

SOLICITANTE : DEUTSCHE TELEKOM AG

OBSERVANTE : TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

Lima, veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 1995, Deutsche Telekom AG (Alemania) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales a su vez están dispuestos en líneas de cuadrados (sic). En medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 26 de abril de 1996, Telefónica de España S.A. (España) formuló observación en base a sus siguientes marcas:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
T	9	64421
T TELEFÓNICA	9	02093
TELEFÓNICA DEL PERÚ T	9	15812
TELEFÓNICA DE ESPAÑA y T	16	74478
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	16	15638 (<i>debió decir 15630</i>)
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	37	04208
T	38	03719 ¹
TELEFÓNICA	38	03975
TELEFÓNICA DE ESPAÑA y T	38	05676
T TELEFÓNICA	38	00666
TELEFÓNICA DEL PERÚ y T	38	04121
TELEFÓNICA DEL PERÚ Y T	42	04209

Manifestó que su empresa adquirió la Compañía Peruana de Teléfonos S.A., modificando la denominación social a Telefónica del Perú S.A., la misma que utiliza los signos distintivos de Telefónica de España S.A. Señaló que el signo solicitado no es distintivo, ya que es similar a las marcas registradas a su favor al grado de producir confusión entre los consumidores. Asimismo, indicó que por el uso constante y la utilización en la publicidad de la empresa, su marca ha sido extensamente difundida, por lo que resulta notoriamente conocida por el público consumidor del servicio telefónico y servicios anexos.

¹ Caducó el 1° de abril de 1996.

Con fecha 29 de mayo de 1996, Deutsche Telekom AG absolvió el traslado de la observación manifestando que el signo solicitado posee capacidad distintiva al estar constituido por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales a su vez están dispuestos en líneas de cuadrados y en medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada. Sostuvo que el signo solicitado es totalmente diferente a las marcas de la observante. Asimismo, señaló que parecería que la observante desea tener propiedad exclusiva sobre la letra T, lo cual deviene en ilegal. Adjuntó un listado de marcas peruanas que contienen la letra T.

Mediante Resolución N° 17177-96-INDECOPI/OSD de fecha 30 de diciembre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Telefónica de España S.A. y otorgó a favor de Deutsche Telekom AG el registro del signo solicitado. Señaló que la observante no había acreditado la notoriedad de su marca. Asimismo, consideró que los productos de la clase 9 y los servicios de las clases 37 y 42 que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados a los servicios de la clase 38 que se pretende distinguir. Finalmente, precisó que entre los signos en cuestión no existe semejanza en grado de confusión por cuanto la letra T que presenta cada uno de ellos es totalmente distinta.

Con fecha 30 de enero de 1997, Telefónica de España S.A. interpuso recurso de apelación reiterando la condición de notoria de la marca T registrada a su favor en distintas clases de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el elemento más resaltante en cada marca es la letra T que se lee y pronuncia exactamente igual en el idioma castellano, provocando en la mente del consumidor la misma impresión fonética. Asimismo, que si bien los signos en cuestión son diferentes en el aspecto gráfico, en ellos prevalece en forma destacada la letra T. Agregó que el consumidor medio podría asumir que se trata de la marca T de Telefónica de España S.A. a la que sólo le han cambiado los elementos geométricos que la acompañan. Por último, indicó que en el expediente N° 285302 - *correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y logotipo en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial* - ha presentado material publicitario, catálogos, folletos y artículos periodísticos a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas.

Con fecha 27 de febrero de 1997, Deutsche Telekom AG absolvió el traslado de la apelación reiterando que los signos en cuestión son total y absolutamente diferentes, ya que poseen características propias que los hacen inconfundibles.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) La capacidad distintiva de los signos constituidos por letras.

- b) Si existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
- c) Si se ha acreditado la notoriedad de las marcas de la observante.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Telefónica de España S.A. es titular de las siguientes marcas:

- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación T-TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de telecomunicaciones y todos los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 4121 vigente hasta el 28 de abril del año 2005.
- Marca de servicio constituida por la denominación TELEFÓNICA y la letra T formada por doce círculos pequeños dentro de una elipse según modelo, que distingue servicio de telecomunicaciones y todos los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 666 vigente hasta el 29 de octubre del año 2003.
- Marca de servicio constituida por la letra T formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según modelo, que distingue servicios de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 3975 vigente hasta el 30 de enero del año 2002.
- Marca de servicio constituida por la denominación TELEFÓNICA DE ESPAÑA en letras características, antecedida de una letra T formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según facsímil, que distingue servicios de comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 5676 vigente hasta el 6 de abril del año 2003.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso, compuesto por diez círculos pequeños de igual tamaño, dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por cuatro círculos, de los cuales dos interiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, y que representan los impulsos telefónicos, esta figura está encerrada dentro de un círculo grande según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telegrafía y telefonía, aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o

ficha de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 64421 vigente hasta el 20 de febrero del año 2006.

