con efectos sensibles para el mercado en aquellos supuestos en los que incluso no sea de temer una confusión o error en cuanto al origen empresarial. Común a estos casos será, por ejemplo, la apropiación parasitaria del potencial atractivo simbolizado por la marca a productos o servicios distintos a los originales o la afectación de la buena imagen comercial proyectada por la marca.

Esta nueva visión no hace otra cosa que consolidar el reconocimiento y protección legal de la marca a partir de todas sus funciones particularmente relevantes: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill y la publicitaria.

La función indicadora del origen empresarial sigue siendo la función básica y esencial encomendada a cualquier marca. Es a partir de esta función básica y primigenia que los distintos ordenamientos jurídicos empezaron a diseñar y definir el sistema de protección por la vía del derecho de marcas. Esta función es la esencial, primaria y fundamental e integra las exigencias mínimas requeridas por cualquier legislación sobre marcas⁵. En este ámbito, la marca cumple un papel eminentemente informativo, esto es, atestigua ante los consumidores que todos los productos o servicios idénticos o similares portadores de la misma marca han sido fabricados

o distribuidos por una misma persona o bajo su autorización.

En cuanto resulte jurídicamente necesario y oportuno, no deberán existir reparos para reconocer también protección a otras funciones de la marca, esto es, la indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill o reputación y la publicitaria. Vale recordar que la función indicadora de la calidad atestigua ante el consumidor que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad (sea ésta alta o baja). En otras palabras, la marca revela que el producto o servicio identificado por ella ostenta una calidad relativamente constante, esto es, una calidad determinada en función a las vivencias y experiencias de los consumidores. La función condensadora del goodwill o reputación es el vehículo a través del cual el consumidor podrá ir labrando sus preferencias de compra o contratación gracias a la fama o prestigio ganados progresivamente por los productos o servicios dotados de una concreta marca. Finalmente, la función publicitaria reconoce que la marca dotada de un elevado potencial publicitario constituye un vehículo capaz de generar o crear el goodwill o buena reputación de los productos y servicios⁶.

La función informativa de la marca y la teoría de las funciones encomendadas jurídicamente a éstas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las marcas modernas pueden representar algo más que la asociación con una fuente de procedencia empresarial. Así, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas vinculadas con las bondades del producto o servicio, pero también valores irracionales o emocionales, como la aventura, hombría, lujo, etc. Todos estos valores, incluso los irracionales, son susceptibles de explotación económica por

4. MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera Edición, Madrid, Civitas, 1995, pp. 49 y ss.
5. Tan es así que la marca es definida a través de su función distintiva. Véase el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: Artículo 134. "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)". El subrayado es nuestro.
6. Sobre la doctrina de las funciones de la marca, cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Las Funciones de la Marca*, Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo V, 1978, pp. 33 y ss.

los titulares de las marcas e incluso hoy en día es más frecuente encontrar campañas publicitarias que recurren a estos valores como parte de las estrategias publicitarias encaminadas a incitar a la compra o contratación del producto o servicio marcado.

Debe advertirse que el valor económico de las marcas y consecuentemente las funciones y protección jurídica encomendadas a éstas no pueden ser atribuidas genéricamente para todas las marcas. Por el contrario, se hace necesario realizar antes una distinción jurídica entre las distintas categorías de marcas. Así, con algunos matices en intensidad, las marcas sin valor intrínseco (marcas normales o comunes) sirven únicamente a un fin distintivo y son, por tanto, protegidas en la medida necesaria para el cumplimiento de dicha función (indicar el origen empresarial). Por su parte, aquellas marcas dotadas de valor cualitativo o intrínseco (que denominaremos marcas renombradas) se protegerán en cuanto que, además, son susceptibles de una utilización para fines adicionales a los distintivos, como por ejemplo, los ornamentales, decorativos, publicitarios e incluso en actividades específicas de merchandising.

Este es precisamente el contexto de la problemática abordada por el Indecopi a través del Precedente al resolver sobre la controversia suscitada por el pretendido registro de la marca KENT por parte del Sr. Freddy Santiago Tudelano Yanama (en adelante, "el Sr. Tudelano") para productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación Internacional de Niza) y de la respectiva oposición planteada por la

empresa British American Tobacco (Brands) Inc. (en adelante, "BAT"), titular de una serie de registros sobre la misma marca (incluyendo versiones mixtas de la misma) para productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional⁷.

II. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS NO ABORDADAS POR EL PRECEDENTE

La protección jurídica de las marcas notoriamente conocidas ha tenido que superar tradicionalmente múltiples obstáculos, uno de los cuales reside en la diversidad en cuanto a la terminología empleada en la legislación de los distintos países. Se han acuñado pues una gran variedad de términos para designarlas, tales como marcas notoriamente conocidas, marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas afamadas, etc. Todas estas menciones tienen en común la necesidad de conferir una protección especial frente a determinadas conductas fuera de los cauces tradicionales del derecho de marcas. Para comprender esta reflexión, se hace necesario abordar brevemente cuáles son los fundamentos sobre los cuales se ha estructurado tradicionalmente el sistema de marcas.

El sistema de marcas se estructura sobre la base de dos pilares fundamentales: el Principio de Inscripción Registral y el Principio de Especialidad, aunque se conocen también otros principios especialmente relevantes (Principio de Territorialidad) que generan importantes consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho de marcas⁸.

