

EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA Y EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS

• 1. Introducción	2
• 2. Concepto de marca notoria	2
• 3. El riesgo de confusión con una marca notoria	3
• 3.1 Objetivo	3
• 3.2. Jurisprudencias sobre confundibilidad relacionada con marcas notorias	3
• 3.2.1 Importancia de la distintividad adquirida de un signo en un cotejo marcario	3
• 3.2.2 El riesgo de asociación con una marca notoria	7
• 4. La notoriedad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea	9
• 4.1. Aspectos generales relacionados con las marcas notorias en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina	9
• 4.2 Crítica a la Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida en el Proceso 012-IP-2005- marca LONSDALE	10
• 4.2.1 El proceso	10
• 4.2.2 Importancia del pronunciamiento	11
• 4.3 Eventos en que se protege la marca notoria con independencia del producto o servicio en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea, de acuerdo con la doctrina de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).	14
• 4.3.1 Aprovechamiento indebido de el carácter distintivo o del nombre de una marca notoria	14
• 4.3.2 Pruebas del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del nombre de una marca notoria	16
• 4.3.3. La Dilución de la fuerza distintiva de una marca notoria.	18
• 4.3.4 Sobre como puede verse perjudicada la imagen de una marca (deterioro de la marca).	20
• 4.3.5 Un caso de interés en que se encontró acreditado que el signo solicitado en registro perjudica la imagen de una marca (dilución por empañamiento)	22
• 5. Jurisprudencia Colombiana sobre coexistencia de dos marcas notorias en el comercio	25
• 6. Conclusiones	27
• 7. Decisiones citadas	28

Autor: Ricardo A Camacho G *

1. Introducción ➡

El propósito de este escrito es el análisis de pronunciamientos judiciales y administrativos significativos sobre el alcance de la protección de las marcas notorias; dictados en el ámbito de la Comunidad Andina, y de las Comunidades Europeas. El trabajo pretende resaltar los aciertos y desaciertos de tales pronunciamientos con el propósito de extraer consecuencias útiles.

Como se indicará más adelante, existen muchas similitudes entre las disposiciones que rigen en materia de signos notorios en la Comunidad Andina (Decisión 486 de la Comunidad Andina)¹, y en las Comunidades Europeas (Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria europea)², lo cual facilita el estudio conjunto de los pronunciamientos.

En relación con las decisiones europeas, se analizan por su importancia en el tema de estudio, decisiones administrativas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Por el mismo motivo, en el ámbito de la Comunidad Andina se analizan pronunciamientos judiciales.

De acuerdo al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la protección a la marca notoria en el campo registral comprende la facultad para el titular de evitar el registro por un tercero de signos -con independencia de la clase- cuando el uso puede originar un riesgo de confusión o asociación, con el tercero 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".

En el reglamento 40/94 de la marca comunitaria europea también se protege la marca notoria -en su artículo 8 apartado 5- más allá de los productos o servicios para los que esta registrada; si el signo solicitado en registro es similar al notorio, y si el uso sin justa causa de la marca produce un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, o causa perjuicios para los mismos.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, y tras la introducción, se analiza el Concepto de marca notoria; en segundo lugar, el riesgo de confusión con una marca notoria; en tercer lugar, la notoriedad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea, en ambos casos analizando pronunciamientos de autoridades competentes; en cuarto lugar, se analiza una jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano, que se refiere a la coexistencia de marcas notorias en el mercado, y, por último, se exponen algunas conclusiones.

2. Concepto de marca notoria ➡

La marca notoria, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, es la que es conocida por la mayor parte del público consumidor del producto o servicio de que se trate³, como consecuencia de la difusión⁴ que ha tenido y de su uso.

La marca notoria es una marca con mayor fuerza distintiva, debido a su mayor conocimiento entre el sector pertinente del público consumidor del producto o servicio de que se trate. Los elementos caracterizantes del signo notorio están más presentes en la mente de los consumidores, que los de una marca que no tenga la condición de notoria.

Es indudable que el conocimiento de la marca notoria en el mercado respectivo se debe principalmente a la publicidad que se efectúe de los bienes distinguidos con la marca, y a un nivel - por lo menos aceptable - de calidad de los productos o servicios distinguidos con ella. En efecto, en la sociedad moderna, influenciada en gran medida por los medios masivos de comunicación; con agresivas campañas publicitarias puede hacerse conocida una marca en el mercado, independientemente de que el producto o servicio distinguido con ella no sea de una calidad especialmente destacada.

El grado más extremo de notoriedad se presenta en las marcas renombradas, las cuales son conocidas por la mayor parte del público consumidor de un país, o comunidad de países. La marca renombrada es asociada por los consumidores con un mayor nivel de calidad de los productos o servicios respectivos, ya que difícilmente se alcanzará el alto grado de conocimiento descrito, sino cuentan los bienes distinguidos con la marca con una alta calidad.

3. El riesgo de confusión con una marca notoria ➡

3.1 Objetivo ➡

Es un tema de mucha importancia en el mundo de la Propiedad Industrial el de dilucidar la influencia que tiene la notoriedad de una marca en los análisis de confundibilidad, y es lo que se analizará en esta parte del presente escrito.

En la actualidad la más destacada jurisprudencia tanto de la Comunidad Andina, como de las Comunidades Europeas, acepta que la notoriedad es un factor que debe tenerse en cuenta cuando se valore el riesgo de confusión entre dos signos; ya que el mayor conocimiento de un signo entre el sector pertinente del público consumidor, origina que los elementos caracterizantes del mismo sean más recordados por los consumidores. Por eso, si se solicita, por ejemplo, el registro de una marca con algún grado de similitud fonética con una marca notoria, la notoriedad acreditada es uno de los factores que aumentan la posibilidad de confusión; siendo igualmente más factible que se presente riesgo de asociación, ya que aunque los signos distinguan productos o servicios sin mucha relación, el mayor conocimiento del signo entre los consumidores respectivos puede hacer que se crea por el público que existe relación entre los titulares de las marcas respectivas.

Lo anteriormente señalado es lo que se desprende de la consagración normativa de las marcas notorias y de su naturaleza jurídica; y es explicado acertadamente en las jurisprudencias que se incluyen a continuación, del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina., las cuales se tratan de analizar con claridad.

3.2. Jurisprudencias sobre confundibilidad relacionada con marcas notorias ➡

3.2.1 Importancia de la distintividad adquirida de un signo en un cotejo marcario ➡

En relación con el tema de la relevancia que debe darse a la distintividad adquirida de un signo en un cotejo marcario, merece destacarse la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de las Comunidades Europeas, 1 de marzo de 2005 «Marca Comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa ENZO FUSCO – Marca anterior comunitaria denominativa ANTONIO FUSCO – Riesgo de confusión – Similitud de signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n^o

40/94», en el asunto T-185/03.

Se analizará la sentencia de acuerdo al siguiente orden: hechos del proceso, importancia del pronunciamiento y el extracto correspondiente.

- Hechos del proceso: El demandante es Vincenzo Fusco contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior OAMI parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, con domicilio social en Lugano (Suiza), representada por los Sres. M. Bosshard, S. Vereza y K. Muraro, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 17 de marzo de 2003, en el asunto R 1023/2001-4,

El demandante presentó la solicitud de registro de la marca comunitaria ENZO FUSCO, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 3, 9, 18, 24 y 25, de la Clasificación Internacional de de Niza de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957. («jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos», comprendidos en la clase 3; «gafas, estuches de gafas», comprendidos en la clase 9; «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; mochilas y bolsas; paraguas, sombrillas y bastones», correspondientes a la clase 18; «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa», comprendidos en la clase 24; «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25.

Contra la solicitud fue formulada oposición por la interviniente con apoyo en la marca comunitaria denominativa ANTONIO FUSCO, marca registrada para productos de las clases 3, 9, 14, 18, 20, 24 y 25.⁵

La División de oposición denegó el registro de la marca por encontrar que existiría riesgo de confusión de coexistir las marcas que se cotejan en el mercado.

Ante el recurso de la demandante la sala cuarta de recurso de la OAMI expidió la resolución impugnada, el 5 de diciembre de 2001, desestimando el recurso...” la Sala de Recurso consideró que el apellido «Fusco», contenido en cada uno de los signos y que, en Italia, no era ni raro ni especialmente corriente, tenía un carácter más diferenciador que los nombres «Antonio» y «Enzo», que eran ambos nombres comunes. Definió el grado de semejanza entre los signos como ni débil ni elevado, sino mediano. Dado que los productos designados son idénticos, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la existencia del elemento denominativo «Fusco» en los dos signos podía redundar en un riesgo de confusión en la mente del público de referencia.”

El demandante busca que se anule la resolución de la sala de recurso y que se declare que puede registrarse la marca ENZO FUSCO, argumentando básicamente que se aplicó erróneamente los principios que rigen el riesgo de confusión. Considera, en tal sentido, que se dio indebidamente importancia como elemento de comparación al término FUSCO; y manifiesta que es erróneo considerar que un apellido constituye siempre el elemento dominante.

Igualmente manifiesta que el apellido FUSCO es medianamente corriente y con la diferencia de los nombres «Enzo» y «Antonio», lo que desdibuja la identidad entre las marcas por lo que considera que un consumidor atento y perspicaz asociará las marcas

con dos estilistas diferentes.