- Marca de producto constituida por la denominación TELEFÓNICA y la letra T formada por doce círculos pequeños dentro de una elipse según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telefonía, de telegrafía, de transmisión de mensajes ordenados de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 2093 vigente hasta el 25 de octubre del año 2003.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse, y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue aparatos telefónicos, de telefonía, de telegrafía, de transmisión de mensajes ordenados y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 15812 vigente hasta el 5 de junio del año 2005.
- Marca de producto constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños, dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue tarjetas, folletos, catálogos, revistas, publicaciones periódicas y no periódicas y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 15630 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.
- Marca de producto constituida por la denominación TELEFÓNICA DE ESPAÑA en letras características, antecedida por la figura de una letra T, formada por diez círculos pequeños dentro de un círculo grande según facsímil, que distingue publicaciones y folletos publicitarios de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 74478 vigente hasta el 25 de abril del año 2003.
- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por 12 círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número de círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de construcción y reparaciones y todos los demás servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 4208 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.

- Marca de servicio constituida por un gráfico caprichoso compuesto por doce círculos pequeños dispuestos en tres líneas, siendo la superior horizontal y formada por seis círculos, de los cuales dos inferiores forman parte a su vez de las otras dos líneas en posición vertical, de igual número dos círculos y del mismo tamaño, esta figura que forma la letra T está encerrada dentro de una elipse y en la parte inferior la denominación TELEFÓNICA DEL PERÚ según modelo, que distingue servicios de programación de ordenadores, servicios de estudio redacción, realización y ejecución de toda clase de información y proyectos, de dictámenes, evaluaciones, peritajes e informes técnicos y económicos de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 4209 vigente hasta el 24 de mayo del año 2005.

2. Las marcas constituidas por letras

2.1 Marco conceptual

Es usual que empresas de diversos sectores empleen una o varias letras del alfabeto para distinguir sus productos o servicios. Las razones que pueden llevar a la elección de este tipo de signos radican en su simplicidad y fácil retención.

Para analizar la posibilidad de que letras del abecedario accedan al registro, se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 128 inciso c) del Decreto Legislativo 823, en donde se enumera entre los signos registrables a aquellos constituidos por letras, números y combinación de colores.

En general el objetivo del artículo 128 del Decreto Legislativo 823 es permitir el registro de signos - sin restricción alguna en razón a su forma - siempre que sirvan para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa. Ahora bien, en cada caso concreto deberá examinarse si un signo posee - en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir - esta capacidad distintiva.

Por tanto, el hecho que las letras y números figuren expresamente en la lista no exhaustiva del artículo 128 del Decreto Legislativo 823, no significa necesariamente que en todos los casos estos signos sean registrables, aun cuando no se pueda negar en términos generales la capacidad distintiva abstracta que poseen. En este sentido, es más probable que signos compuestos por una letra o cifra que no ostenten una forma particular carezcan de esta capacidad distintiva, que en los casos de signos compuestos por una combinación de letras o cifras o de una letra o cifra que tenga una configuración especial. En efecto, es difícil suponer que el público consumidor percibirá una letra o cifra sin ningún tipo de configuración especial como proveniente de un origen empresarial determinado. Ahora bien, la sola modificación del tipo de escritura a tipos o caligrafía universalmente reconocidos (por ejemplo, cursiva) no le da a la marca necesariamente la distintividad requerida.

Por lo anterior, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del alfabeto se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por letras, pasa a un segundo plano. Ello trae como resultado una relativa tolerancia en la admisión de una gran aproximación en los aspectos fonéticos de las marcas constituidas por una letra. En estos casos, la admisión de una nueva marca con estas características sólo será posible cuando presente una total y radical diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión gráfica que produce en la mente de los consumidores.