7. El Sr. Tudelano solicitó el registro de la marca KENT para distinguir "bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas" incluidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional. Por su parte, las marcas registradas KENT de titularidad de BAT se encontraban protegidas para distinguir fundamentalmente "tabaco, productos de tabaco, cigarrillos, encendedores, artículos para fumadores y cenizas" incluidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional.

8. El Principio de Territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. Generalmente, las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinado por una norma de derecho internacional privado que acoge el Principio de Territorialidad. Así, en el derecho peruano esa norma de conflicto está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil: "La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se

El primero supone, para el nacimiento del derecho, que la marca sea inscrita en el registro respectivo. Este principio se decanta pues hacia el valor de la seguridad jurídica (publicidad registral), confiriendo protección a la marca a partir de su ingreso mismo en el correspondiente registro. Para tales efectos, la legislación sobre marcas ha diseñado un sistema registral en el que sistemáticamente pueden conferirse uno a uno los derechos por orden de llegada y resolverse así los conflictos entre los titulares o solicitantes de los mismos. Este sistema ha pretendido ser autosuficiente, para lo cual ha establecido una serie de reglas muy precisas y rigurosas de orden técnico-jurídico que determinan que el registrador evite en lo posible el análisis complejo de los comportamientos anticompetitivos que puedan estar implicados con el registro o uso de las marcas. En el tramo de esta operación, el registrador se vale simplemente de datos objetivos, como son la fecha y hora del ingreso de la solicitud de registro de marca (prelación) y las del registro.

El interés principal del sistema registral es también el favorecimiento de la implantación de las marcas en el mercado. Este interés queda evidenciado claramente por la atribución privilegiada de una protección de la marca por la vía del registro y sólo en supuestos excepcionales por su uso efectivo. El ámbito de protección que atribuye el registro se configura por la identidad o similitud entre la marca y los correspondientes

productos y servicios. Este ámbito puede calificarse de ficticio, por cuanto no se corresponde necesariamente a la posición que ostenta en ese momento la marca en el mercado. Así, al margen de que la marca que accedió al registro cuente o no con implantación o presencia efectiva en el mercado, el derecho de marca le confiere protección por el dato objetivo de su ingreso al registro respectivo, protegiéndola frente a conductas infractoras reales o potenciales.

El derecho de marcas ha advertido que la aplicación irrestricta y absoluta del Principio de Inscripción Registral podría provocar resultados perjudiciales para el mercado, de ahí que en casos excepcionales se justifica que este principio ceda el paso a ciertos remedios excepcionales que el mismo derecho de marcas pone a disposición, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos también excepcionales (notoriedad y mala fe).

El segundo principio es el de Especialidad, según el cual la titularidad sobre una marca y consecuentemente el ius prohibendi ligado a ella se instrumenta a partir del signo y su conexión con determinado producto o servicio. Nótese que este principio emana directamente de la función básica encomendada a cualquier marca, esto es, la identificación en el mercado de unos concretos productos y servicios y su diferenciación de aquellos de los terceros (función distintiva o indicadora del origen empresarial)⁹.

nigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos.

En el campo de la propiedad industrial, el Principio de Territorialidad tiene dos significados sustanciales:

La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.

El Principio de Territorialidad se encuentra asimismo consagrado en el artículo 6 inciso 1) del Convenio de la Unión de París en los siguientes términos: (1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación local.*

9. Para una mejor referencia al Principio de Especialidad, cf. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *La Aplicación de la Regla de la Especialidad a las Marcas Internas*, Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo IV, 1977, pp. 237 y ss.

La aplicación de los principios de Inscripción Registral y Especialidad en sede de marcas ha dado cabida a dos problemas fundamentales: por un lado, definir cuál es la protección que cabe conferir a una marca no inscrita y, por el otro, establecer los posibles remedios a fin de impedir que un tercero adopte una marca idéntica o similar a otra para productos o servicios distintos. El sistema de marcas ha abordado la atención de estos problemas acudiendo precisamente a la figura jurídica de la marca notoriamente conocida, esto es, una especial categoría de marca capaz de superar los límites tradicionales impuestos por el derecho de marcas trazados por los principios antes mencionados.

Para abordar el primer problema, esto es, la superación del Principio de Inscripción Registral, el derecho de marcas había acuñado tradicionalmente los términos de "marca notoria" o "marca notoriamente conocida", los cuales quedaban reservados para los efectos que la implantación del signo había desplegado tradicionalmente en derecho de marcas y que no se habían proyectado más allá del Principio de Especialidad. Dentro de esta noción aparecen los conceptos de "marca notoria" y de "marca notoriamente conocida" en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (CUP) para conferir protección a una marca no registrada en el mercado donde se reclamaba protección, pero lo suficientemente implantada o conocida en

dicho mercado frente a la conducta de un tercero que suponía su adopción o uso para productos idénticos o similares. El primer esfuerzo internacional sobre la materia cuajó en el seno de la Conferencia de Revisión del Convenio de la Unión de París (CUP) de la Haya (1925), que dio lugar al artículo 6bis¹⁰. En esta disposición encontramos el origen de la protección de la "marca notoriamente conocida" pero aplicada inicialmente solamente para productos¹¹.

Para abordar el segundo problema, esto es, la superación del Principio de Especialidad, el derecho de marcas acuñó tradicionalmente el concepto de "marca renombrada" para designar a aquella marca que atesoraba una elevada dosis de reputación y prestigio. Este tipo cualificado de marca se caracterizaba por unir a la común dimensión distintiva o indicadora del origen empresarial un efecto atractivo o publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograría al emplear una marca normal. Esta clase de marcas nace precisamente producto de la diversificación de la producción, el fenómeno publicitario y las esmeradas estrategias de marketing.