Para el objeto de este estudio merece destacarse que el demandante argumentó que la sala de recurso paso por alto el tema de la notoriedad de las marcas, ya que - según el - la marca base de la oposición no goza de ningún renombre. Por ello, considera que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para concluir que existe un riesgo de confusión.

No anula el Tribunal la resolución atacada, ya que considera que las similitudes entre los signos arrojan efectivamente riesgo de confusión.

- Importancia del pronunciamiento: El Tribunal en el análisis de confundibilidad parte de la base de que los signos comparados en el caso tienen una estructura idéntica, en el sentido que están formados por un nombre y un apellido; y en cuanto al examen de confundibilidad considera que los signos presentan similitudes en los aspectos visual, fonético y conceptual. Además, de acuerdo con el Tribunal para el consumidor italiano – país donde se alega existe el riesgo de confusión- el apellido es considerado como un elemento identificatorio más importante (tiene en cuenta jurisprudencia italiana al respecto).

Como ya se indicó, el apoderado del demandante considera que contribuye a que no haya riesgo de confusión el que la marca anterior no goza de ningún renombre; argumento en relación con el cual explica el Tribunal de Primera Instancia la manera como debe tenerse en cuenta la distintividad de un signo en un examen de confundibilidad. Afirma el Tribunal, que el renombre de la marca no es un requisito para la protección del signo, sino más bien un factor que debe tenerse en cuenta cuando se valore el riesgo de confusión cuando se cotejan dos marcas con algunas similitudes, una de las cuales es notoria.

El principio antes señalado es acertado, ya que si las marcas que se comparan, presentan algunas similitudes, pero no distinguen los mismos productos o servicios, ni productos o servicios con un alto o mediano parecido, la notoriedad probada deberá considerarse sólo como un factor que aumenta el riesgo de asociación; ésta es la importancia que debe dársele al conocimiento de la marca en el mercado en un cotejo de las similitudes entre marcas. Pero si una marca no es notoria, aún debe ser protegida, porque de lo contrario se desconocería el derecho de su legítimo titular.

A continuación se consigna el extracto correspondiente

- Extracto:

“51

El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, que ninguna de las partes ha rebatido la apreciación de la Sala de Recurso según la cual ni el nombre «Enzo» ni el nombre «Antonio» serán percibidos como más importantes, caracterizadores o distintivos que la palabra «Fusco».

52

En segundo lugar, debe observarse que la percepción de los signos formados por nombres de persona puede variar en los distintos países de la Comunidad Europea. Para saber si, en un país determinado, el público pertinente atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales comunitarios, puede ofrecer algunas indicaciones útiles.

53

En el caso de autos, debe tenerse en cuenta la percepción que tiene el público pertinente italiano de los signos controvertidos. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que, como ha puesto de relieve la interviniente, la jurisprudencia italiana considera generalmente que el apellido constituye el núcleo del signo formado por un nombre y un apellido. Además, las partes no discuten que el apellido «Fusco» no figure entre los más corrientes en Italia.

54

En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de autos no procede cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso, suscrita asimismo por la División de Oposición, según la cual, por regla general, el consumidor italiano atribuirá más carácter distintivo al apellido que al nombre presente en las marcas controvertidas.

55

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estima que los signos controvertidos tienen una cierta similitud debido a que su elemento más característico es idéntico. No obstante, teniendo en cuenta los demás elementos existentes en los signos, es decir, los nombres «Antonio» y «Enzo», no se trata de una similitud baja ni elevada.

Sobre el riesgo de confusión

56

Según reiterada jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre los signos (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I#5507, apartado 17, y, en relación con la aplicación del Reglamento nº 40/94, la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada, apartado 32). Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véanse, por analogía, las sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C#251/95, Rec. p. I#6191, apartado 24; Canon, antes citada, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 20).

59

En segundo lugar, el demandante considera que la Sala de Recurso debió tener en cuenta el hecho de que la marca anterior no goza de ningún renombre.

60

El Tribunal de Primera Instancia advierte que la interviniente no alega que la marca anterior goza de un carácter distintivo elevado en función de su conocimiento en el mercado italiano. No obstante, la OAMI y la parte interviniente señalan acertadamente que el demandante se equivoca acerca de las consecuencias que deben extraerse de la posible

falta de renombre de la marca anterior, al sostener que, en tal caso, ésta goza solamente de una protección atenuada. En efecto, debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si deriva de las cualidades intrínsecas de esa marca como de su renombre, para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por ambas marcas es suficiente para que haya riesgo de confusión (sentencia Canon, antes citada, apartados 18 y 24). En cambio, la existencia de renombre no es condición previa para la protección del derecho anterior.

67

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, debido a que generalmente atribuye al apellido un carácter distintivo mayor que al nombre, el consumidor italiano guardará en la memoria el elemento «Fusco» y no los nombres «Antonio» o «Enzo». Además, los productos de que se trata son idénticos. En estas circunstancias, la Sala de Recurso pudo considerar sin incurrir en un error de Derecho que un consumidor que se encuentre ante un producto dotado con la marca solicitada ENZO FUSCO podría confundirla con la marca anterior ANTONIO FUSCO, por lo que existe un riesgo de confusión.

68

Por consiguiente, dado que el motivo único relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 es infundado, procede desestimar la pretensión principal del demandante.”

3.2.2 El riesgo de asociación con una marca notoria ➔

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina correspondiente al Proceso N° 153-IP-2004, del 13 de enero de 2005, relativo a la marca HERBAMIEL, es interesante resaltar la forma como se trata el tema de la incidencia de la notoriedad en el riesgo de asociación.

Se seguirá el mismo esquema del punto anterior.

- Hechos del proceso: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profiere la interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 136, literal a, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 150 *eiusdem*. Parte actora: sociedad Nature's Blend de Colombia Ltda. C.I. caso: marca “HERBAMIEL mixta”. Expediente N° 2002-00433 (8531), 13 de enero de 2005.

- Importancia del pronunciamiento: En esta interpretación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina le da especial relevancia al riesgo de asociación, cuando se comparan dos marcas una de las cuales es notoria.

Para efectos de analizar lo anterior, es necesario efectuar previamente las siguientes consideraciones: varias de las más modernas y estructuradas normativas en materia de marcas, como la ley española de marcas 17/2001, la Directiva 89/104 CEE del Consejo de la Comunidad Europea, del 21 de diciembre de 1988, y el Reglamento 40 de la marca comunitaria europea, establecieron que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre dos signos.

En el mismo sentido, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 136 consagra la irregistrabilidad de una marca por ser similarmente confundible (en

razón del signo y de su cobertura) con una marca, o lema (o nombre comercial usado) solicitados o registrados con anterioridad por un tercero; para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación. Como se observa, se equiparan en la Decisión 486 el riesgo de confusión y asociación –lo cual es correcto- ya que en la práctica la asociación entraña igualmente una confusión en cuanto a que se supone equivocadamente una vinculación empresarial entre los titulares de dos marcas.

Sobre la conexión que existe entre el riesgo de confusión y de asociación, anota acertadamente la autora María Luisa Llobregat Hurtado:

“Con el fin de conciliar ambos conceptos en la doctrina y la jurisprudencia comparadas, básicamente en la alemana, se distingue entre confusión en sentido estricto, inmediata y mediata, y confusión en sentido amplio. La confusión en sentido estricto se divide en dos nociones, la inmediata, que es cuando el consumidor confunde el origen empresarial de los dos signos identificándolos y, la mediata, que se produce cuando el consumidor aprecia diferencias entre los signos pero los asocia con un mismo origen empresarial. La confusión en sentido amplio se presenta cuando el consumidor distingue los signos y los asocia con diferente origen empresarial, pero debido a la similitud de los signos considera que entre ambos existe alguna conexión de carácter económico o jurídico.”⁶

Tratándose de marcas notorias, el riesgo de asociación es mayor, debido a su alto conocimiento entre el sector pertinente del público consumidor, como consecuencia de su uso y difusión intensas. El signo estará más presente en la mente de los consumidores, y será más factible que la asociación se presente.

Sin embargo, sería extremo considerar que el riesgo de asociación procede sólo tratándose de marcas notorias, como lo implica la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se comenta (siguiendo a la doctrina); ya que existen otras circunstancias, independientes de la notoriedad de un signo, que hacen posible que la asociación se produzca, por ejemplo, cuando pese a que no hay una fuerte relación de productos – como sería el caso de la cerveza y las gaseosas – las marcas son idénticas, esa identidad posibilita el riesgo de asociación, aunque la marca con derecho preferente no sea notoria.

Igualmente, la distintividad intrínseca fuerte de una marca puede generar más posibilidades de que se genere el riesgo de asociación con un signo que se solicite similar a ella – al ser más fácilmente recordadas por los consumidores - que tratándose de un signo evocativo, que debe ser considerado como débil.

El extracto correspondiente a esta interpretación se consigna a continuación.

- Extracto:

“En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. ... 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” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 478)”. La obra a la que se refiere el Tribunal, citada en la misma interpretación, es: BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003.”