En forma excepcional, una letra por sí sola tendrá carácter distintivo cuando su empleo en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir es poco usual, de tal forma que el público pueda percibirla como proveniente de un determinado origen empresarial.

De otro lado, teniendo en cuenta que las letras del alfabeto en el idioma castellano son 29², el otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor de una persona sobre signos compuestos por una letra que no presentan una forma particular, podría constituir una barrera de acceso al mercado. En concreto, el registro de estos signos podría contravenir las prohibiciones referidas a los signos genéricos y descriptivos.

Así, si alguno de ellos indica la expresión habitual o abreviada de un determinado componente o producto (por ejemplo, las letras TV como abreviatura de televisión) se entiende que en estos casos su acceso al registro esté vedado en virtud de la prohibición referida a los signos genéricos.

Asimismo, es frecuente que en determinados sectores - por ejemplo, el alimenticio - se usen las primeras letras del alfabeto para designar el nivel cualitativo de los productos (por ejemplo, la letra A se utiliza para referirse a productos de calidad superior) o que en algunos medicamentos se consigne la vitamina que contiene (A, B, C, D, E), con lo que se incurriría en el ámbito de la prohibición que afecta a los signos descriptivos. Del mismo modo, para ciertos productos o servicios es habitual el empleo de una letra aislada para indicar peculiaridades cualitativas concretas o para señalar la clase o modelo (como sucede con los automóviles o con las prendas de vestir: D para indicar el combustible tipo Diesel o M para indicar la talla medium), hecho que incidiría nuevamente en la prohibición concerniente a los signos descriptivos.

² Si bien el Diccionario de la Lengua Española en su Vigésima Primera Edición 1992 - acabado de imprimir en Madrid en abril de 1997 - consigna 29 letras, el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española ha aprobado el 19 de julio de 1998 la supresión de la CH y la LL como letras independientes en todas las obras, incluidos los diccionarios que se editen bajo su patrocinio, por considerar que la primera es un fonema y la segunda una doble composición de letras. Dicha modificación quedará plasmada en la nueva edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española prevista entre 1998 y 1999 (en Internet http://csgwww.u.waterloo.ca/~dmg/español/node_13.html).

El fundamento del rechazo al registro de este tipo de signos se basa en que en determinados casos las letras son imprescindibles e insustituibles para identificar y caracterizar inmediatamente ciertos productos o servicios.

Atendiendo a lo antes expuesto, la Sala considera que por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se conjuguen tres supuestos: primero, que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión; segundo, que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir; y tercero, que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

No obstante, de conformidad con el artículo 105 primer párrafo de la Decisión 344 concordado con el artículo 170 primer párrafo del Decreto Legislativo 823, en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular.

La misma regla debe proyectarse coherentemente sobre el alcance del derecho de exclusiva que se confiere al titular de la marca (artículo 104 de la Decisión 344, concordado con el artículo 169 del Decreto Legislativo 823).

2.2 Aplicación al caso concreto

La observante alega en su apelación que está logrando posicionarse en el mercado con su marca T, por lo que de permitirse que la solicitante utilice en el Perú la misma estrategia, se ocasionaría un inminente riesgo de confusión en perjuicio del público consumidor, dado que éste automáticamente relaciona a Telefónica de España con la letra "T" (fojas 52). Tal afirmación lleva a pensar a la Sala que la observante pretende que se le reconozca un derecho sobre la letra "T" en abstracto.

A este respecto, la Sala advierte que la mayoría de los sistemas referidos a telecomunicaciones empiezan con la letra "T", tales como: teléfono, televisión, telégrafo, teletipo, teleconferencia, debido a que el término "tele" es un elemento que entra en la composición de algunas palabras con el significado de "a distancia".³ En consecuencia, conceder un derecho de exclusiva sobre la letra T en abstracto para distinguir los servicios de telecomunicaciones puede generar una barrera al mercado para otros competidores, quienes no podrán utilizar libremente esta letra para hacer referencia a los servicios que distinguen. Por esta circunstancia, además, puede razonablemente suponerse que el público se ha acostumbrado a percibir la letra "T" en

³ Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición 1992, Madrid 1997, p. 1953.

relación a los servicios relativos a telecomunicaciones, resultando en este sentido un signo evocativo en relación con los referidos servicios.