Pues bien, uno de los esfuerzos internacionales más importantes sobre la regulación de la marca renombrada cristalizó en la adopción del artículo 16.3¹² en el seno del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

10. Art. 6bis.- "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 puea beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurred 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."

11. De incrementar el ámbito de aplicación de esta clase de marcas para los servicios se ocuparía luego el ADPIC a través de su artículo 16.2.

12. Art. 16.3.- "El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada."

relacionados con el Comercio (ADPIC) o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), acuerdo que forma parte integrante (como Anexo LC) del Acuerdo por el que se creó la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 1994). Como puede colegirse, el ámbito de protección diseñado por esta norma abarca el riesgo de confusión, pero esta vez frente a productos o servicios distintos, las conductas perjudiciales para el renombre, la dilución de la fuerza distintiva y el aprovechamiento de la reputación ajena. Nótese que la aplicación de esta disposición es mucho más ambiciosa que la del artículo 6bis del CUP, ya que su aplicación no se encuentra constreñida al Principio de Especialidad, permitiendo incluso extender la protección más allá de la típica función distintiva o indicadora del origen empresarial, lo que permite a su titular beneficiarse en exclusiva de las posibilidades de explotación económica que detenta la marca renombrada merced a su renombre, en especial, la expectativa de poder explotar su potencial y valor publicitario autónomo incluso en facetas ajenas a las distintivas (uso de la marca renombrada en facetas netamente publicitarias, decorativas u ornamentales o en productos de merchandising, como por ejemplo en camisetas, ceniceros, llaveros, etc.).

Así, respecto al alcance de la protección conferida en los términos del artículo 6bis CUP, para las marcas notoriamente conocidas primó tradicionalmente el criterio de la notoriedad (implantación), el cual revestía una dimensión esencialmente cuantitativa, según la cual verificado cierto umbral o porcentaje de conocimiento por parte del sector pertinente del público consumidor se activaba el mecanismo para la protección de la marca frente al riesgo de confusión generado por el intento de registro o uso de una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares (riesgo de confusión dentro del Principio de Especialidad). Como puede colegirse, aquí la notoriedad se encuentra íntimamente ligada a la protección de la función distintiva o indicadora del origen empresarial y ofrecía la ventaja de la seguridad jurídica, de tal suerte que probado el grado de implantación o porcentaje de conocimiento en el mercado relevante y atribuido legalmente se

proporciona la certeza de acceder a la protección frente al riesgo de confusión (pero sólo para productos idénticos o similares), pese a no encontrarse inscrita la marca. Pero a su vez, la notoriedad presentaba la desventaja de ser sumamente rígida, condicionando la protección a la verificación de cierto umbral o porcentaje de implantación o conocimiento mínimo exigido.

Respecto a las marcas renombradas en los términos del artículo 16.3 del ADPIC, su protección pone al acento en los valores (imagen) que esta clase de marcas representa para el mercado. Como hemos podido advertir, el apego del sistema de marcas al Principio de Especialidad y a la protección de la marca en su función distintiva o indicadora del origen empresarial obstaculizó por mucho tiempo la incorporación de una protección adecuada a las marcas renombradas. Hoy por hoy se acepta que el ámbito para la protección de esta clase de marcas descansa en el criterio de la reputación. La reputación implica reconocer a la marca renombrada una fuerza atractiva independiente y autónoma desligada de los correspondientes productos y servicios, por lo que se trata de un criterio esencialmente cualitativo. En otras palabras, el criterio cualitativo del renombre procura la protección del valor añadido del signo más allá de su función distintiva o indicadora del origen empresarial. El alcance de su protección reside en evitar que terceros se apropien, en beneficio propio, de las posibilidades comerciales que la marca renombrada ofrece y de evitar entorpecer o dañar tales posibilidades. El acento al criterio cualitativo no ha de llevar, sin embargo, a desconocer que la notoriedad (implantación) también reviste cierta importancia para definir el alcance de la protección conferida a esta clase de signos, ya que para el logro del valor "reputación" suele ser necesario un cierto grado de notoriedad (implantación) de la marca.

Identificadas las concretas necesidades de protección que acechan a las marcas renombradas, resultará válido poner un mayor o menor acento al criterio de la notoriedad dependiendo de la conducta enjuiciada, pero ciertamente respetando que el valor cualitativo del renombre sea el que prevalezca para conferir protección

a esta clase de signos. Así, frente a conductas que pongan en peligro la dilución del poder atractivo de la marca, esto es, cuando exista el riesgo de que pierda buena parte de su dimensión distintiva fruto de su proliferación como distintivo para múltiples clases de productos o servicios, resultará válido exigir un alto grado de notoriedad (implantación). Sin embargo, no resulta ser necesario exigir el mismo grado de notoriedad (implantación) en la marca renombrada en los supuestos de aprovechamiento de la reputación o perjuicio del renombre, donde lo que debe primar aquí es el valor cualitativo del renombre o la reputación.

En suma, a diferencia de las marcas notorias, las marcas renombradas son capaces de adherir al producto o servicio una determinada imagen que trasciende el mero efecto indicativo del origen empresarial. Valores cualitativos del producto o servicio, tales como la calidad, el prestigio, la fuerza publicitaria son uno de los objetos primordiales de protección de las marcas renombradas, así como también valores irracionales y psicológicos (lujo, estilo de vida, aventura, hombría, etc.) y hasta valores circunstanciales como la exquisitez de la presentación del producto o servicio o lo selecto de los canales de distribución. En buena cuenta, el renombre representado por la marca renombrada se convierte en un bien económico susceptible de explotación autónoma más allá de la conexión inicial de la marca con determinados productos y servicios, a diferencia de las marcas notorias que se limitan a la protección de la función indicadora del origen empresarial a través del riesgo de confusión.

