

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA PERUANA

WELL-KNOWN BRANDS ON CASE LAW ADMINISTRATIVE PERUVIAN

*Cristian Javier Araujo Morales**

SUMARIO: .- Introducción.- La marca y sus elementos conceptuales.- Los principios marcarios como límites a la protección de la marca.- La marca notoriamente conocida.- La marca notoriamente conocida en la jurisprudencia administrativa del INDECOPI.- Conclusiones.- Referencias.

SUMMARY: .- Introduction.- The brand and its conceptual elements.- The trademark principles and limits on brand protection.- The well-known mark.- The brand reputation in the administrative jurisprudence of INDECOPI.- Conclusions.- References

RESUMEN

Las marcas notoriamente conocidas constituyen una clase especial de signos mercantiles que se caracterizan por gozar de una protección más amplia que la proporcionada a los signos comunes; no obstante, debido a que las normas no definen al signo notorio limitándose a alcanzar algunos criterios para determinar su existencia, ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de desarrollar esta figura jurídica. En el presente artículo abordamos los signos notorios partiendo de la marca en general, sus elementos conceptuales y los principios que rigen y limitan su protección, para luego desarrollar la marca notoriamente conocida desde la perspectiva normativa y jurisprudencial conforme el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Autoridad Peruana en registro de marcas. La finalidad que nos proponemos al presentar este tema es destacar la importancia de los pronunciamientos jurisprudenciales administrativos en la integración de figuras como el signo notorio que por su propia naturaleza está sujeto a una serie de condiciones y criterios que sería complicado abordar legislativamente.

* Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca, quien actualmente se desempeña como Fiscal Superior Titular Civil y Familia en el Distrito Fiscal de Cajamarca, labor que comparte con la docencia universitaria. E-mail: cjaraujo@hotmail.com.

Palabras clave: Marca, principios marcarios, marca notoriamente conocida, jurisprudencia, INDECOPI.

ABSTRACT

Notorious brands are a special class of commercial signs characterized by a broader protection than that provided to the common signs; however, because the law do not define the notorious sign but achieve some criteria to determine its existence it has been the case law which has been in charge of developing the legal concept. In this article we address the notorious signs based on the overall brand, its conceptual elements and principles that govern and limit their protection, then develop the notorious brands from the perspective as the rules and case law precedent of mandatory compliance issued by the Intellectual Property Division of the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property – INDECOPI, that is the Peruvian Authority in brands registration. The aim that we intend to present this issue is to highlight the importance of administrative case law rulings on the integration of the legal form of the notorious sign that by their nature are subject to a number of conditions and criteria that would address legislatively complicated.

Keywords. Brand, brand principles, notorious brand, case law decisions, INDECOPI.

INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo las marcas son elementos indispensables en el mercado, gracias a ellas los proveedores (fabricantes, distribuidores, comerciantes mayoristas y minoristas, y prestadores de servicios en general) tienen la posibilidad de diferenciar sus productos y servicios de los que ofertan sus competidores, pero también los consumidores se sirven de las marcas para desenvolverse adecuadamente en el mercado, pues a través de ellas concretan sus decisiones de consumo, identificando los bienes que son merecedores de su confianza o que satisfacen adecuadamente sus múltiples necesidades. Como correlato de esta doble función diferenciadora e identificadora, se tiene que la marca es también una herramienta de competencia, ya que las estrategias publicitarias y de mercadotecnia de toda empresa tienen como principal finalidad fijar su marca en la mente de los compradores, persuadiéndolos de sus bondades para que la demanda termine por beneficiarlos.

En este contexto no es difícil entender el interés del Estado en establecer un sistema normativo de protección a las marcas, pues detrás de ellas subyacen diversos intereses: el interés de los empresarios en lograr que sus productos y servicios se diferencien en el mercado; el interés de los consumidores de tener a mano un medio idóneo para identificar los bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades; y, por último, el interés de la sociedad en su conjunto de que la competencia económica se desenvuelva sin generar daños ilícitos o, dicho de otra manera, se desarrolle con lealtad y honestidad. Así pues, el Derecho Marcario se constituye en un sistema jurídico de protección a los signos mercantiles que busca atender los referidos intereses y para ello establece una serie de reglas y condiciones para que una marca

pueda acceder a la tutela jurídica, permanecer en ella y, cuando sea necesario, hacer valer la posición legal obtenida mediante las acciones defensivas que correspondan.