4. La notoriedad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea ➡

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 de la marca comunitaria europea, como ya se indicó, consagran de manera muy similar los casos en los que la protección otorgada por la marca notoria se extiende a productos o servicios que no son similares a los amparados por dicha marca, lo que se aprecia en el cuadro que a continuación se consigna:

Decisión 486	Reglamento 40
Aprovechamiento injusto del prestigio del signo	Aprovechamiento indebido (o perjuicio) de la notoriedad
Dilución de su fuerza distintiva del signo o de su valor comercial o publicitario	Aprovechamiento indebido (o perjuicio) del carácter distintivo de la marca

Precisamente por lo anterior, es que resulta procedente el estudio conjunto de las reseñadas normativas, y de pronunciamientos administrativos y judiciales proferidos en ambos ámbitos.

4.1. Aspectos generales relacionados con las marcas notorias en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ➡

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que signo distintivo notoriamente conocido es el que es reconocido como tal, en cualquier país miembro de la Comunidad Andina; el cual se protege contra su uso⁷ y registro no autorizado por parte de terceros.

Para acreditar la notoriedad de un signo podrá probarse, de acuerdo con la norma andina, entre otros, el grado de conocimiento del signo en el sector pertinente (consumidores, distribuidores o círculos comerciales del bien respectivo), la extensión, intensidad y amplitud geográfica del uso del signo, las inversiones para promocionar el signo y las ventas de los bienes distinguidos con la marca (artículo 228 de la norma supranacional andina).

La condición de notorio de un signo dentro de un trámite puede hacerla valer el titular de la marca, condición que deberá probar a través del registro o de otras pruebas⁸ (si la marca es originaria de un país- o región- en que el derecho se adquiere por el uso).

El registro de una marca notoria, de acuerdo con el artículo 136 literal h) de la 486, hace que el titular pueda impedir el registro de signos similares al notoriamente conocido, para cualquier producto o servicio si el uso es posible que ocasione un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o 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.”

Entonces, la irregistrabilidad del signo similar con el notoriamente conocido depende, en primer lugar, de que sea posible que se presente –en relación con las coberturas de las marcas comparadas- un riesgo de confusión o asociación con los productos o servicios

distinguidos con la marca notoria (o su titular).

De otra parte, la protección de la marca también puede llevar a que se deba negar el registro de una marca similar a la notoria, para distinguir productos o servicios en relación con los cuales no se presente riesgo de confusión o asociación; si el uso de esa marca puede ocasionar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Estos últimos eventos, en los que se extiende la protección de la marca notoria con independencia de los productos o servicios amparados por el signo solicitado, serán tema de estudio de este escrito, en los próximos numerales.

4.2 Crítica a la Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida en el Proceso 012-IP-2005- marca LONSDALE ➔

4.2.1 El proceso ➔

Hay un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se comentará a continuación, y es de los primeros pronunciamientos en que dicho organismo se refiere a las marcas notorias en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente.

Los datos del proceso se consignan a continuación: el 9 de marzo de 2005 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en respuesta a solicitud del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito Ecuador. El actor fue la sociedad LORD JHON (UK) Limited. El procedimiento se relacionó con la marca LONSDALE.

El demandante en el procedimiento en Ecuador fue la sociedad LORD JHON (UK) LIMITED, la demandada la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y el tercero interesado es la sociedad LONSDALE ESPAÑA MONTSE S.L

En la demanda se "solicita la nulidad de la Resolución Administrativa N° 980209, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 15 de mayo de 2002, que negó el registro de la marca "LONSDALE".

"La Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED solicitó el 1 de febrero de 2001 el registro del signo LONSDALE, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la demanda se menciona que ha obtenido el registro del signo LONSDALE en varios países del mundo y que es su legítimo propietario, por lo que en estricto derecho corresponde se le otorgue el registro en el Ecuador; además, que el propósito de su solicitud de registro es ampliar su derecho ya existente."

"Expresa que la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED es famosa y notoriamente conocida en varios países del mundo, contando con la preferencia del público consumidor y que en Europa, otras compañías han tratado de apropiarse del signo LONSDALE, y hace mención a un caso ocurrido en España en donde el litigio concluyó satisfactoriamente para los intereses de la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED.

"LONSDALE ESPAÑA MONTSE, S.L. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED, con fundamento en que posee solicitudes prioritarias de la marca LONSDALE LONDON en Ecuador y en otros países."

Aparte de las solicitudes anteriores también se fundamentó la oposición en la notoriedad de las marcas LONSDALE de la opositora.

Se negó la solicitud de marca como consecuencia de la oposición presentada.

4.2.2 Importancia del pronunciamiento ➔

En la interpretación prejudicial comentada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica, que en la Decisión 486 tratándose de marcas notorias se rompe el principio de la especialidad. A este respecto debe sostenerse, en contra de la afirmación mencionada, que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no está consagrado en todos los casos, en relación con las marcas notorias, el rompimiento del principio de la especialidad.

En efecto, el artículo 136 de esa disposición – ya comentado - consagra la irregistrabilidad de los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero; tratándose de una marca notoria, el literal h) establece la irregistrabilidad de los signos idénticos o similares al notorio para cualquier producto o servicio “cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”

El riesgo de confusión o asociación, primero de los conceptos indicados en la norma, exige que los signos que se confrontan distingan productos o servicios iguales o similares. Sería aplicable la norma por este concepto, entonces, sólo cuando exista conexión entre los productos o servicios.

Los eventos en que la protección del signo notorio se extiende con independencia de los productos o servicios distinguidos con la marca solicitada (o usada) se analizan a continuación:

-aprovechamiento injusto del prestigio del signo:

Una marca notoria que cuenta con una reputación favorable, asociada con determinadas características o cualidades; puede ser objeto de que un tercero aproveche injustamente su prestigio, para impulsar la propia venta de sus productos o servicios; tratando de atribuirles, por ejemplo, similares características a las reconocidas al signo notorio.

Sería el caso de una marca notoria para distinguir vestidos de alta costura, de alto precio y asociadas con una imagen de sofisticación, que puede verse afectada si un empresario emplea un signo muy similar para distinguir maletas, ya que al pertenecer también a la industria de las confecciones sería posible que el fabricante de maletas busque – beneficiándose de los esfuerzos de la marca similar notoria – transmitir a los consumidores una asociación con el lujo y la sofisticación, lo cual podría probar el opositor.

En el ejemplo descrito no habría propiamente riesgo de confusión o de asociación, ya que los productos no tienen las similitudes necesarias; más si sería sostenible, se reitera, argumentar que el uso de ese signo es susceptible de causar el aprovechamiento del prestigio de la marca notoria⁹, si el interesado lo acredita debidamente.

- la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

La dilución de la fuerza distintiva de la marca parte de la base de que la marca notoria

genera una fuerte asociación marca-producto; al punto que al sólo mencionar la marca los consumidores la asociarán con el producto específico de que trate.

Por ejemplo, una marca notoria de un whisky exclusivo, formada por un signo de fantasía, contara con una fuerte distintividad intrínseca; y podría verse afectada si se solicita una marca similar, para distinguir una marca de gaseosas de bajo costo, destinada a ser comercializada profusamente.

En este caso la aplicación de un signo notorio de un bien exclusivo, en un producto de consumo masivo, destinado al gran público puede ser susceptible de causar la dilución de la fuerza distintiva de esa marca, al perderse la asociación de ese signo con la marca notoria por la gran utilización que se le dará al signo.

Finalmente, el valor comercial o publicitario de una marca notoria, es susceptible de ser afectado cuando con el signo puedan producirse asociaciones incompatibles con la marca notoria. Así, por ejemplo, una marca notoria para distinguir vitaminas –publicada en eventos deportivos- podría ver afectado su valor comercial y publicitario si se registra una marca similar para distinguir cigarrillos o licor, cuyos efectos negativos para el cuerpo son conocidos. La reputación y la posibilidad del perjuicio en el caso descrito deberán ser argumentados y/o probados por el interesado, en el proceso administrativo o judicial de que se trate.

- Pueden haber marcas notorias que no puedan impedir el registro de signos similares

Como consecuencia de lo anterior, hay marcas notorias que no pueden impedir el registro de signos similares, sino hay riesgo de confusión o asociación; o el uso no es susceptible de causar un aprovechamiento del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Así, por ejemplo, una marca notoria para artículos de ferretería, conocida entre el sector pertinente del público consumidor, difícilmente podrá impedir el acceso al registro de una marca similar para distinguir un gimnasio. La diferencia entre el producto y el servicio mencionado es tan extrema; y la notoriedad del signo circunscrita a su cobertura, que no podrá hacer valer su notoriedad con el propósito de impedir el registro. En efecto, si la marca notoria distingue productos que no son de consumo masivo, como los artículos de ferretería, o productos de odontología, el sector pertinente del público consumidor no será muy grande; y no se presentará riesgo de confusión, ni de asociación; y será difícil considerar que pueda presentarse dilución de la fuerza distintiva de la marca o aprovechamiento de la fuerza distintiva del prestigio de la marca notoria. En circunstancias como las descritas, el titular de la marca notoria que alegue que de todas maneras se presenta la dilución o aprovechamiento de la reputación de la marca deberá fundamentarlo y si es del caso probarlo. Como se ve, tales consecuencias no se desprenden del propio hecho de la notoriedad.

Es más, siendo la marca notoria la que es conocida por la mayor parte del público consumidor del producto o servicio de que se trate, las marcas notorias de por sí no tienen necesariamente que ser conocidas más allá del mencionado círculo, por lo que se impone el criterio señalado.