Por lo anterior, signos constituidos por la letra "T" para telecomunicaciones pueden acceder al registro en la medida que presenten una configuración especial y permitan indicar un origen empresarial determinado. En el caso concreto, dado que tanto el signo solicitado como la marca de la observante están revestidos de una forma particular, corresponde a la Sala analizar si existe riesgo de confusión entre ambos.

3. Determinación del riesgo de confusión

En derecho de marcas, existen dos posibles formas de confusión: el consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos fabricados por otra, ya sea porque confunde un signo por otro - *riesgo de confusión directa* - o bien porque aun diferenciándolos claramente, cree que ambos pertenecen a un mismo titular o que entre los titulares de los signos existen relaciones empresariales - *riesgo de confusión indirecta*.

En opinión de la Sala, para determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión es necesario analizar el grado de semejanza entre los signos, la mayor o menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos y la fuerza distintiva de los signos.

De conformidad con el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, la Sala estima que son cuatro las situaciones en las que es posible determinar la existencia de un riesgo de confusión:

- Signos idénticos distinguen los mismos productos o servicios. En este caso la Sala asume que existe un riesgo de confusión; no siendo necesario análisis alguno.
- Signos idénticos distinguen productos o servicios semejantes;
- Signos similares distinguen los mismos productos o servicios;
- Signos similares distinguen productos o servicios semejantes;

En general, la confusión de signos semejantes es mayor cuanto mayor similitud exista entre los productos o servicios a distinguir.

A fin de establecer si los productos o servicios que distinguen los signos son semejantes se deberá analizar si entre éstos existe similitud o conexión competitiva, ya sea porque tienen la misma o similar naturaleza y finalidad, son complementarios o sustitutos, se expenden a través de los mismos canales de comercialización o se dirigen al mismo público consumidor.

En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado pretende distinguir servicios de telecomunicaciones, es decir, los mismos servicios que distinguen las marcas registradas a favor de la observante en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. En tal

sentido, tratándose de servicios idénticos, la Sala considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos, exigiéndose una mayor diferenciación entre los mismos.

Es práctica de esta Sala, para determinar si dos signos son semejantes, partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos y servicios. Por lo general, éste no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro, sino que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe de considerarse principalmente aquellas características que generalmente son recordadas por el público consumidor. El recuerdo y capacidad de diferenciación que puede tener el público estará determinado por los productos o servicios a distinguir y especialmente por la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso concreto, tratándose de servicios del campo de las telecomunicaciones resulta razonable pensar que el público consumidor hará un atento análisis al decidir su contratación en función de calidad, precio y de acuerdo a sus necesidades particulares.

La Sala considera, tal como lo afirmara anteriormente, que el aspecto fonético en la comparación de los presentes signos pasa a un segundo plano. En ese sentido, la atención se fija en la composición especial y gráfica del signo solicitado. Por ello puede acceder al registro otro signo conformado por la letra T si presenta elementos complementarios que otorgan distintividad respecto de los signos registrados.

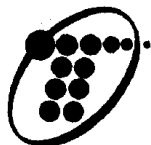
Desde el punto de vista gráfico, se puede apreciar que si bien los signos en cuestión están constituidos por la letra T, la configuración especial que presenta cada uno de ellos suscita en el consumidor una impresión visual completamente diferente. Así, es difícil que pueda confundirse un gráfico formado por un conjunto de diez o doce círculos pequeños que forman una letra T dentro de una elipse o de un círculo, según sea el caso, con una bien definida letra T estilizada acompañada de cuatro filas de pequeños cuadrados.

MARCAS REGISTRADAS



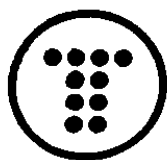
SIGNO SOLICITADO

Certificado N° 666



Telefónica del Perú

Certificado N° 4121



Certificado N° 3975



Certificado N° 5676



Estas diferencias se ven acentuadas en el caso de los signos mixtos de la observante, toda vez que incluyen las denominaciones *TELEFÓNICA*, *TELEFÓNICA DEL PERÚ* y *TELEFÓNICA DE ESPAÑA*, respectivamente, las que van a determinar junto con el elemento figurativo la procedencia empresarial de los servicios.

Asimismo, cabe precisar que la configuración gráfica particular que presenta el signo solicitado permite diferenciarlo de las demás marcas registradas a favor de la observante en las clases 9, 16, 37 y 42 de la Nomenclatura Oficial - *en las cuales basa su observación* - ya que éstas presentan características gráficas propias distintas a las del signo solicitado, tales como la especial agrupación de círculos pequeños formando una letra T al interior de un círculo o una elipse.