De todo ello se colige que la protección conferida a las marcas renombradas sea cualitativamente más amplia que la conferida a las marcas notorias, lo que justifica que su protección no se limite al tradicional riesgo de confusión, sino que se extienda para conferir una protección

reforzada frente a conductas que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, atenten contra el renombre o impliquen una dilución de su fuerza distintiva. Precisamente, en atención a que el foco de atención en torno a la protección de la marca renombrada se estructura sobre el valor autónomo del renombre que condensa esta clase de signo, es que se sostiene que el alcance de dicha protección no se encuentra constreñido al Principio de Especialidad.

Pues bien, nótese que la Decisión 486 de la Comunidad Andina no hace distinción entre los distintos tipos de marcas o signos distintivos (notorios ni renombrados), como sí lo hacen, respectivamente, los artículos 6bis del CUP y 16.3 del ADPIC. La terminología empleada por la Decisión 486 es la de los signos notoriamente conocidos. Dentro de este contexto y como quiera que las normas internacionales antes citadas pueden ser invocadas también en nuestro país por los nacionales de los países signatarios de tales convenios internacionales¹³, hubiera sido conveniente que el Precedente partiese por aclarar a qué tipo de signo distintivo se refiere la Decisión cuando alude al concepto de "signos notoriamente conocidos"; ello con la finalidad de permitir comprender adecuadamente el nivel de armonización entre dichos convenios y la norma comunitaria andina.

A este respecto, conviene aclarar, siguiendo a la doctrina comparada¹⁴, que las "marcas notoriamente conocidas" constituyen el género dentro del cual cabe encuadrar, como subtipos o especies individualizados, a (i) las marcas notorias, esto es, aquellas marcas no registradas en el país donde se invoca la protección pero fuertemente implantadas en el tráfico económico que son merecedoras de una protección dentro de los cauces del Principio de Especialidad (riesgo de confusión referido a productos y/o servicios idénticos o similares) en el sentido del artículo 6bis del CUP y (ii) las marcas renombradas, es

13. En el caso específico del CUP, cfr. BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra, BIRPI, 1969, p. 100.

14. Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid 2004, p. 405.

decir, aquellas marcas que además de ser lo suficientemente reconocidas por los círculos interesados correspondientes, detentan un atributo esencialmente cualitativo merced a su prestigio y buena reputación, en la línea de lo señalado por el artículo 16.3 del ADPIC, aspecto que justifica su protección más allá del Principio de Especialidad.

En buena cuenta, la Decisión 486 permite englobar bajo la terminología genérica de los "signos notoriamente conocidos", tanto a las marcas notorias como a las renombradas. La protección de la marca notoriamente conocida en los términos de la Decisión se irá ensanchando correlativamente en función al grado de notoriedad o implantación alcanzado por el signo dentro del mercado relevante (criterio cuantitativo), así como eventualmente también de acuerdo al nivel de prestigio o reputación (criterio cualitativo) alcanzado (renombre) a través de los correspondientes productos o servicios que distingue la marca. Así, marcas fuertemente implantadas pero que no han alcanzado aún un nivel adecuado de prestigio o reputación, serán merecedoras únicamente de una protección frente al riesgo de confusión para productos o servicios idénticos o similares pese a no encontrarse registradas (se supera así el Principio de Inscripción Registral pero no el de Especialidad), mientras que aquellas marcas lo suficientemente implantadas pero que además presentan una elevada dosis de reputación o prestigio, podrán ser merecedoras de una protección especial que no se encuentra constreñida por los Principios de Especialidad ni Inscripción Registral, de tal suerte que su titular podrá combatir, además, conductas confusorias con relación a productos o servicios distintos e incluso prácticas en las que no sea de temer una confusión en torno al origen empresarial (ya sea porque los productos o servicios son lejanamente competitivos o porque no se espera un uso en función de marca), como por ejemplo,

aquellas prácticas que puedan significar un aprovechamiento indebido de su reputación, lesión de su prestigio o renombre, o dilución de su poder distintivo (en contextos ornamentales, decorativos, paródicos, supuestos de merchandising, publicidad adhesiva y similares, según sea el caso).

III. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS FRENTE AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Las razones expuestas precedentemente demuestran que las marcas notoriamente conocidas merecen una protección especial por derecho de marcas a efectos de contrarrestar los efectos nocivos que podría implicar la aplicación absoluta de los principios de Inscripción Registral y de Especialidad.

Al abordar la cuestión vinculada concretamente al Principio de Especialidad, lamentablemente el Precedente incurre en un grave error de concepto. Si bien se puede afirmar con carácter general que la protección de las marcas notoriamente conocidas no se encuentra limitada por la aplicación del Principio de Especialidad, ello no equivale a decir que el examen comparativo (para efectos del examen de confundibilidad) deba realizarse independientemente de los productos que distinguen los signos. Mucho menos significa sostener que para tales efectos basta únicamente evaluar si los signos confrontados resultan ser similares o no¹⁵.