Asunto distinto es que existan marcas notorias con un grado tan extremo de conocimiento en el mercado, que del propio hecho de la notoriedad, pueda colegirse que, necesariamente, una solicitud de una marca similar por un tercero puede redundar en aprovechamiento del prestigio de la marca notoria, aún para productos con importantes diferencias.

Por lo anterior, a mayor conocimiento de la marca notoria en el mercado podrá aceptarse más fácilmente la posible dilución de la fuerza distintiva de esa marca, o el aprovechamiento indebido de su prestigio, en las circunstancias descritas.

A continuación se consigna el extracto correspondiente de la decisión:

- Extracto:

“4.4. La marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad.

Se entiende como marca notoriamente conocida es 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.

La doctrina sobre el tema indica lo siguiente:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.”[6]

Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios 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.

La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencias anteriores ha manifestado lo siguiente dentro del tema:

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, 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.”[7]¹⁰

En las conclusiones de la misma interpretación prejudicial consigna el Tribunal lo siguiente:

“TERCERO: 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, esta clase de marca, cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.”

4.3 Eventos en que se protege la marca notoria con independencia del producto o servicio en el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria europea, de acuerdo con la doctrina de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). ➡

Conforme a lo establecido en el artículo 8, apartado 5 del Reglamento (CE) 40/94 de la marca comunitaria europea, se debe denegar el registro de una marca igual o similar a una notoriamente conocida para distinguir productos o servicios que no son similares a los amparados por la marca notoria en el estado miembro respectivo“.....si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.”

Se analizarán a continuación decisiones administrativas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que estudian las mencionadas causas de protección de las marcas notorias, sin que se presente riesgo de confusión o asociación con los productos o servicios distinguidos por la marca notoria; buscando extraer conclusiones útiles de las mismas.

4.3.1 Aprovechamiento indebido de el carácter distintivo o del renombre de una marca notoria ➡

En relación con el tema del aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre de una marca notoria, resulta interesante analizar la resolución N° 494/2004 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), proferida en el procedimiento de oposición N° B 474 314, del 26/02/2004.

Hechos del proceso: La resolución resuelve una oposición presentada por Gerardo Oter

Sánchez con fundamento en la marca EL BARRIL (clase 42), contra la solicitud de la marca BARRILITO (para las clases 32, 33 y 42 (ésta última clase fue retirada)) presentada por Grupo Osborne, S.L.

El opositor alegaba que los signos eran similares al igual que los servicios amparados.

La Oficina en la resolución que se comenta encontró que si bien los signos presentan similitud conceptual y ciertas semejanzas fonéticas y ortográficas, no existe relación entre los servicios que distinguen las marcas. La marca del opositor esta registrada para la clase 42: "servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria...". En cambio, la marca se solicita para distinguir bebidas de las clases 32 y 33, sin ninguna relación con los servicios antes mencionados. Por lo anterior, no prospero la causal de irregistrabilidad relacionada con la anterioridad de los signos registrados.

Como quiera que se alegara la notoriedad de la marca opositora la Oficina analizó también este punto. Tampoco fue estimada la oposición por la OAMI en este aspecto, al no encontrarse fundada.

Importancia del pronunciamiento: Lo interesante de este pronunciamiento es que la OAMI explica el marco general de protección de las marcas notorias, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En primer lugar, se indica en la resolución comentada, que el renombre de una marca implica la acreditación de un umbral de conocimiento de la misma en el mercado; por lo menos en el sector pertinente del público consumidor. En la medida que se pruebe en un procedimiento administrativo o judicial, por el titular de la marca, un más alto grado de notoriedad, será más factible admitir el perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior; aunque el signo solicitado (o usado) similar al notoriamente conocido no distinga productos o servicios similares a los distinguidos con la marca notoria.

Por ello, no solamente debe probarse la notoriedad de la marca opositora, sino también debe fundamentarse o probarse por el opositor, en que consiste el perjuicio o el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. En este trámite no se acreditó ninguna de estas condiciones por lo que se desestimó por la OAMI la oposición.

El extracto correspondiente al pronunciamiento se consigna a continuación.

Extracto:

" 2. Aprovechamiento indebido/perjuicio del carácter distintivo o del renombre "De acuerdo con el artículo 8, apartado 5 del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

"Por lo que se refiere a la notoriedad y renombre de las marcas anteriores, de acuerdo con el Tribunal de Justicia, el renombre debe ser entendido como la exigencia de un umbral de

conocimiento. Este requisito implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. Solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior (...). Todos los elementos pertinentes de autos deben ser tomados en consideración, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-375/97 *General Motors v Yplon*, S.A. [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 22 et seq.).

“De acuerdo con el Tribunal de Justicia, el otro elemento a tener en cuenta para la aplicación del artículo 8(5) RMC es la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa. A este respecto, debe observarse que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C- 375/97 *General Motors v Yplon*, S.A. [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 30). El oponente no ha presentado una sola prueba que demuestre que su marca anterior es una marca renombrada. Por todo ello, la marca anterior comunitaria invocada por el oponente no puede ser considerada como renombrada en el sentido del artículo 8(5) del Reglamento. En el presente procedimiento el oponente se ha limitado a invocar el renombre de su marca anterior sin aportar ningún argumento y elemento probatorio, en relación con el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca anterior o de que, el mismo, le pudiese ser perjudicial. Al carecer de este tipo de pruebas la Oficina no puede tener en cuenta el motivo alegado por el oponente.”

4.3.2 Pruebas del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca notoria ➡

Un pronunciamiento muy interesante de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que se refiere a la prueba del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca notoria; esta contenido en la resolución N° 2180/2004 de 30/06/2004, correspondiente al procedimiento de oposición B 491 409 de 30/06/2004.

Hechos del proceso: La sociedad Investrónica, S.A. presentó oposición a la solicitud de marca comunitaria nº 1 800 549 para el registro de la marca INVESTOR FORCE para la clase 36, presentada por Investor Force, Inc. La oposición se baso en las marcas INVESTORE (clase 9), INVES (clases 9, 42), INVESTEX (clase 9), INVESDOC (clase 9 y 38), INVESFORM (clase 42), INVESTRONICA (clases 9 y 35) e INVESFILE (clase 42).

La oposición se fundamento en el riesgo de confusión entre las marcas; e, igualmente, aduciendo el oponente que las marcas oponentes gozan de reputación, considera que el registro supondría el aprovechamiento indebido del valor distintivo y del renombre de las marcas, causándoles perjuicios al ver diluido su poder distintivo.

La Oficina consideró que no existía riesgo de confusión entre los signos, ya que la composición de cada uno de ellos arroja diferencias fonéticas entre los mismos; igualmente desde el punto de vista gráfico presentan diferencias, al tener elementos no coincidentes.

En cuanto al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca consideró la oficina que no fue probado (o fundamentado) por lo que se desestima la oposición.

Importancia del pronunciamiento: Lo interesante de este pronunciamiento es que la oficina indica que cuando se alega la notoriedad de una marca, y quiere buscarse su protección

en productos o servicios diferentes a los amparados por la marca notoria, no basta el renombre de la marca; se requiere, además, el aprovechamiento o el perjuicio del mismo renombre de la marca, los cuales no se derivan automáticamente de la notoriedad; ya que se extendería la protección en relación con todo tipo de bienes.

La acción del titular de una marca notoria contra un tercero que quiera registrar (o usar) una marca similar a la marca notoria puede ser preventiva, es decir, dirigida a evitar que un signo similar al notorio entre al mercado; caso en el cual por lo menos debe fundamentar las razones por las cuales estima que de coexistir ambos signos en el mercado se presentaría el detrimento o el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca.

Pero si la marca presuntamente infractora ya está siendo usada en el mercado, será factible la prueba del perjuicio o del aprovechamiento de la marca notoria.

Dentro de las pruebas admisibles, señala con acierto la resolución que se comenta, cabe presentar -entre otras-: pruebas tendientes a acreditar la disminución del volumen de ventas y del reconocimiento de la marca en el mercado, como consecuencia del uso del signo similar al notorio.

Extracto:

“Es por ello que, el oponente deberá facilitar indicaciones y pruebas del tipo de detrimento o de aprovechamiento indebido sufrido, así como probar que ello es consecuencia del uso realizado del signo solicitado. Ejemplos de tales indicaciones o pruebas serían aquellas que hagan referencia a una disminución del volumen de ventas, a la pérdida de clientela o a una disminución del grado de reconocimiento de la marca entre el público consumidor. Incluso en el supuesto de que tales Perjuicios sean alegados como potenciales, el oponente deberá, al menos, argumentar coherentemente en qué podrían consistir y cómo tendrían lugar dichos perjuicios, permitiendo concluir la existencia de una presunción altamente probable de que tales perjuicios tengan lugar a tenor del curso ordinario de los hechos.”

Luego de valorar las pruebas la OAMI consideró que ni siquiera las pruebas de la notoriedad de la marca de la accionante esta acreditada.

“Por otro lado, el oponente únicamente alega que el registro de la solicitud comunitaria impugnada supondría un aprovechamiento indebido del valor distintivo y renombre de sus marcas, perjudicándolas en cualquier caso al verse diluido su poder distintivo.