En cuanto a la posibilidad señalada por la observante de que se produzca un riesgo de confusión por cuanto el público automáticamente asocia la "T" con su empresa, la Sala conviene en precisar que como se ha señalado en el punto 2.2, la letra "T" hace referencia directa a servicios de telecomunicaciones, por lo que no es posible otorgar un monopolio sobre esta letra en favor de un solo titular. Además, nadie al referirse verbalmente a la empresa apelante diría algo como "voy a la compañía T" y los signos

registrados solo le servirían visualmente para percatarse de que se encuentra ante un local o un servicio de esa compañía.

Atendiendo a lo expuesto la Sala concluye que, aun cuando se trata de los mismos servicios, la no similitud entre los signos en cuestión determina que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor ni respecto a los signos ni respecto al origen empresarial de los mismos.

Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.

4. Determinación de la notoriedad de las marcas de la apelante

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional; *protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, territorialidad e inclusive puede trascender el principio de especialidad.*

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, confiriendo este último una protección especial en un título específico : “ *Título XI, Marcas Notoriamente Conocidas*”.

En base a dicha protección jurídica especial, la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple concesión o un reconocimiento otorgado por la sola manifestación de voluntad de una de las partes. Por el contrario, la notoriedad es un reconocimiento especial que requiere de comprobación y que es asignado a discreción por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situación cambiante en el tiempo, por cuanto *“lejos de ser una figura estática la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situación oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad”*⁴.

La Sala conviene en señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo 02-94-JUS, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte. En este sentido - aun cuando los dispositivos relativos a la notoriedad no hayan sido invocados expresamente por la apelante - ésta sí ha argumentado en

⁴ Fernández-Novoa, El relieve jurídico de la notoriedad de la marca, Revista de Derecho Mercantil, N° 112, abril-junio, Madrid 1969, p. 178.

repetidas oportunidades que su marca goza de la calidad de notoria (fojas 26, 67, 70, 71), por lo que la Sala debe analizar si la presente solicitud está incurso en las prohibiciones de registro relativas a la notoriedad prescritas en el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344, recogidos de manera idéntica en el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823.

4.1 Artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 - artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido⁵ en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De la lectura de dicho artículo se advierte que para que la marca notoriamente conocida goce de una protección especial es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones:

4.1.1 Condiciones de la protección

a) La marca debe ser **notoriamente conocida por los sectores interesados**.

El uso y difusión de una marca pueden revestir diversos grados en cuanto a la extensión del conocimiento de la misma entre el público consumidor. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente al círculo interesado o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público consumidor.

En relación al universo de personas que debe tomarse como referencia, la norma bajo análisis establece que la marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados. No se requiere que la marca sea conocida por el público en general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo masivo o de servicios públicos, el sector pertinente del público coincidirá con el público en general.

⁵ Bajo el concepto de signo distintivo notoriamente conocido se entiende comprendido en forma unánime, de acuerdo a la doctrina y al criterio expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas sentencias, a la marca notoriamente conocida. Es más, en el mismo inciso d) líneas más abajo se emplea sólo el término "marca notoriamente conocida".

Sobre el conocimiento de la marca notoria, cabe citar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusión N° 4 del Proceso 17-IP-96⁶: “Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios Países se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero”.

En cuanto al grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que “para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60 %, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor...”⁷

En tal sentido, el sector pertinente del público deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado, tales como: establecer cuáles serán los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado - tal como una máquina - herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer - que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio (así, no es igual la forma de distribución del servicio de energía eléctrica que el servicio de *delivery* de alimentos preparados o el de calibración de balanzas de alta precisión). Asimismo, resulta relevante establecer los círculos comerciales y empresariales interesados (así, es muy vasto el circuito de involucrados en la comercialización del arroz - sector agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores - y muy limitado el circuito de interesados en la venta de bisoños: confeccionista, comerciante y usuario).

- b) La marca debe ser notoriamente conocida en el **país en que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.**

Esta premisa está referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser conocida. La extensión territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional, regional o internacional.

El artículo bajo análisis no restringe la notoriedad de la marca al país en que se invoca la protección, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 7 de marzo de 1997, p. 24.