No obstante, el Derecho Marcario también ha reconocido que ciertas marcas que poseen un estatus especial pueden escapar a las antedichas reglas y a pesar de ello mantener protección jurídica, debido a que ostentan determinados atributos de facto que les otorgan una mejor posición; estas marcas son denominadas en nuestro derecho “notoriamente conocidas” y en el presente trabajo vamos a referirnos a ellas, pero no sólo desde el punto de vista doctrinario y legislativo, sino con especial énfasis en el desarrollo jurisprudencial que ha resultado de la aplicación de la ley y la teoría jurídica a los casos concretos; para ello nos referiremos en principio a la marca y sus elementos conceptuales, los principios marcarios y los requisitos de protección, para luego abordar la temática específica de las marcas notoriamente conocidas con sus rasgos jurídicos característicos, todo ello como preámbulo para analizar y comentar el criterio jurisprudencial asumido en el Perú por la autoridad marcaria y que constituye un precedente de observancia obligatoria.

LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONCEPTUALES

Quizás una de las mejores definiciones teóricas de marca nos la alcanza Hermenegildo Baylos quien la conceptúa como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor” (Bayloz Corroza, 1978, p. 838). En esta definición se destaca la función diferenciadora de la marca como el mecanismo que por excelencia individualiza el producto o servicio y así éste pueda distinguirse de los demás existentes en el mercado, haciendo debida mención al destinatario de la misma, “el público consumidor”, pues la citada función diferenciadora no se agota en sí misma, es decir, la marca no distingue por distinguir, sino que tiene una ulterior finalidad de carácter utilitario consistente en que, en última instancia, los consumidores gracias a la marca reconozcan el producto o servicio que ella identifica y lo elijan, dejando de lado los demás.

No obstante, frente a esta definición doctrinaria también debemos citar la definición legal de marca que nos alcanza el artículo 134 de la Decisión Andina N° 486: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos distintivos que sean susceptibles de representación gráfica”. En esta definición normativa podemos notar algunos elementos característicos, así: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; pero también se debe mencionar un tercer elemento que, aunque no fluye textualmente de artículo glosado, el Tribunal Andino lo ha reconocido en sus pronunciamientos jurisprudenciales, se trata de la perceptibilidad por los sentidos. A continuación nos referiremos a estos elementos de un modo más detallado.

La distintividad es la principal característica de las marcas al punto que la dependencia administrativa donde se registran las marcas en el Perú se denomina Dirección de Signos Distintivos⁸, englobando en ellos a las marcas y a otros signos

⁸ Esta dependencia forma parte de la estructura funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

como los nombres comerciales, lemas comerciales, etc.; en todo caso una marca tiene que ser esencialmente distintiva o diferenciadora, es decir, tener la capacidad de dotar de singularidad al producto o servicio que la exhibe, poseer lo que se llama “vocación o fuerza distintiva”, pues de no tenerla carecerá de sentido o utilidad en el mercado. Cabe precisar además que la distintividad posee dos vertientes: la distintividad intrínseca que alude a que la marca debe ser distintiva en sí misma, es decir, considerada de modo aislado y sólo en relación con el producto o servicio que identifica; siendo la otra vertiente la distintividad extrínseca que hace referencia a que la marca además debe ser distintiva en relación con las demás marcas que previamente hayan obtenido protección en el registro; ambos enfoques o vertientes de la distintividad son concurrentes de modo tal que para que una marca acceda al registro no sólo debe ostentar distintividad intrínseca, sino que además debe tener distintividad extrínseca.

El Tribunal Andino (proceso 07-IP-2013) nos alcanza lo siguiente en relación con la distintividad:

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Hacemos notar que en este pronunciamiento se hace referencia tanto a la distintividad intrínseca como a la extrínseca, lo que deja en evidencia que ambos aspectos de la distintividad son de suyo trascendentes y si bien forman parte de una unidad, su análisis diferenciado al momento de evaluar la solicitud de un registro de marca, concede mayor certeza sobre la pertinencia de otorgarlo o no; así, el análisis de la distintividad intrínseca va a estar ligado a las prohibiciones absolutas de registro reguladas en el artículo 135 de la Decisión Andina N° 4869, mientras el análisis de la distintividad extrínseca se va a enfocar principalmente en las prohibiciones relativas previstas en el artículo 136 de la Decisión Andina N° 48610.