“La dilución no puede presumirse cuando la marca anterior es renombrada e idéntica o similar a la marca solicitada, ya que ello supondría un reconocimiento automático e indiscriminado de tal riesgo de dilución para todas las marcas renombradas, no siendo necesario probar la existencia de un detrimento. Es más, cabe señalar que el riesgo de dilución se considera menor en los supuestos de marcas meramente similares, siendo éste el caso presente al no ser idénticas las marcas. Es por todo ello que, incluso en el supuesto de que el oponente hubiera probado reputación respecto a su marca figurativa anterior “INVES”, dado que el oponente no ha argumentado o probado cómo y en qué medida tendría lugar la dilución del carácter distintivo de ninguna de sus marcas, la Oficina considera que el requisito de que el uso de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos no ha sido debidamente substanciado.

Por las razones anteriormente citadas la oposición debe ser rechazada en relación con este motivo alegado.”

4.3.3. La Dilución de la fuerza distintiva de una marca notoria. ➔

Dentro de los modos como se puede afectar indebidamente el carácter distintivo o el renombre de una marca notoria, esta la dilución de su fuerza distintiva o el perjuicio a la imagen de la marca.

Sobre este tema merece destacarse por su claridad la resolución N° 514/2005 de I21/2/2005 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en el procedimiento de oposición N° B 565 889.

Hechos del proceso: La Corporación Iberoamericana Urasca S.A. domiciliada en Costa Rica presentó la solicitud de registro de la marca OPERACIÓN TRIUNFO (solicitud 2 543 205, para la clase 28 internacional). La oponente fue la sociedad Española Gestmusic Endemol, S.A. con fundamento en las marcas: OPERACION TRIUNFO (registro comunitario en clases 9, 16, 38 y 41) y OPERACION T. (registro comunitario para clases 9, 16, 38 y 41. Igualmente, el opositor alego que sus marcas son notorias y renombradas.

En relación con el riesgo de confusión la oficina consideró que los signos OPERACIÓN TRIUNFO Y OPERACIÓN TRIUNFO son idénticos. Las consideraciones en cuanto a las similitudes ente las coberturas de las marcas tuvieron en cuenta que la marca se solicitó para distinguir: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, de la clase 28.

El derecho anterior ampara soportes de registro magnético, cintas de audio y video, discos acústicos, discos compactos, películas cinematográficas, películas (films) impresionadas, en la clase 9; libros, revistas y todo tipo de publicaciones, fotografías, naipes, en la clase 16; servicios de difusión de programas de televisión y radiofónicos en la clase 38 y servicios de producción de películas (films), producción de películas en cintas de video.....materiales para televisión, cine y toda clase de espectáculos en general de la clase 41.

La Oficina encontró que los juegos y juguetes comprendidos en la solicitud son similares a las películas (films) impresionadas o a los naipes, siendo habitual que estos producto se encuentren en las jugueterías y almacenes de entretenimiento. Asimismo los videos, soportes de audio en la aplicación de los juegos.

En relación con los otros productos solicitados en la cobertura de la marca, se decir, los artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, consideró la OAMI que existe gran lejanía con los productos y servicios amparados por las marcas anteriores, ya que estos artículos facilitan la actividad física, tienen distinta naturaleza y un consumidor especializado.

Basada en lo anterior, la Oficina de Armonización del Mercado Interior OAMI, estimó la oposición parcialmente por posibilidad de confusión con base en los derechos registrados, en lo que se relaciona con los productos juegos y juguetes de la clase 28.

Sin embargo, como quiera que el opositor alegó no solamente el riesgo de confusión basado en los registros; sino también el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de su marca notoria, se efectuó el examen correspondiente en la resolución, para definir si por estos aspectos debería negarse la solicitud también en relación con artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; extendiéndose la protección de la marca a productos o servicios no similares.¹¹

Se encontró demostrado el renombre de la marca opositora para distinguir un concurso

musical televisivo, pero no fundamentado o probado el aprovechamiento del carácter distintivo o de la notoriedad, que resultaría de la concesión de la marca solicitada para artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, por lo que no prosperó la oposición.

Importancia del pronunciamiento: Cuando la OAMI analiza el tema de la dilución sostiene que en este caso difícilmente puede darse, por cuanto los productos y servicios de los signos están tan lejanos (un musical televisivo y artículos de gimnasia y deporte) que la dilución parece improbable; considera que el opositor debió fundamentar la razón por la que se asociarán las marcas y se verá debilitada la marca notoria.

Igualmente, la OAMI considera que para determinar si es probable el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca notoria, debe examinarse la distintividad intrínseca de la marca; ya que si resulta alusiva al producto o servicio será menos probable que pueda admitirse el aprovechamiento indebido. En mi concepto, la afirmación anterior de la resolución analizada es válida solamente cuando el grado de notoriedad del signo de que se trate no es tan grande, es decir, está circunscrita al sector pertinente de consumidores del producto o servicio respectivo. Tratándose de una marca notoria, con un alto reconocimiento en el mercado, como consecuencia de su uso intenso, aunque en principio estuvo formada por un término evocativo, puede tornarse en un signo fuertemente distintivo; ya que el consumidor –en tal caso- no asociará el término con las características que evoca, sino con un origen empresarial determinado.

De otra parte, la relación de productos y servicios contenida en la resolución, ciertamente es acertada; ya que los artículos de gimnasia y deporte, y los programas de televisión, productos y servicios distinguidos por las marcas comparadas; no tienen conexiones o similitudes que hagan posible que los consumidores establezcan algún tipo de relación entre ellos; ni parece posible, por lo mismo, que la fuerza distintiva de la marca notoria se vea afectada, como consecuencia del uso del signo solicitado.

El extracto correspondiente se consigna a continuación:

Extracto:

“En primer lugar que, según el Abogado General Jacobs, a la hora de interpretar qué debe entenderse por aprovechamiento indebido/perjuicio a la distintividad/renombre, ha mantenido que el concepto de perjuicio causado a carácter distintivo de una marca refleja lo que se conoce con carácter general como *dilución*. La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. El concepto de perjuicio al renombre de una marca, al que se hace referencia a menudo como *degradación* o deterioro de la marca, describe la situación en que los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado. Finalmente, los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comprenden «los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre». Puesto que en el presente asunto no existe ningún motivo para establecer la diferencia, me referiré a ambas como *beneficio indebido* (opinión del Abogado General Jacobs en el asunto *Adidas* citado previamente, párrafos 37-39).

Los servicios para los que las marcas anteriores gozan de renombre y en relación con los que podría surgir algún tipo de conflicto (los amparados por la solicitud) son un *curso musical televisivo*. Los productos de la solicitud son *artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases*. La lejanía entre ambos productos y servicios es manifiesta.

Los productos objeto de la solicitud están tan alejados de los de la oponente que la dilución parece improbable. Tal y como ha observado el Tribunal de Justicia, una asociación entre las marcas requiere que la parte del público que ya está familiarizada con la marca anterior entre también en contacto con la marca posterior.

Esto será mas fácil de acreditar cuando la marca anterior sea conocida por el gran público o cuando los compradores de los productos respectivos se solapen en gran medida. No obstante, en aquellos casos en que los productos son muy diferentes unos de otros, tal y como es el caso que nos Ocupa, y la conexión entre los públicos respectivos no resulta obvia, el oponente habrá de justificar la razón por la cual se asociarán las marcas. En principio, la Oficina considera que el consumidor o telespectador de un programa musical televisivo difícilmente lo relacionará con productos deportivos principalmente dedicados al entrenamiento y buen estado físico del cuerpo, ni incluso en el caso de una marca renombrada. Se trata necesariamente de una tarea en cierta medida especulativa. La oponente debe al menos exponer una línea argumental coherente que lleve a la conclusión *prima facie* de que la relación entre su marca y sus productos, a los ojos de un consumidor medio de los mismos, se verá debilitada si se registra y utiliza una marca idéntica o muy similar para productos no similares. Situación que no se ha producido en este supuesto de un modo significativo.”

4.3.4 Sobre como puede verse perjudicada la imagen de una marca (deterioro de la marca). ➡

Sobre el tema del deterioro de la imagen de la marca notoria debe destacarse la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 1 de abril de 2004 – R 703/2003-1 – INVESTEC / INVESDOC, inves.

Hechos del proceso: Invertrónica, S.A. presentó recurso (había sido opositor) contra el registro de la marca comunitaria INVESTEC (para distinguir servicios jurídicos, planificación inmobiliaria...de la clase 42) presentada por Investec Bank Limited. Como fundamentos de la oposición adujo similitudes –entre otras- con las siguientes marcas cuyas registradas en España: INVES (clase 9, aparatos e instrumentos científicos, náuticos etc, y servicios de programación para ordenadores de la clase 42), INVESTEX (clase 9, aparatos e instrumentos científicos y náuticos.....)

También argumento que el uso daría lugar al aprovechamiento indebido y al perjuicio del carácter distintivo de las marcas base de la oposición.

La división de oposición desestimó la oposición y admitió la solicitud al considerar que los signos que se confrontaron distinguen distintos productos o servicios, y que no se probó el renombre de las marcas.

En el recurso, en lo pertinente se sostiene, que si habría perjuicio de concederse la marca, ya que al ser las marcas anteriores renombradas en España diluiría su poder distintivo, suponiendo así un perjuicio.

Se desestima el recurso por encontrar la sala que no hay relación de productos o servicios, no existiendo, por lo tanto, riesgo de confusión.