⁷ Proceso N° 20-IP-97 en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p. 34.

conocidos en nuestro país ⁸(es decir, en todo el mercado peruano) pero que sí gozan de notoriedad en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, no sean objeto de usurpaciones por parte de terceros.

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos de marcas notorias de fuera de la Subregión, no es suficiente la notoriedad en el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad. Así, “cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistrado la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco”⁹.

Pachón/Sánchez Ávila señalan que dicha reciprocidad puede nacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o de una fuente legislativa interna, independientemente del requisito de ser conocidas en el respectivo País Miembro en donde se pretende alegar la notoriedad¹⁰.

Cabe precisar que el Perú no ha suscrito convenios con terceros países para el reconocimiento recíproco de marcas que gocen de notoriedad internacional ni ha hecho tal reconocimiento en su legislación interna.

c) Un tercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida.

Sólo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del signo.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97, para que el titular de una marca notoria pueda oponerse al registro de su marca debe necesariamente haber obtenido su titularidad a través del registro¹¹ (entiéndase en el país donde se reclama la protección o en el país de origen), ya que es a base del registro cuando nace el derecho exclusivo de la marca y con el uso posterior o difusión una marca puede convertirse en notoria¹². Sin embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que procedan de sistemas de adquisición del derecho por el uso de la marca (Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.).

⁸ En iguales términos, Massaguer, Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada, Aranzadi Civil, N° 23, enero 1994, p.18.

⁹ Proceso N° 20-IP-97 (nota 7), p. 35.

¹⁰ Ob. cit. pp., 248 y 249.

¹¹ Cfr. Areán Lalin, Las marcas notorias y la piratería marcaria, en: Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Lima 1996, p. 181, haciendo referencia a la interpretación dada por el Tribunal Andino. Diferente situación se da a nivel internacional en el supuesto del artículo 6bis del Convenio de París. Al respecto ver punto 4.2.4.

¹² Bueno Martínez, La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, p. 18.

Al respecto, conviene citar lo establecido por el Tribunal Andino en el citado Proceso:

*“Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el artículo 92 de la Decisión 344, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria.....En cambio, fuera del Área Andina el usuario extraregistro de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcaria”.*¹³

d) **Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional**

El artículo 83 inciso d) no define claramente si es necesario el uso de la marca en el país en el que se solicita protección o basta su conocimiento a través de medios como la televisión, revistas o periódicos u otros medios de comunicación modernos (por ejemplo, el *Internet*).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97 señala que “La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 (*en los mismos términos por la 344*) no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan sólo conocida, y esto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmediatamente en otro País y en otro continente.....Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313”¹⁴.

Similar interpretación se encuentra en la doctrina: Conforme lo señalan Pachón/Sánchez Ávila, *“la disposición comentada no exige que la marca notoriamente conocida se haya usado en el País Miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en el Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad”*.¹⁵

Las anteriores interpretaciones corresponden con el reconocimiento que el desarrollo del comercio internacional, el tráfico internacional de mercancías, el mayor contacto entre comerciantes y empresas de diferentes países, el acceso más fácil a nuevas fuentes de información comercial, el incremento en el número de

¹³ Proceso N° 20-IP-97 (nota 7) p. 37.

¹⁴ Proceso N° 20-IP-97 (nota 7) p. 23.

¹⁵ Pachón/Sánchez Ávila, El régimen Andino de la propiedad industrial, Bogotá 1995, p. 248.

personas que viajan o que tienen contacto con el extranjero y las técnicas modernas de publicidad y promoción de productos y servicios han hecho que los signos distintivos de las empresas y sus prestaciones se conozcan no sólo en los países en que los productos o servicios se encuentran en el mercado, sino también en otros países de la misma región o de otras partes del mundo¹⁶.

4.1.2 Circunstancias indicativas de la notoriedad

El legislador andino no se preocupa por identificar los rasgos de la notoriedad. En ausencia de definiciones da un conjunto de criterios orientadores de carácter fundamentalmente cuantitativo que facilitan la aplicación de la norma por parte de las Autoridades nacionales y regionales, permitiéndoles determinar cuándo el conocimiento de la marca es suficiente para considerar que ésta es notoriamente conocida. Previamente debe resolverse la cuestión de quiénes deberían tener dicho conocimiento y dónde debería conocerse la marca.

a) Criterios

Para determinar cuánto conocimiento es necesario para calificar una marca como notoria, el artículo 84 de la Decisión 344 concordado con el artículo 188 del Decreto Legislativo 823 señala los siguientes criterios:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- La antigüedad de la marca y su uso constante;
- El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Los anteriores criterios están relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio. Dichos criterios no son necesariamente concurrentes, por lo que - dependiendo del caso en concreto - podría bastar con que el titular de la marca demuestre, a su propia elección, que se cumple con uno o varios de ellos para acreditar que su marca es notoriamente conocida¹⁷. En adición a estos criterios, la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo¹⁸, tales como:

- la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

¹⁶ Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 8.