La perceptibilidad por los sentidos es el segundo elemento conceptual de la marca y si bien ahora no tiene una fuente legal, sí la tuvo durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 82311. En todo caso, importa señalar que como la marca está dirigida a un destinatario, resulta una exigencia que éste la pueda apreciar por alguno de sus cinco sentidos, reconociendo por supuesto que es principalmente el sentido de la vista a través del cual se perciben las marcas, tal como se puede comprobar cuando visitamos un supermercado y revisamos visualmente las diferentes marcas en los anaqueles; pero la vista no es el único sentido que para el efecto se puede utilizar, habida cuenta que existen ciertas marcas especiales como las sonoras o auditivas y

⁹ Estas prohibiciones refieren a situaciones insubsanables que impiden totalmente el registro, por ejemplo: carencia de distintividad, signos genéricos, signos descriptivos, etc.

¹⁰ Las prohibiciones relativas aluden a que un signo no puede ser registrado por afectar derechos de terceros cuya marca o marcas han sido previamente registradas.

¹¹ El Decreto Legislativo N° 823 fue la ley peruana de propiedad industrial, vigente hasta enero de 2008 y que fue derogada al entrar en vigor la Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Actualmente el Perú se rige en materia de propiedad industrial de modo directo por la Decisión Andina N° 486, la que ha sido complementada en el fuero nacional en aspectos procedimentales por el Decreto Legislativo N° 1075.

las olfativas en cuya percepción participan los sentidos del oído y el olfato respectivamente.

Respecto a este elemento el Tribunal Andino (proceso 132-IP-2004) también se ha pronunciado, señalando lo siguiente:

A pesar de no mencionarse de manera expresa [en la norma andina] el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

En este pronunciamiento se destaca la importancia del sentido de la vista por ser el que generalmente se utiliza para la percepción de las marcas, habida cuenta que en su gran mayoría éstas son gráficas o visuales, lo cual, no obstante no debe hacernos perder de vista que sí existen algunas marcas no gráficas como el sonido característico de la corneta de la marca “D’Onofrio”, claro ejemplo de una marca sonora en el mercado peruano, o el olor de un perfume que al ser particular y distintivo puede aspirar a ser registrado como una marca olfativa.

El tercer elemento conceptual de la marca es *la susceptibilidad de representación gráfica* que, a primera vista, podría parecer redundante respecto al anteriormente revisado pues ya se vio que los signos deben ser perceptibles por la vista u otros sentidos, por lo que al ser graficado un signo se vuelve evidentemente perceptible; no obstante, debemos precisar que la exigencia a la que ahora nos referimos ya no tiene que ver con la posibilidad de que los consumidores asimilen sensorialmente la marca, sino con que la autoridad marcaria pueda recibir y custodiar una muestra gráfica y objetiva de la marca de modo que se garantice con exactitud cada una de las características del signo registrado, inclusive para ser cotejado más adelante con otro si es que surge un conflicto de derechos. En este sentido se ha pronunciado también el Tribunal Andino (proceso 07-IP-2013) cuando ha señalado que este elemento

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales

Destacándose así la importancia que reviste a efectos del trámite registral y, ulteriormente, con fines de depósito.

PRINCIPIOS MARCARIOS COMO LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Como se ha visto, toda marca que sea suficientemente distintiva, sea perceptible por los sentidos y tenga posibilidad de representación gráfica, puede aspirar al registro marcario y, con ello, a la protección jurídica. Sin embargo, la protección jurídica de la marca no es para nada absoluta, sino que su alcance obedece a determinados principios que la regulan y, al mismo tiempo, constituyen verdaderos límites. Sobre el particular, resaltamos especialmente tres principios: el principio de especialidad; el

principio de registro de buena fe; y el principio de territorialidad (Alonso & Lázaro, 2002, p. 168), lo cuales definimos del siguiente modo:

- i. *Principio de especialidad.* Ordena que la aptitud distintiva de un signo debe apreciarse en relación con la naturaleza o clase de los productos o servicios que con él se pretende distinguir, los que convencionalmente se han agrupado en 45 clases a través del Arreglo de Niza o Nomenclatura Oficial; así, cuando se otorga el registro de una marca, la protección alcanza en principio únicamente a la clase o clases para las que ha sido solicitada, quedando el signo disponible para ser otorgado para otras clases diferentes.
- ii. *Principio de registro de buena fe.* Llamado también *principio atributivo*, está referido a la adquisición de derechos sobre la marca, la que se produce a través del registro, ya que el Perú adscribe al sistema constitutivo de derechos, diferente al sistema anglosajón en el cual los derechos marcarios se adquieren con el primer uso del signo. En este sentido, únicamente el registro convierte a la marca en un bien jurídico protegido y otorga a su titular la prerrogativa de uso exclusivo y excluyente.
- iii. *Principio de territorialidad.* Refiere a que el ámbito espacial de protección de la marca se circunscribe al territorio del país bajo cuya soberanía se concedió el registro, en otras palabras, en el caso peruano la marca que se registre ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI tendrá protección dentro de las fronteras de nuestro país y no más allá.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

El artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París señala:

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

Como se puede observar, el tratado impone un deber de protección a este tipo de signos, pero no alcanza una definición del mismo, dejando que sea el criterio de la autoridad nacional competente el que estime si en un caso determinado se configura o no la existencia de una marca notoriamente conocida.

La normativa comunitaria señala algunos alcances adicionales sobre el particular, así el artículo 224 de la Decisión Andina N° 486 refiere que “*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*”, dando la noción de que este signo para ser tal debe ser “*reconocido por el sector pertinente*”, inclusive la misma norma andina proporciona algunas pautas adicionales para establecer cuando nos podríamos encontrar frente a un signo notoriamente conocido, así en su artículo 228 recoge algunos factores para considerar la notoriedad de una marca, tales como: *el grado de conocimiento entre los*

miembros del sector pertinente; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización o de su promoción; el valor de toda la inversión efectuada para promoverla; la cifra de ventas y de ingresos de la empresa titular de la marca; el grado de distintividad inherente o adquirida; el valor contable del signo como activo empresarial, entre otras.

En adición a lo revisado y desde la perspectiva doctrinaria, Antonio Pazmiño señala que las marcas notoriamente conocidas “*son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes características, así, podemos citar los siguientes: industrial, abogados, financiero*” (Pazmiño Icaza, 2009, p. 183); diferenciándolas de las marcas de alto renombre que son aquellas “*conocidas por todos, independientemente de su formación académica, posición social, etc.*” (Pazmiño Icaza, 2009, p. 184). A esto agregamos que Ana María Pacón nos recuerda que si bien no existe una definición normativa de la marca notoriamente conocida, la *Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)* ha buscado establecer los rasgos determinantes para calificar a un signo como tal, optando por “*...criterios de carácter cuantitativo relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio*”, tal como la doctrina más autorizada también lo ha determinado (Pacón Lung, 2002, p. 96). En esta línea resulta pertinente tener presente una característica adicional que nos alcanza Diego Chijane quien sostiene que las marcas notoriamente conocidas “*...se encuentran fuertemente grabadas en las mentes de los consumidores, [por lo que] las marcas débiles se asocian fácilmente a ellas*” (Chijane Dapkevicius, 2007, p. 408), situación que debe ser considerada al momento de evaluar el riesgo de confusión marcaría entre una marca común y una marca notoria.