También encontró la sala que el recurrente indicó la existencia de perjuicios por estar ambos signos en el mercado, pero no concretó como se produciría el perjuicio del renombre de su marca, por eso no se ampara. A juicio de la sala no es suficiente este razonamiento ya que lo que protege la norma (que protege contra el aprovechamiento del renombre de una marca) es el poder atractivo de la marca, la imagen positiva al que el público la asocie, su poder de comunicación.

Importancia del pronunciamiento: En la resolución se resaltó como se perjudica la imagen de una marca, esto es lo más interesante de ella. Se indica en la resolución que atenta contra la imagen de una marca una utilización que no guarde relación con la imagen de prestigio de la marca renombrada; o porque despierta asociaciones que no son compatibles con lo que representa dicha marca. También puede ser utilizada indebidamente esta imagen por parte de un tercero, buscando la promoción de sus propios productos o servicios (los cuales no son necesariamente de la misma calidad).

El extracto de la decisión se consigna a continuación:

Extracto:

“16 A juicio de la Sala, el mero hecho de relacionar el perjuicio con la presencia de la marca solicitada “en el mismo mercado” (es decir: para productos y servicios similares) revela ya un erróneo entendimiento del artículo 8, apartado 5 del RMC. Y es que dicha norma no sirve como mera prolongación – o sea, a productos no similares – de la defensa contra el riesgo de confusión sino que protege algo *diferente*, concretamente la imagen que la marca ha llegado a representar para los consumidores, como consecuencia de su considerable presencia en el mercado. El bien jurídico que protege dicha norma es, por lo tanto, el poder atractivo (no en vano la jurisprudencia habla de “renombre”) de la marca, es decir su función de comunicación más que su papel tradicional de indicar el origen comercial de unos productos (cuyo papel ya protege el apartado 1 del artículo 8 del RMC). En otras palabras, la marca renombrada en el sentido del artículo 8, apartado 5 del RMC es la que el público ha llegado a asociar a una imagen positiva más que a un producto determinado. Ello explica por qué la norma desvincula la protección de la marca de los productos: la marca no se protege en cuanto indicador de procedencia empresarial, sino por algo diferente que representa, o sea la imagen y su poder de comunicación. Esta imagen acrecienta lógicamente el valor de la marca, y de forma considerable, pues le añade otro papel a su función tradicional, y es precisamente este valor añadido que, a juicio de la Sala, merece la protección de abril de 2001 en el caso R 283/1999-3 – HOLLYWOOD y de la primera sala de recurso de 20 de octubre de 2003 en el caso R 1004/2000-1 – KINDERCARE).

17 Esta imagen puede verse perjudicada a través de una utilización de la marca que no se corresponde con la imagen de prestigio que tiene (véase sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de noviembre de 1997 en el asunto C-337/95 *Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora BV* (“Dior”) Rec. 1997 p. I-6013), o porque la marca contraria se destina para productos que transmiten asociaciones mentales desfavorables o incompatibles con la imagen que comunica la marca renombrada (decisión mencionada de la tercera sala de recurso en el caso R 283/1999-3) o porque un competidor intente aprovechar la imagen de la marca renombrada para acrecentar de forma parasitaria, es decir aprovechando los esfuerzos del dueño de la marca renombrada, su propio negocio (decisión de la primera sala de recurso de 8 de febrero de 2002 en el caso R 472/2001-1 – BIBA y de la cuarta sala de recurso de 26 de julio de 2001 en el caso R 552/2000-4 – COSMOPOLITAN).

18 En el caso del que se trata, la oponente no ha facilitado ningún razonamiento para explicar cómo se produciría, por parte del dueño de la marca INVESTEC, el lamentado aprovechamiento indebido o el perjuicio. Concretamente, no ha facilitado información alguna sobre lo que las marcas INVES representan como imagen para los consumidores, ni ha explicado cómo la utilización de la marca INVESTEC para servicios jurídicos supondría un daño a dicha imagen, o por qué dicha utilización acrecentaría de forma parasitaria el volumen de negocios de la solicitante. La oponente se ha limitado a afirmar, sustancialmente, que este aprovechamiento y perjuicio se deriva del riesgo de confusión que produciría la marca solicitada al aparecer en el mismo mercado que ocupan ya las

marcas anteriores. Sin embargo, como se acaba de decir, la norma contenida en el artículo 8, apartado 5 del RMC no está destinada a evitar el riesgo de confusión.”

4.3.5 Un caso de interés en que se encontró acreditado que el signo solicitado en registro perjudica la imagen de una marca (dilución por empañamiento) ➡

Un caso significativo en el que se estudia la dilución por empañamiento es el contenido en la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, asunto R 283/1999-3. Hollywood S.A.S. es recurrente contra Souza Cruz S.A. marca HOLLYWOOD

Hechos del proceso: La sociedad Souza Cruz S.A., presentó la solicitud de registro de la marca denominativa HOLLYWOOD, para distinguir: cigarrillos, tabaco, productos derivados del tabaco, artículos para fumadores, encendedores de bolsillo y cerillas, de la clase 34 internacional.

La ahora recurrente presentó oposición, con base en la marca francesa 1395012 de la marca HOLLYWOOD, registrada para distinguir chicles. La oponente alegó que su marca adquirió renombre en Francia, y como resultado de las campañas publicitarias adquirió en los jóvenes una imagen de dinamismo y salud.

“Según la oponente, el hecho de que la solicitud impugnada designase productos del tabaco, que por su propia naturaleza dañan la salud, perjudicaría a la imagen y al renombre de la marca anterior.”

La división de oposición la desestimó, ya que consideró que no se probó que el signo del opositor evoca una imagen de salud y vitalidad, aunque reconoce que la marca goza de renombre en Francia para distinguir chicles. Afirmó que al no probarse la imagen de salud que tiene la marca es imposible evaluar su hipotética degradación.

En el recurso la recurrente considera demostrado que la imagen de la marca es asociada con una imagen de salud y juventud; y el uso sin justa causa de una marca idéntica para designar tabaco debilitaría su poder de atracción, y afectaría el valor económico de la marca.

Como quiera que en el recurso no se controvierte el pronunciamiento sobre que la marca base de la oposición es renombrada, queda establecido ese hecho. El punto es, entonces, sobre si se acreditó o no la imagen relacionada con la salud ¹² de la marca renombrada HOLLYWOOD, para distinguir chicles de la opositora; lo que es sostenido por el recurrente y negado por el solicitante de la marca, en apoyo de la resolución impugnada.

La Sala de Recurso encontró que si se probó que la marca renombrada HOLLYWOOD del opositor es asociada con una imagen de dinamismo y salud por un número suficiente de consumidores, y que se perjudicaría la imagen de la marca, si se registra para tabaco el signo HOLLYWOOD solicitada por un tercero.

Por eso, en la decisión se anula la resolución de la división de oposición, estimando la oposición en cuanto a los productos cigarrillos, tabaco, productos derivados del tabaco y artículos para fumadores; y se desestima la oposición en cuanto a encendedores para bolsillo y cerillas, en relación con los cuales la marca solicitada no produce el deterioro mencionado.

Importancia del pronunciamiento: La resolución que se comenta es importante por varias causas. En primer lugar, reconoce con criterio que las marcas no sólo tienen como función indicar el origen empresarial del producto o servicio; sino también expresan un mensaje

que se protege con ella, y que se descubre en la utilización publicitaria del signo. Esa imagen no comprende exclusivamente las características del producto, sino que también puede referirse a los titulares mismos. Esa imagen es protegida si ha adquirido algún renombre.

En segundo lugar, destaca la resolución comentada, que la prueba de la imagen comprende acreditar, entre otros: las inversiones para promocionarla, el público que reconoce la imagen que evoca la marca y el tiempo de duración de la asociación imagen marca. Es interesante la valoración conjunta de indicios que se efectúa para encontrar probado lo anterior.

Así mismo, merece destacarse de la resolución, que partiendo de la demostración de la imagen asociada a la marca consigna varios casos en los que se produce la dilución por empañamiento; en el sentido que se disminuye la posibilidad de asociar la marca con los productos para los que esta registrada (con la imagen proyectada). En este caso registrar la marca HOLLYWOOD para tabaco, haría que se vinculara el signo con asociaciones incompatibles con la imagen de salud, con la que es asociada la marca renombrada HOLLYWOOD de la recurrente, para distinguir clichés. Se produciría de concederse el registro -a juicio de la Oficina- un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca; lo cual se observa en la práctica de asociar los cigarrillos al deporte, contrastado con la asociación publicitaria de la marca anterior con la salud. Esto haría más factible el aprovechamiento señalado.

Consideró la sala, igualmente, que dilución por turbiedad no se presentó en el caso, ya que no se probó (o argumento consistentemente) que de registrarse la marca solicitada para tabaco, se reduciría el poder de incitación a la compra de la marca renombrada registrada para chicles.

La resolución que se comenta, en el sentido descrito, está acorde con la verdadera naturaleza de las marcas notorias; definida por la propia normativa comunitaria, ya que las mencionadas marcas sólo deben ser protegidas en productos o servicios sin relación a los que ampara la marca, en la medida que se puedan afectar los intereses del titular de la marca; bien porque disminuya el valor de esta, o porque se vea afectada su imagen.