¹⁷ Al respecto, ver Otero Lastres, La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario andino, en: Memorias, Seminario Internacional, La integración, derecho y los tribunales comunitarios, Quito 1996, p. 260.

¹⁸ Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 16), pp. 10 y ss.

- la fuerza distintiva de la marca, según se trate de una marca fuerte o débil;
- la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- los registros efectuados y la protección obtenida en distintos países; y,
- los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

b) Carga de la prueba

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *“estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”*¹⁹ En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad *residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario)* proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.²⁰

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el

¹⁹ Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

²⁰ Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 16), pp. 9 y 10.

juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados por las partes.

Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso Nº 5-IP-94 que “... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...”²¹.

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso Nº 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio *notoria non egent probatione* no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA ®, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente - lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración - la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. En efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca - ya que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad administrativa - ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas físicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de la prueba²², ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.

Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no sólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa

²¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.

²² “El Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición.

Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es impropiciente pretender que sólo a este beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere (...). El fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado; desde el momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho”, en: Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Buenos Aires 1981, p. 118.

de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidor en general.

La protección de la marca notoria se concede, de un lado, por cuanto la Administración reconoce a su titular prerrogativas especiales - premiando su esfuerzo orientado a alcanzar y mantener el posicionamiento de su marca en el mercado - frente a competidores que desean obtener una ventaja económica explotando la reputación ganada, induciendo a confusión al público consumidor o diluyendo la fuerza distintiva de la misma.

De otro lado, el interés del consumidor exige la debida diferenciación entre los competidores y la posibilidad de identificar sin lugar a confusión los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho. En tal sentido, si se condicionara la notoriedad de una marca tan sólo a los medios probatorios efectivamente aportados por las partes, podría otorgarse el registro de un signo que pudiera inducir a confusión a los consumidores, con lo que se les privaría de su derecho a elegir libremente entre los productos y servicios del mercado en función a su origen empresarial, además del hecho de verse expuestos a adquirir un producto o contratar un servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada.

*Así lo entiende el Tribunal Andino, al señalar que "... la naturaleza de protección que la ley otorga a la marca notoriamente conocida es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida."*²³

En consecuencia, en estos casos excepcionales, la Autoridad administrativa está premunida de la capacidad para realizar una evaluación con respecto al desarrollo de la marca en el mercado a fin de determinar si la misma reúne la condición de una marca notoria. Al respecto, el artículo 1º del Decreto Legislativo 807 - *Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI* - establece que la Autoridad administrativa goza de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Además, el artículo 33 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI - concordado con el artículo 47 del Decreto Legislativo

²³ Proceso N° 5-IP-94 (nota 21), p.7.

807 - faculta a la Sala para solicitar los informes y dictámenes y en general todos aquellos elementos de juicio que se requieran para la mejor resolución del caso.

4.1.3 Contenido de la protección

a) Si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente del público del país o la Subregión y pertenece a un tercero, esto es, si se han configurado los supuestos de hecho relevantes antes señalados, se procederá - de acuerdo al artículo 83 inciso d) de la Decisión 344, artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823 - a denegar el registro del signo solicitado, siempre que éste constituya **la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial** de la marca notoriamente conocida. Es de precisar que la protección no solo se extiende a conflictos con otras marcas - incluidos símbolos, emblemas o logotipos - sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales.

Si bien es cierto que expresiones tales como reproducción, imitación y transcripción son empleadas algunas veces en el lenguaje cotidiano como sinónimos, la Sala conviene en precisar que dichos términos también son utilizados en contextos distintos para resaltar un aspecto instrumental o material diferente. Al respecto, cabe precisar el significado conceptual de cada uno de estos términos:

- Se entiende por **reproducción** a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.²⁴ En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.²⁵
- Se entiende por **imitación** aquello que produce el mismo efecto.²⁶ Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por **traducción**, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.²⁷ Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el

²⁴ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

²⁵ Pachón / Sánchez Ávila, ob. cit., p. 252.