De la reseña normativa y doctrinaria efectuada se puede concluir que si bien el derecho marcario ha reconocido a los signos notorios como una categoría especial de marcas que gozan de una protección más amplia que los signos ordinarios, los tratados y normas no han estipulado con claridad su alcance conceptual, motivo por el cual han sido los estudios académicos los que han esbozado nociones sobre el particular. Frente a este panorama era una obligación de las autoridades competentes llenar este vacío a través de pronunciamientos jurisprudenciales y, en el caso peruano, ha sido la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI la que en noviembre de 2009 aprobó un precedente de observancia obligatoria respecto a los criterios para evaluar si una marca goza o no de la condición de notoriamente conocida, el mismo que se encuentra contenido en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI del Expediente N° 288129-2006, el cual reseñaremos a continuación.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL INDECOPI

El precedente de observancia obligatoria se emitió en el Expediente Administrativo N° 288129-2006 en el cual se tramitó la solicitud del ciudadano Freddy Santiago Tudelano Yanama para el registro de la marca KENT en la Clase 32 de la Nomenclatura Oficial, referido a bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida, refrescos, aguas de mesa, gaseosas. Al tomar conocimiento de esta solicitud la empresa British American

Tobacco (Brands) Inc., formuló oposición al registro de marca alegando ser titular de la marca KENT para la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, especialmente para tabaco y artículos para fumadores, contando con ocho certificados que acreditaban su dicho y agregando además que su marca KENT era una marca notoriamente conocida.

La resolución de segunda instancia administrativa determinó que en efecto KENT era una marca notoriamente conocida y, por tanto, el señor Tudelano no podía obtener registro de una marca idéntica, aun cuando sus productos no mantenían vinculación competitiva con los productos de la oponente, pero sí generaba un riesgo de dilución de la fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario, además de constituir un aprovechamiento indebido del prestigio obtenido por la marca notoria KENT. A propósito de este caso la Sala de la Propiedad Intelectual estableció como precedente de observancia obligatoria que:

- i. La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca.*
- ii. Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes.*
- iii. La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad.*
- iv. Dado que la Decisión Andina N° 486 no distingue entre marca renombrada y marca notoriamente conocida, la figura de la dilución marcaria aplicable en principio a la primera, también se extiende a la segunda.*
- v. Aplicar una marca notoria a bienes o servicios sin autorización del titular de ésta, surge un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria la beneficiarse sin haber contribuido a los costos para la creación y consolidación de la imagen positiva.*

Este oportuno criterio jurisprudencial ha sido de suma utilidad para los operadores jurídicos, pues en primer lugar ha dejado en claro que la notoriedad de una marca debe ser probada en cada caso concreto mediante los instrumentos idóneos, es decir, es el propio titular del signo quien tiene la carga de la prueba y debe aportar los medios probatorios encaminados a generar convicción sobre el especial estatus de su signo, esto es acreditar que su signo es ampliamente conocido en el sector correspondiente del mercado y para ello es válida la presentación de contratos de licencia, contratos de publicidad, *focus group*, encuestas, publicidad nacional e internacional, contratos de provisión, pedidos, volumen de ventas y cualquier otro medio que sea pertinente y adecuado.

Asimismo, el precedente ratifica que los signos notoriamente conocidos gozan de una especial protección respecto de los signos comunes, siendo evidencia de esta situación el hecho de que los límites aplicables a estos como son los principios de especialidad, atributivo y de territorialidad, simplemente no operan respecto de los primeramente nombrados. En efecto, cuando en un procedimiento se ha logrado probar la notoriedad de una marca, ésta recibirá protección jurídica al margen de que los productos o servicios propios y los de la marca en conflicto se encuentren en clases diferentes de la Nomenclatura Oficial y aun cuando no exista vinculación competitiva entre ellos, tal como sucedió en el *Caso Kent* donde la propia autoridad determinó que no existía relación de competencia entre las bebidas no alcohólicas y

los cigarrillos, a pesar de lo cual no permitió que aquellas pudieran ser distinguidas por una marca idéntica a la ya distinguía a estos, dada su condición de notoriedad. Del mismo modo, acreditada la notoriedad de un signo, perderá relevancia si este no ha sido registrado, si su registro ha caducado o si su registro ha sido realizado en otro país y no en el país donde el conflicto se suscita, pues al no operar el principio de territorialidad ni el atributivo, estos ya no funcionan como límites a la protección marcaría.