Como hemos tenido ocasión de señalar, la superación del Principio de Especialidad se justifica cuando la conducta enjuiciada pretende básicamente socavar o aprovechar el valor autónomo (renombre) que condensa la marca, como ocurrirá por ejemplo cuando la marca notoriamente conocida pretende ser registrada o utilizada para fines no distintivos, decorativos¹⁶, ornamentales o netamente publicitarios

15. Véanse, pp. 16 y 17 del Precedente.

16. Cf. GARCÍA VIDAL, Ángel. *El Uso de una Marca Renombrada Ajena como Elemento Decorativo*. Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo XXIV, 2003, pp. 520-521.

(supuestos de merchandising, publicidad adhesiva¹⁷, entre otros). Como es evidente, dentro de este contexto, la aplicación del Principio de Especialidad es irrelevante, por cuanto lo que se protege es la marca notoriamente conocida como valor autónomo, esto es, desligada ya de los concretos productos o servicios que distingue. Precisamente, ese valor autónomo es protegido especialmente recurriendo a las figuras del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (aprovechamiento injusto del prestigio) y la dilución del renombre (dilución del valor comercial o publicitario), según sea el caso.

Ahora bien, en el caso específico de que la conducta enjuiciada procure generar falsas expectativas (error) en torno al origen empresarial, ¿sería correcto afirmar que se puede prescindir del Principio de Especialidad? Todo parece indicar que la Sala de Propiedad Intelectual responde a dicha pregunta en sentido afirmativo cuando señala que el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distinguen los signos. Contrariamente a lo establecido por la Sala, consideramos que cuando se evalúa concretamente el eventual riesgo de confusión entre dos signos, no resulta válido prescindir del Principio de Especialidad, ya que el dato de los productos o servicios concernidos siempre es un dato de especial importancia para la valoración de dicho ilícito; en otras palabras, en la valoración del riesgo de confusión es importante no sólo tener en consideración la identidad o similitud entre los signos, sino también evaluar la identidad o similitud entre los correspondientes productos o servicios.

17. Se conocen con el nombre de publicidad adhesiva todos aquellos mensajes publicitarios en los que el empresario anunciante hace referencia a los productos o servicios de un competidor con el fin de resaltar la equivalencia o las características comunes entre éstos y los propios productos. En este tipo de publicidad, en definitiva, el anunciante intenta equiparar sus productos con los ajenos, utilizando, a estos fines, expresiones como "tan bueno como...", "la misma calidad que...", "del tipo... de", "según el sistema de...", etc. Cfr. TATO PLAZA, *Anexo. La Marca Ajena y la Publicidad Adhesiva*, Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo XVI, 1994-1995, p. 322.
18. Cfr. GARCÍA VIDAL Ángel, *El Uso de la Marca Ajena con una Finalidad Diferente a la de Distinguir Productos o Servicios*, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo XXIII, 2002, pp. 354-355.
19. MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, *El Riesgo de Confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo XV, 1993, p. 90.
20. Cfr. MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *Oib. cit.*, pp. 164 y ss.

En efecto, aquí la conducta enjuiciada (riesgo de confusión) versa sobre falsas representaciones en torno al origen empresarial, para lo cual es necesario acudir siempre a la conexión de los signos confrontados con los productos o servicios concernidos. Nótese que en la confusión el foco de atención no es el perjuicio o aprovechamiento al valor autónomo del renombre, sino la distorsión que puede generar en el mercado la utilización a título de marca (con finalidad distintiva) de un signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para ciertos productos o servicios. Siendo que la finalidad de distinguir se obtiene siempre a partir de la conexión con productos o servicios, es totalmente incongruente que se sostenga que para evaluar el riesgo de confusión pueda prescindirse de la información acerca de los productos o servicios¹⁸.

La información acerca de los productos o servicios siempre es necesaria para evaluar el riesgo de confusión, incluso en disciplinas tan flexibles como la competencia desleal¹⁹, en donde es necesario no sólo analizar la identidad o similitud entre los signos sino también la de los productos o servicios concernidos, a fin de indagar precisamente si la conducta infractora puede generar falsas representaciones en torno al origen empresarial²⁰.

Probablemente lo que quiso sostener la Sala es que cuando esté involucrada una marca notoriamente conocida, es factible fallar a favor del riesgo de confusión, pese a que los signos confrontados distingan productos o servicios distintos. Ello sí resulta coherente con la protección ampliada que cabe conferir a las marcas

notoriamente conocidas. En efecto, el elevado grado de implantación o notoriedad de esta clase de signos puede trascender su mercado de origen, de tal suerte que la posibilidad de un uso indebido por parte de un tercero para (distinguir) productos o servicios distintos puede generar en el mercado la idea errónea de que tales productos proceden también del titular de la marca notoriamente conocida o que entre los titulares existen vínculos económicos u organizativos. Aquí, pese a tratarse de mercados (productos o servicios) distintos, la posibilidad de generar una falsa representación en torno al origen empresarial (riesgo de confusión) es especialmente posible cuando está involucrada una marca notoriamente conocida, merced a la mayor implantación que aquella detenta.

En esa misma línea, es también desafortunado que la Sala haya llegado a sostener que en el caso de las 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. Al respecto, es importante precisar que para los efectos de evaluar el riesgo de confusión, tanto cuando involucre una marca notoriamente conocida como una marca común, deben analizarse tanto los signos como los productos o servicios²¹. Lo que sucede en realidad es que cuando lo que se protege es una marca común, la valoración del riesgo de confusión se encuentra limitada por la identidad o similitud entre los productos o servicios, mientras que en las marcas notoriamente conocidas podrá fallarse incluso a favor del riesgo de confusión cuando pese a tratarse de productos típicamente no idénticos ni similares, merced a la implantación de la marca notoriamente conocida, pueda ser de temer aún un riesgo de confusión, por tratarse de mercados cercanos, o bien atendiendo a las posibilidades de expansión tecnológica o

tendencia a la diversificación demostradas por el titular de la marca notoriamente conocida, o bien cuando sea frecuente que aquél conceda licencias colaterales para la explotación comercial de su marca (merchandising) o patrocine u otorgue franquicias para el uso de la misma para productos o servicios distintos.