El extracto del pronunciamiento se consigna a continuación:

Extracto:

La primera parte de la resolución que se destacara como extracto corresponde a la valoración de indicios que se efectúa para considerar probado la imagen asociada a la marca:

“71 En el caso que nos ocupa, el casete de vídeo donde se expone el historial publicitario de HOLLYWOOD, el análisis efectuado por la agencia EURO RSCG, el estudio realizado por la empresa THEMA y los documentos sobre el volumen de negocios y las inversiones publicitarias no sólo demuestran el esfuerzo estratégico de la parte recurrente por construir la imagen en cuestión alrededor de su marca, sino también la escala y la amplitud de las inversiones destinadas a promover esta imagen.

72. El casete en cuestión, además, demuestra que dicho mensaje ha sido difundido y recordado por la publicidad del producto desde la aparición de la marca HOLLYWOOD en el mercado hace 50 años, sin interrupción. Al parecer, esta imagen ha sido utilizada por todos los productos comercializados con la marca HOLLYWOOD y en la totalidad del territorio de referencia.

73 Es preciso asimismo tener en cuenta que la imagen del chicle, en tanto que producto, está vinculada intrínsecamente a los consumidores jóvenes.

74 La “Revue des Marques” constituye una fuente independiente y autorizada (véase la resolución de 14 de abril de 2000 en el asunto R-254/1999-1 – marca tridimensional lazo Vara, apartado 22). En el artículo dedicado a la marca HOLLYWOOD extraído de esta revista, se indica en particular que “la marca se identifica con cuatro temas recurrentes: la música, la acción, las ganas de vivir y la amistad”, que “los tres valores destacados de la marca (son) la libertad, el intercambio y la evasión”, que “los consumidores se identifican con el estilo de vida reflejado por la marca: libertad, deportividad y convivencia”, y que la marca se identifica “con el signo del deporte, el culto al cuerpo y la superación de uno mismo”.

75 El hecho de que otras marcas de chicle transmitan la misma imagen, e incluso en un grado superior, no priva a la marca HOLLYWOOD de esta imagen.

76 Este conjunto de indicios coincidentes con respecto a la existencia y el renombre de la imagen en cuestión constituye una prueba convincente de que un número suficiente de consumidores asocian efectivamente a la marca HOLLYWOOD una imagen de salud, dinamismo y juventud.

77 La Sala de Recurso estima que la parte recurrente ha aportado pruebas suficientes de la existencia en Francia de la imagen de salud, dinamismo y juventud indisociable de la marca en cuestión.”

Debe destacarse en el mismo sentido los argumentos de dilución por empañamiento consignados en la resolución:

“84 En consecuencia, una vez demostrada la existencia de una imagen asociada a una marca que goza de renombre, es preciso demostrar también que el signo impugnado es perjudicial para esta imagen.

85 Así pues, es importante demostrar que la marca queda desacreditada o degradada por su asociación con algo inconveniente. Esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante, o por el otro, en un contexto que no es intrínsecamente desagradable, pero que resulta incompatible con la imagen de la marca. En todos los casos, se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la marca, lo que la terminología inglesa denomina “dilution by tarnishment” (dilución por empañamiento).

86 Una marca quedará empañada de este modo cuando la capacidad del consumidor de asociarla con los productos o servicios para los cuales se ha registrado queda disminuida por el hecho de que:

- a. se la vincule con productos de mala calidad o que dan lugar a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario;
- b. se la vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado;
- c. su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa.”

87 El titular de la marca anterior debe, pues, demostrar que la utilización de la marca de la solicitante provocaría asociaciones mentales inadecuadas, o al menos negativas, con la marca de la oponente, o asociaciones discordantes con su imagen, que serían perjudiciales para ésta.“

Finalmente, la OAMI encuentra argumentos para considerar que de concederse el registro de HOLLYWOOD para distinguir tabaco se presentaría también aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior, lo que se consigna a continuación:

“123 A este respecto, ya se ha subrayado que la práctica comercial y publicitaria de las marcas de cigarrillos a menudo las asocia al mundo del deporte, de la vitalidad y la alegría de vivir, lo cual corresponde a una estrategia comercial específica de los productores de tabaco, como se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la vista ante la Sala de Recurso.

124 Ha quedado claramente acreditado que el registro de la marca solicitada para cigarrillos y productos del tabaco permitiría un aprovechamiento indebido del renombre de la marca HOLLYWOOD, incluida su imagen tal como se ha descrito. Por lo tanto, la solicitante tiene un gran interés en introducirse en esta línea de política comercial y publicitaria mediante la evocación del renombre y de la imagen asociada a la marca HOLLYWOOD de la parte recurrente.

125 En cambio, no se ha demostrado la existencia de tal interés para los encendedores de bolsillo y las cerillas. La parte recurrente no ha logrado demostrar que el registro del signo solicitado para esos productos”.

5. Jurisprudencia Colombiana sobre coexistencia de dos marcas notorias en el comercio ➡

Sobre la coexistencia de marcas notorias idénticas (o similares) en el comercio, tema de indudable importancia en el propósito de este trabajo de determinar el alcance de la protección de las marcas notorias; es de indudable trascendencia la sentencia del Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 2001-00312 (496), actora EBEL S.A., magistrado ponente Camilo Arciniegas Andrade, Bogotá, 3 de marzo de 2005.

Hechos del proceso: La sociedad Ebel S.A. en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó demanda buscando la nulidad de la resolución 16377 del 24 de julio de 2000 (y las resoluciones que la confirmaron) mediante la que se concedió el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL a favor de Ebel internacional Limited; para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor marcario.

Se argumenta por el demandante de un lado que es titular de la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25. Considera que no puede coexistir la marca en la clase 5 y 14, por la relación que tiene con los productos de la clase 3.

Asimismo sostiene que se violó el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 Al conceder la marca EBEL INTERNATIONAL a EBEL INTERNATIONAL LIMITED, ya que EBEL es una marca notoria para distinguir relojes de alta gama de la clase 14. Por lo mismo, considera que es un registro obtenido de mala fe que puede implicar el detrimento de la imagen de EBEL S.A.

El demandante cita, además, la sentencia del Consejo de Estado proferida en el expediente 3499, en la que se reconoció el carácter notorio de la marca EBEL para relojes.

En la contestación de la demanda el apoderado de Ebel Internacional Limited, entre otros argumentos sostuvo que las marcas coexisten ya su representada es titular de la marca EBEL en las clases 3, 21 y 28; y de varias marcas de las cuales forma parte dicha expresión en la clase 3. Afirma igualmente, que lo que se presenta es una coexistencia pacífica por un número considerable de años entre las mencionadas marcas.

El Consejo de Estado no anuló las resoluciones demandadas ya que consideró que las marcas coexisten legalmente, sin causarse perjuicios.

Importancia del pronunciamiento: Es interesante que el Consejo de Estado encuentra que esta probado que el demandante es titular de la marca notoria EBEL, para distinguir relojes, producto de la clase 14 internacional.

La sociedad Ebel Internacional Limited, titular de la marca EBEL (clase 5) (objeto de la acción de nulidad) sostuvo como argumentos principales en defensa de la marca registrada, la coexistencia en uso y en registro de la marca EBEL de su propiedad, para distinguir cosméticos de la clase 3, con la marca EBEL de Ebel S.A. También la mencionada sociedad sostuvo que la marca EBEL para distinguir cosméticos es notoria, por lo que el Consejo de Estado valoró las pruebas aportadas y encontró que si se demostró la notoriedad de la marca EBEL para distinguir cosméticos, en el segmento de la clase media.

Reconoce igualmente el Consejo de Estado que la marca EBEL para distinguir relojes (de alto costo) de la demandante es notoriamente conocida. El aspecto mencionado es el interesante de esta sentencia, ya que efectivamente es factible que la misma marca – como en este caso-, o marcas similares, sean notoriamente conocidas en círculos comerciales diferentes con consumidores especializados, sin que se presente, necesariamente, aprovechamiento indebido de la reputación o del carácter distintivo de la marca anterior.

El extracto pertinente de la sentencia se consigna a continuación:

Extracto:

“Tampoco se discute que al decidir en sentencia de 22 de abril de 1999 la acción de nulidad instaurada por EBEL INTERNATIONAL LIMITED contra las resoluciones 35971 de 31 de diciembre de 1993 y 507 de 31 de marzo de 1995 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro de la marca EBEL SPA, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala reconoció la notoriedad de la marca EBEL de propiedad de EBEL S.A. para distinguir relojes de alta gama comprendidos en la clase 14 internacional.

“Empero de ello no se sigue que la marca EBEL INTERNATIONAL (M) en la clase 5 internacional sea per se irregistrable, pues aunque es cierto que ese pronunciamiento conserva validez, también lo es que en el presente caso se demostraron plenamente supuestos fácticos que no fueron considerados en la sentencia de 22 de abril de 1999, como quiera que en esa ocasión no fueron argumentados ni demostrados. A diferencia del caso precedente, y como enseguida se examinará en el sub-iudice se aducen y prueban supuestos fácticos relacionados con la notoriedad de la marca EBEL INTERNATIONAL para distinguir cosméticos de mujer, y diferencias resultantes de la naturaleza de los productos, su costo, consumidor de destino y medios de comercialización que deben ser

tenidas en cuenta al evaluar el riesgo de confusión”

Luego de valorar las pruebas de notoriedad la encuentra demostrada y señala la sentencia:

“La actora no desvirtuó la coexistencia en registro que las pruebas allegadas acreditaron plenamente. Tampoco refutó la coexistencia en uso, ni que EBEL para cosméticos sea también notoriamente conocida en Colombia, gracias al volumen de ventas de sus productos, su amplia difusión y el posicionamiento de la marca entre aquellas que distinguen productos cosméticos de mujer.