Finalmente, la Sala ha determinado que cuando entre los productos o servicios que son distinguidos por el signo solicitado y los que son distinguidos por el signo notorio no existe conexión competitiva, el fundamento de protección de este último es el riesgo de que se diluya su fuerza distintiva, pues se considera que esto constituiría una seria afectación para la marca y su titular, pero además se trata de evitar que el titular del nuevo signo obtenga un provecho ilícito al utilizar una marca que dada su notoriedad se encuentra consolidada en el mercado y goza de un considerable prestigio logrado gracias a una fuerte inversión de tiempo, dinero, estrategias empresariales y de mercado.

CONCLUSIONES

1. Las marcas en general gozan de protección jurídica porque reflejan diversos intereses, no sólo de sus titulares, los empresarios, quienes ven en ellas una herramienta eficiente para diferenciarse de sus competidores, sino que también son útiles para los intereses de los propios consumidores, pues para ellos las marcas son medios identificadores que colaboran en el proceso de toma de decisiones de consumo y condensan sus gustos y preferencias; asimismo, sobre los signos mercantiles existe un interés general de la sociedad y del Estado, porque constituyen un elemento imprescindible en la competencia económica, por ello es que su regulación jurídica contribuye a que ésta se desarrolle de modo leal y honesto.

2. La protección jurídica de las marcas exige el cumplimiento de tres requisitos mínimos: *la distintividad* que viene a ser la capacidad individualizadora del signo respecto del bien o servicio al que se aplica y que, a su vez, tiene dos manifestaciones en la distintividad intrínseca y la distintividad extrínseca, vinculadas respectivamente con las prohibiciones absolutas de registro y con las prohibiciones relativas de registro; *la perceptibilidad por los sentidos* que refleja la necesidad de que el signo pueda ser aprehendido por su destinatario, es decir, por el consumidor, debiendo facilitarse que éste pueda percibirlo por medio de cualquiera de sus sentidos, aunque la gran mayoría de signos son de carácter gráfico – visual demandando la participación del sentido de la vista, sin dejar de reconocer que existen signos sonoros y olfativos; y *la posibilidad de representación gráfica* que cumple una finalidad principalmente administrativa, pues es de suma utilidad para el procedimiento de registro para efectos de la publicación de ley y con fines de depósito una vez que el registro ha sido concedido, así se garantiza la fidelidad y objetividad del signo, inclusive para eventual cotejo si surge algún conflicto de derechos.

3. La protección jurídica de las marcas está limitada por los llamados *principios marcarios*, especialmente por tres principios: *el principio de especialidad* por el cual el registro de una marca se otorga únicamente para un determinado conjunto de

productos o servicios agrupados en las clases previstas en la Nomenclatura Oficial; *el principio de registro de buena fe o atributivo* por el cual el derecho sobre una marca surge gracias al registro, requisito sin el cual no se tiene la facultad de uso exclusivo y excluyente; y *el principio de territorialidad* que ordena que la protección de una marca sólo se extiende dentro de las fronteras del país que concedió el registro.

4. Los signos notoriamente conocidos si bien no tienen una definición en la norma, ésta si los reconoce y les otorga una protección jurídica especial y más amplia a la concedida a los signos comunes. Esta protección especial inclusive rompe con los principios de especialidad, territorialidad y atributivo, tal como se ha podido observar en el precedente de observancia obligatoria que sobre particular aprobó la Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI del Expediente N° 288129-2006), en el que además se dispuso que la notoriedad debe acreditarse en el expediente donde se la invoca, así como que la dilución marcaría se aplica no sólo a las marcas renombradas sino también a las marcas notorias y que el uso de un signo notorio sin la correspondiente autorización genera un aprovechamiento indebido de su prestigio.

REFERENCIAS

- Espinoza, A, Franciso J. y Lázaro Sánchez, F.J. (2002). El Nuevo Derecho de Marcas. *Anales de Derecho. Universidad de Murcia* 20, 165-206.
- Baylos Corroza, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial*. España: Editorial Civitas S.A.
- Chijane Dapkevicius, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Argentina: Editorial REUS.
- Pacón Lung, A. M. (2002). Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada. *Ugma Jurídica. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho*, 79-132.
- Pazmiño Ycaza, A. (2009). Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos. *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*, 133-196.

Correspondencia: Ministerio Público de Cajamarca. Jr. Sor Manuela Gil S/N - La Alameda. Cajamarca – Perú.

Recibido: 15/10/2015

Aprobado: 20/11/2015