Ahora bien, cuando la lejanía competitiva entre los productos o servicios sea de tal magnitud que ni incluso pueda ser compensada por la mayor implantación de la marca notoriamente conocida, es posible que el recurso al riesgo de confusión no sea posible porque difícilmente el consumidor podrá verse inducido a error sobre el origen empresarial. En estos casos, se hará necesario explorar la conveniencia de invocar, por ejemplo, la figura del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (aprovechamiento injusto del prestigio) al que hace referencia también el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. Aquí la protección se enfocará ya no en torno a la falsa percepción sobre el origen empresarial, sino en la apropiación del valor autónomo (renombre) que representa la marca notoriamente conocida.

IV. LA NOTORIEDAD DECLARADA A KENT Y SU REPERCUSIÓN CON LO RESUELTO POR LA SALA

Luego de la valoración de los medios probatorios aportados por BAT, la Sala llega a conferir a la marca KENT la condición de notoriamente conocida, señalando que los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado N° 90976 es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida.

A renglón seguido, la Sala analiza concretamente la aplicación de la prohibición relativa

21. Para un estudio pormenorizado de los factores que inciden en la valoración del riesgo de confusión en derecho de marcas, véase CASADO CERVIÑO, Alberto. *Algunas Reflexiones sobre el Riesgo de Confusión y el Riesgo de Asociación entre Marcas en el Derecho Español y Comunitario*. Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo XXIII, 2002, pp. 21-41.

de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Lo que primero salta a la vista es que la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486²² nunca fue invocada por BAT, ni a través de su escrito de oposición, ni siquiera en los escritos complementarios que presentó al procedimiento. Si bien BAT invocó la notoriedad de su marca KENT y derivadas, la oposición se sustentó concretamente en los artículos 134, 136 inciso a) y 155 inciso f) de la Decisión 486 (pueden consultarse las fojas 32 a 36 del expediente administrativo), en base a los cuales alegó la presencia de un riesgo de confusión indirecto y la dilución de dicha marca.

Extrañamente, ni la Comisión de Signos Distintivos ni tampoco la Sala de Propiedad Intelectual repararon en el hecho que el petitorio de la oposición no estuvo basado en el artículo 136 inciso h) de la Decisión. Sin embargo, ambas instancias se pronuncian sobre la aplicación o no de dicha disposición legal. Peor aún, la Sala emite el Precedente sobre la base de una norma legal que nunca fue invocada por BAT. Ciertamente la notoriedad fue invocada, pero de allí a que la Sala termine denegando el registro sobre la base de una norma que nunca fue invocada resulta a todas luces ilegal, más aún si se tiene en consideración que no se aprecia siquiera en el Precedente algún considerando especial o fundamentación que haya avalado a que ambas

instancias se pronuncien sobre la aplicación de dicha norma, de acuerdo a lo que teóricamente hubiera podido ocurrir de conformidad con el Principio de Impulso De Oficio a que se refiere el artículo 145 de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por Ley 27444²³, si se tiene en consideración que las demás normas invocadas por BAT, previstas en los artículos 134 y 155 inciso f) de la Decisión 486, eran claramente no aplicables al caso concreto (a excepción del artículo 136 inciso a) de la Decisión).

La norma invocada por BAT y que más o menos se ajustaba al caso concreto era la de la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486²⁴. Frente a ello, lo que correspondía es que tanto la Comisión de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual se pronunciaran sobre si aquella era o no aplicable, hecho que curiosamente no ocurrió.

Dentro del contexto de la norma invocada por BAT, esto es, la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión, lo que correspondía es que el INDECOPI estableciera si la notoriedad de KENT hacía posible la aplicación del supuesto legal previsto en dicha norma. Pues bien, para que la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sea aplicable, se requiere que las marcas confrontadas sean idénticas o similares y que los productos o servicios sean idénticos o

22. Artículo 136 inciso h): "No podrán registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."
23. Artículo 145: "La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida."
24. Artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticas 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."

que por lo menos puedan dar lugar a un riesgo de confusión o de asociación (sean similares). A este respecto, recordemos que los productos para los cuales fue solicitado el registro de la marca KENT eran "bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas" incluidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional. Por su parte la marca registrada KENT y derivadas protegían fundamentalmente "tabaco, productos de tabaco, cigarrillos, encendedores, artículos para fumadores y cerillas" incluidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional.

Siendo que la solicitud fue presentada para obtener el registro de la marca KENT y que la marca registrada de BAT era también la marca KENT (signos idénticos), para la aplicación de la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión, la cuestión en discusión se decantaba en determinar si el eventual uso de la marca por parte del Sr. Tudelano para los productos para los cuales había sido solicitado el registro comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional podía ser susceptible de generar problemas de confusión respecto de los productos incluidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional amparados por los registros de la marca KENT.