Aunque ciertamente demostró que no ha tolerado la coexistencia, ello no la hace ilegal”.

6. Conclusiones ➔

- Las marcas notorias son las conocidas por la mayor parte de los consumidores del producto o servicio de que se trate.

La protección de la marca notoria comprende la posibilidad de que el titular impida el uso o registro de signos similares con el notorio, para los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados; evitándose tanto la confusión directa como la indirecta y específicamente el riesgo de asociación.

Además, tratándose de marcas notorias el riesgo de asociación se puede presentar con más frecuencia que tratándose de signos que no cuentan con este atributo; ya que al ser el signo notorio más recordado por el sector pertinente del público consumidor, ante el uso de un signo con algunas similitudes –incluso en productos o servicios no tan similares-, el consumidor es más posible que lo relacione con éste.

Cuando una marca notoria no sólo es conocida entre el sector pertinente del público consumidor sino también cuenta con una imagen o renombre entre ese sector, asociada a una determinada cualidad o característica; esa imagen o renombre podrá ser protegida contra el uso o registro de signos confundibles con el notorio, aunque no distingan productos o servicios similares, cuando quiera que se fundamente o acredite que va a sufrir menoscabo el carácter distintivo de la marca, o su valor comercial o publicitario, por la afectación de esa imagen.

Será más factible la protección de la marca notoria en productos o servicios no relacionados a los distinguidos por la marca, en la medida que se acredite un mayor grado de notoriedad del signo; y no se requiere – en el caso descrito- que exista riesgo de confusión entre la marca notoria y la marca similar solicitada o usada. Pero es claro que el uso de este signo similar al notorio (para que la protección de la marca notoria sea procedente), debe dar lugar a que los consumidores lo relacionen con la marca notoria; en el sentido de que la evoquen, aunque no crean que los productos o servicios distinguidos con ambas marcas provienen del mismo empresario (porque si lo creyeran estaríamos ante el riesgo de confusión o de asociación); por pertenecer los productos o servicios distinguidos con las marcas a actividades tan diferentes, que los empresarios cuenten con una infraestructura productiva distinta, y no sea usual en el comercio que un mismo empresario produzca o comercialice ambos tipos de productos o servicios.

De otra parte, la marca renombrada es la conocida por la mayor parte del público en un país (o comunidad de países), o en una parte significativa del mismo; en este caso es tal el conocimiento de la marca como consecuencia del uso del signo y de la

publicidad, que la protección a su titular se extiende a la posibilidad de impedir el uso o registro por un tercero, de signos similares con el renombrado con independencia del producto o servicio de que se trate.

- Pueden coexistir en el comercio marcas notorias similares, para distinguir productos o servicios pertenecientes a dos sectores económicos diferentes; en especial si los productos y servicios distinguidos con las marcas no son de primera necesidad, y cuentan con consumidores especializados. Lo anterior, porque al no tratarse de marcas con un sector pertinente muy extenso y contar con un consumidor experto, será más difícil que se presente riesgo de asociación, o aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

7. Decisiones citadas ➔

Pronunciamentos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

1. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 11-IP-97, marca PIRULITO, 11 de marzo de 1998. Tomado de www.comunidadandina.org
2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 47-IP-2004, marca OLA BELMONT, 2 de junio de 2004. Tomado de www.comunidadandina.org
3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 20-IP-97, del 13 de febrero de 1998, marcas MANUELITA vs MANOLITA. Tomado de www.comunidadandina.org
4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo del 2003. Tomado de www.comunidadandina.org
5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 153-IP-2004, 13 de enero de 2005. marca HERBAMIEL. Tomado de www.comunidadandina.org
6. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida en el Proceso 012-IP- 2005-marca LONSDALE, 9-03-05. Tomado de www.comunidadandina.org

Resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

7. Resolución N° 494/2004 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en el procedimiento de oposición N° B 474 314, del 26/02/2004. marca BARRILITO. Tomado de www.oami.eu.int
8. Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, asunto R 283/1999-3 Hollywood S.A.. es recurrente contra Souza Cruz S.A. Tomado de www.oami.eu.int
9. Resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 1 de abril de 2004 – R 703/2003-1 – INVESTEC / INVESDOC, inves. Tomado de www.oami.eu.int

10. Resolución N° 514/2005 de I21/2/2005 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en el procedimiento de oposición N° B 565 889. marca OPERACIÓN TRIUNFO. Tomado de www.oami.eu.int

Resolución N° 2180/2004 de 30/06/2004 en el procedimiento de oposición B 491 409 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 30/06/2004, marca INVESTOR FORCE para la clase 36. Tomado de www.oami.eu.int .

Sentencia del Consejo de Estado de la República de Colombia

12. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 2001-00312 (496), actora EBEL S.A., magistrado ponente Camilo Arciniegas Andrade, Bogotá, 3 de marzo de 2005.

Otros

13. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de las Comunidades Europeas, 1 de marzo de 2005 «Marca Comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa ENZO FUSCO – Marca anterior comunitaria denominativa ANTONIO FUSCO – Riesgo de confusión – Similitud de signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94» En el asunto T-185/03. Tomado gratuitamente de www.curia.eu.int . no oficial.

Conclusiones del abogado general F.G. Jacobs, presentadas el 10 de julio de 2003 asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux Bv contra Fitnessworld Trading Ltd, en la que se interpreta el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Tomado gratuitamente de www.curia.eu.int .

Sitios de internet

15. www.uaipit.com El portal internacional de la Universidad de Alicante en propiedad intelectual, industrial y sociedad de la información.
16. www.curia.eu.int . Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia.
17. www.oami.eu.int . Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
18. www.comunidadandina.org . Comunidad Andina.

*

El autor es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En la actualidad es asesor del despacho del Superintendente de Industria y Comercio.

correo: riacamacho@yahoo.com

Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora.



1:

El texto puede conseguirse en www.uaipit.com



2:

El texto puede conseguirse en www.uaipit.com



3:

“El profesor Manuel Areán Lalín ha definido como "la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada". ("La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia", Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág. 268). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 20-IP-97, del 13 de febrero de 1998, marcas MANUELITA vs MANOLITA.



4:

“...El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de 'difusión' y de 'reconocimiento' logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.”



5:

“Concretamente la marca distingue: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», incluidos en la clase 3; – «gafas; aparatos e instrumentos científicos, ..., incluidos en la clase 9; - «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos», incluidos en la clase 14; - «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarniciones», incluidos en la clase 18; –«muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas», incluidos en la clase 20; – «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa», incluidos en la clase 24; – «vestidos, calzado, sombrerería», incluidos en la clase 25.”



6:

María Luisa Llobregat Hurtado, Temas de Propiedad Industrial, La Ley, Madrid, 2002, pág. 412.



7:

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.

➡

8:

Artículo 229 Decisión 486.

➡

9:

Resulta interesante resaltar lo indicado por el abogado general sr F.G. Jacobs en sus Conclusiones presentadas el 10 de julio de 2003 asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux Bv contra Fitnessworld Trading Ltd, en la que se interpreta el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones, en la que se indica que los Estados miembros de la Comunidad Europea pueden conferir protección al titular de una marca de renombre frente al uso por un tercero de un signo similar con el que "se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o que pueda causar perjuicio a los mismos". En las conclusiones el abogado mencionado indica acertadamente: " 49. Parece obvio que el uso de un signo no puede tener tal efecto a menos que haga pensar de algún modo en la marca al público correspondiente. Por tanto, considerando el requisito del renombre de la marca establecido en el artículo 5, apartado 2, a la luz del sistema general y de la finalidad de la Directiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca, podrá, en su caso, establecer una relación entre marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca."

➡

10:

"Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación proferida en el Proceso 012-IP- 2005- marca LONSDALE, 9-03-05. En el texto de la interpretación las citas [6] y [7] corresponden respectivamente a: ZUCCHERINO, Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997. Págs. 130 y 131; y a la interpretación prejudicial proferida en el Proceso N° 09-IP-2002. del 13-3-03, marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND"

➡

11:

La resolución anota sobre esto: "De las anteriores disposiciones resulta con claridad que la protección frente a productos o servicios no similares es una excepción a uno de los principios fundamentales del Derecho europeo de marcas. Las disposiciones aplicables deben interpretarse, por tanto, en sentido estricto y a la luz de su finalidad. Esta finalidad es:

a) proteger las marcas renombradas frente a su "dilución" (es decir, el debilitamiento de su carácter distintivo a través de su uso en distintos mercados),

b) evitar que el renombre de dichas marcas se vea "empañado" por su asociación a un producto o servicio inadecuado (por ejemplo, a un detergente cuando la marca es muy conocida para una bebida alcohólica), y

c) evitar que otros operadores se aprovechen indebidamente del fondo de comercio de las marcas renombradas (véase *von Mühlendahl, Ohlgart y von Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, Múnich 1998, p. 45*").

➡

12:

En la resolución, en relación con el riesgo de confusión por la anterioridad, se señaló que aún existiendo identidad entre los signos debe haber alguna relación entre los productos distinguidos con las marcas, y en este caso, no la hay; ya que no es posible relacionar el tabaco con el cliché (no son sustitutos, complementarios, ni tienen la misma finalidad).

➡