Evidentemente para dar cumplida respuesta al planteamiento anterior, debía establecerse (i) si la implantación ganada en el mercado por la marca notoriamente conocida KENT trascendía su mercado de origen (el de los productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional) y se extendía al mercado de los productos incluidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional y (ii) si los productos comprendidos en las clases 34 y 32 de la Clasificación Internacional podían considerarse idénticos o similares al punto de generar problemas de confusión. En otras palabras, nótese que en realidad no era relevante para el caso concreto que la Sala decretase la notoriedad de la marca KENT para su mercado de origen

(los medios probatorios acreditan que la marca KENT registrada bajo Certificado No. 90976 es ampliamente conocida y difundida con relación a cigarrillos y artículos para fumadores (clase 34 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida), sino más bien, y por lo menos, para el mercado de los productos de la clase 32, ya que allí era donde BAT reclamaba protección²⁵.

Pues bien, si la notoriedad (implantación) de la marca KENT fue declarada por la Sala de Propiedad Intelectual únicamente para los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional, el dato de la notoriedad devenía en el fondo irrelevante para intentar siquiera obtener protección en el mercado de los productos de la clase 32 por la vía del artículo 136 inciso a) de la Decisión, si se tiene en consideración, además, que los mercados de productos de las clases 32 y 34 de la Clasificación Internacional no se consideran típicamente idénticos ni similares. Más adelante incidiremos sobre esta cuestión. Menos aún hubiera justificado que la Sala haya fallado, aunque sí lo hizo, en torno a la existencia de un riesgo de dilución, supuesto que, dicho sea de paso, no está previsto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión. Mucho menos aún, aunque sí lo hizo también, respecto al aprovechamiento injusto del prestigio, que dicho sea de paso no fue invocado por BAT durante el trámite ante la Comisión de Signos Distintivos (recién lo invocó con su recurso de apelación) y que tampoco se encuentra previsto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión. Más adelante abordaremos esta cuestión.

Entendemos que lo que quiso hacer la Sala en el fondo es declarar la notoriedad de la marca KENT ciertamente para productos comprendidos en su mercado de origen (el de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional), pero también para aquellos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional. No encontramos otra explicación luego de que la Sala denegó el registro solicitado apoyándose

25. Véase, p. 31 del Precedente.

en la dilución y en el aprovechamiento injusto del prestigio.

Asumiendo por un momento que la Sala quiso declarar la notoriedad de la marca KENT para poder extender la protección hacia el mercado de productos comprendidos en la clase 32, quedaba por definir si la existencia del riesgo de confusión era posible al amparo del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Para ello es menester preguntarnos si tales productos son idénticos o por lo menos típicamente similares, de acuerdo a los criterios regulares que se manejan en derecho de marcas para medir la confundibilidad (si son productos de la misma naturaleza, sustitutos, complementarios, destinados a satisfacer una misma necesidad o comparten los mismos canales de comercialización).

Si típicamente no es posible encontrar conexión competitiva entre los productos comprendidos en las clases 32 y 34 de la Clasificación en función a los criterios que normalmente se manejan en el derecho de marcas, difícilmente podrá llegarse a concluir acerca de un riesgo de confusión en los términos previstos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Ciertamente en el caso que nos ocupa, no hubiera sido posible denegar el registro en base al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, habida cuenta que típicamente no existe siquiera conexión competitiva entre los productos comprendidos en las clases 32 y 34, razón por la cual no quedaba otra cosa que recurrir a la fórmula más amplia y flexible del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 (cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo) para procurar extender el ámbito de protección de la marca KENT hacia el mercado de productos de la clase 32. Para ello tendría que haberse recurrido a los ulteriores criterios a los que hemos hecho referencia con anterioridad (verificar la tendencia a la diversificación por parte de BAT, su eventual práctica en torno a la concesión de licencias, merchandising, franquicias o situaciones de auspicio ligadas con los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional).

Lamentablemente ninguno de estos criterios fue utilizado por la Sala al evaluar el riesgo de

confusión. En efecto, pese a haber incluso analizado (indebidamente) el riesgo de confusión al amparo de lo dispuesto por el artículo 136 inciso h), se descarta dicho riesgo pero por otro motivo: la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto (véanse las páginas 35 y 36 del Precedente). Aquí nuevamente la Sala incurre en una gruesa contradicción, ya que, como hemos adelantado, en un pasaje anterior del propio Precedente (véanse las páginas 16 y 17) ya había establecido tajantemente que el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distinguen los signos, bastando únicamente evaluar si el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

Ahora bien, si el examen de confundibilidad que estaba llevando a cabo la Sala era (indebidamente) dentro del contexto del artículo 136 inciso h) de la Decisión, el examen de la conexión competitiva entre los productos no era el típico que se utiliza cuando se confrontan marcas normales (si los productos son de la misma naturaleza, sustitutos, complementarios, destinados a satisfacer una misma necesidad o comparten los mismos canales de comercialización). Aquí la Sala incurre nuevamente en el error de aplicar tales criterios cuando sostiene que se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas a todo tipo de consumidores (...) mientras que del otro lado, se tiene tabaco, cigarrillos y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman. Si bien los productos en cuestión se venden en los mismos establecimientos (...) se encuentran en distintas secciones claramente diferenciadas.

Por el contrario, si la Sala hubiera aplicado los ulteriores criterios a los que hemos hecho referencia, permitidos para la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión (esto es, verificado la tendencia a la diversificación por parte de BAT, su práctica de concesión de licencias hacia mercados distintos, sus operaciones

de merchandising, las eventuales franquicias o potenciales situaciones de auspicio ligadas con los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional), hubiera podido definir realmente si la presencia en el mercado de la marca KENT para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional hubiera podido generar problemas de confusión respecto a los productos de la clase 34. Ese era el análisis esperado luego de haber declarado la notoriedad de la marca KENT al amparo de lo dispuesto por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Con relación al alegado riesgo de dilución, nuevamente aquí no resulta coherente que la Sala, habiendo llegado a sostener que la notoriedad (implantación) de la marca KENT se producía sólo con relación a su mercado de origen (la Sala advierte que la marca KENT posee un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de fantasía, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial), haya terminado dispensando una protección tan excepcional como la dilución para una marca respecto de la cual no se acreditó su extraordinaria implantación para prácticamente cualquier mercado, menos aún respecto al mercado de productos de la clase 32. Es de lamentar aquí que el marco teórico utilizado por la Sala es correcto, pero la aplicación al caso concreto no resulta coherente, por los motivos antes señalados.

Finalmente, con relación a lo resuelto (indebidamente) por la Sala en torno al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca KENT, ya hemos adelantado que esta cuestión no fue invocada por BAT durante el trámite ante la Comisión de Signos Distintivos, sino recién con su recurso de apelación. En efecto, BAT sólo invocó ante la primera instancia la existencia de un riesgo de confusión (indirecto) y la dilución. El aprovechamiento injusto del prestigio de su marca notoria es recién invocado por BAT con su escrito de

apelación (véase la página 10 de dicho escrito que corre a fojas 2839-2840 del expediente administrativo) bajo el ropaje del artículo 137 de la Decisión 486²⁶.

Correctamente la Sala se rehúsa a pronunciarse sobre el artículo 137 de la Decisión 486 a fin de salvaguardar el derecho de defensa, pero sorprendentemente sí se pronuncia sobre el aprovechamiento injusto del prestigio, pese a no haber sido alegado por BAT ante la primera instancia y haber sido planteado incluso bajo el petitorio del referido artículo 137, al que se había rehusado expresamente a analizar la Sala.

Dentro de este contexto, resulta por decir lo menos, sorprendente, que la Sala se haya pronunciado sobre el aprovechamiento injusto del prestigio y vulnerando así finalmente el derecho de defensa que ella misma defiende en las páginas 8-10 del Precedente. Ello constituye un grave error desde un punto de vista procedimental.

En lo que respecta a lo sustantivo, nuevamente aquí el marco teórico establecido por la Sala es correcto, pero el desenlace es desconcertante y su fundamentación totalmente incompleta. Como ha sido ya advertido, la configuración legal del aprovechamiento injusto del prestigio se apoya en la represión de conductas parasitarias cuya finalidad reside en atribuir o trasladar a los propios productos o servicios el crédito que poseen los de otro en el mercado para luego añanzarlo en la propia clientela. En otras palabras, se trata de la protección de la aptitud traslativa de la reputación y ornamental que es capaz de condensar las marcas renombradas que, como hemos tenido ocasión de señalar, es una especie cualificada del género "marcas notoriamente conocidas".

Como hemos tenido ocasión de advertir, para la determinación de esta figura juega un papel determinante el renombre de la marca. Ello debe ser complementado también con el grado

26. Artículo 137.- "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".

de implantación de la marca en el mercado. En efecto, un renombre superior concitará una mayor atención de los terceros que estarán interesados en aprovechar deslealmente la capacidad de atracción de la demanda por parte de esta clase de marca. Desde esta perspectiva, el grado de notoriedad (implantación) de la marca es también una importante apoyatura, pero no es lo determinante para conferir la protección.

Un ulterior criterio indica que cuanto más próximas sean las áreas de influencia de las marcas confrontadas, más evidente será la explotación de la reputación ajena. Sin embargo, habrá también casos en los que, pese a verificarse una mayor distancia competitiva, estará plenamente justificado dotar a la marca renombrada de la debida protección. Tal será el caso, por ejemplo, de conductas en las que el infractor se valga de las connotaciones subjetivas que son capaces de proyectar las marcas renombradas (imagen) y producto de ello utilice marcas asociadas originalmente a productos o servicios de lujo y prestigio. Nótese que en estos casos el consumidor no adopta su decisión de consumo basándose necesariamente en las cualidades objetivas del producto (calidad), sino en atención a la imagen que proyecta la marca al mercado (juventud,

hombria, aventura, lujo, elegancia, etc.). Precisamente el infractor, conocedor de este efecto psicológico y subjetivo de la marca renombrada, la utilizará como vehículo para hacer más fácil su acceso al nuevo mercado.

Pues bien, aquí la Sala omite establecer las razones por las cuales considera que la marca KENT merece ser protegida por el cauce del aprovechamiento injusto del prestigio, para lo cual hubiere sido necesario que definiera, por lo menos, si los productos distinguidos originalmente por la marca KENT (pertenecientes al mercado de productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional) son especialmente valorados por el consumidor, en base a las pruebas aportadas por BAT para acreditar el prestigio o renombre de su marca. Son aquí consideraciones mayormente cualitativas (renombre) y no tanto ya cuantitativas (notoriedad o implantación) las que debieron sopesarse. Nuevamente aquí tampoco hace sentido que la Sala haya declarado formalmente la notoriedad de la marca KENT únicamente para el mercado de productos de la clase 34 (su mercado de origen), pero sin embargo extendido la protección por esta vía al mercado de productos de la clase 32. ¿Ante qué aprovechamiento injusto del prestigio entonces nos encontrábamos?