²⁶ García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

²⁷ Diccionario de la Lengua Española, ob. cit., p. 2004.

caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas o donde el elemento denominativo es preponderante.

- Se entiende por **transcripción** copiar en una parte lo escrito en otra,²⁸ o escribir en un sistema de caracteres lo que está escrito en otro²⁹. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. Por otro lado, existirá transcripción total cuando el signo solicitado constituya la marca notoria escrita en caracteres alfabéticos distintos.³⁰ Un ejemplo de ello sería la transcripción a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.
- b) El registro se solicita para distinguir productos o servicios idénticos, similares o distintos a los que distingue la marca notoriamente conocida.

La protección que otorga este inciso a las marcas notoriamente conocidas comprende la prohibición del registro de signos que cumplan con los supuestos anteriores con independencia de los productos o servicios que se pretende distinguir, ya sean idénticos, similares o distintos a aquéllos que distingue la marca notoriamente conocida

En tal sentido, para que surta efectos la prohibición establecida en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823, no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aun cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) de una marca notoriamente conocida para que no pueda acceder al registro.

La protección prevista es muy amplia, lo que obliga a ser extremadamente riguroso en otorgar este reconocimiento. Sólo marcas que cumplan estrictamente con las condiciones de protección establecidas en el punto 4.1.3 merecen la protección prevista.

Si bien de acuerdo a lo descrito en el punto 4.1.3 a) no sólo signos idénticos a la marca notoriamente conocida deben ser prohibidos al registro, en la medida que en este caso la protección va más allá del principio de especialidad, es recomendable

²⁸ Ibídem, p. 1330.

²⁹ García Pelayo y Gross, ob. cit., p. 1016.

³⁰ Pachón / Sánchez Ávila, ob. cit., p. 252.

en aras de los intereses de terceros, no extender la prohibición al registro a signos meramente similares con la marca notoriamente conocida.

4.1.4 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, Telefónica de España S.A. señaló en su escrito de apelación que en el expediente N° 285302 - *correspondiente a la solicitud de registro de la marca T y logotipo en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial* - presentaba diversas pruebas a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas. Sin embargo, la Sala ha tenido a la vista dicho expediente, habiendo verificado que en el mismo no obra prueba alguna orientada a acreditar la notoriedad invocada.

No obstante lo expuesto, respecto a las marcas registradas mediante certificados N° 666 y N° 4121, la Sala ha tomado en cuenta lo siguiente:

a) Conocimiento de las marcas en los sectores interesados

Las telecomunicaciones, sobre todo las que se dan mediante el sistema telefónico convencional son utilizadas por la gran mayoría de habitantes del país³¹ - ya que todos somos usuarios actuales o potenciales de los mismos - por cuanto constituye un servicio accesible, necesario y casi indispensable y no de carácter selecto o restringido.

En el presente caso, la creciente integración de las comunicaciones a nivel nacional, el número de servicios prestados por la filial peruana de la observante³², su importancia y uso constante en nuestro país así como el hecho que durante varios años haya sido la única empresa autorizada a brindar servicios de telefonía convencional en todo el Perú, ha determinado que sus signos sean conocidos no sólo por las personas vinculadas a las telecomunicaciones sino por el público en general de nuestro país como signo indicador de un determinado origen empresarial.

b) Extensión territorial de los servicios

Conforme se ha señalado en el punto 4.1.1 b) para que una marca sea considerada notoria se requiere que sea conocida dentro del ámbito nacional o subregional.

³¹ A 1997 el 42% de hogares del país contaba con teléfono. Tenencia telefónica según estrato socio económico. En Internet:<http://www.osiptel.gob.pe./Indicadores/tenenciatlif.htm>.

³² Al segundo trimestre de 1998 el número de líneas instaladas del servicio de telefonía fija local y de larga distancia era de aproximadamente dos millones. Indicadores de telefonía básica. En Internet (cita 31), [telefbasica.htm](http://www.osiptel.gob.pe./Indicadores/telefbasica.htm).

La naturaleza misma del servicio telefónico obliga a tener puntos de acceso público - cabinas y teléfonos públicos³³ y *comunitarios* - ampliamente distribuidos. A esto habría que agregar que la facilidad en el acceso a nuevas fuentes de información a través de medios modernos de comunicación, tales como la telefonía celular y televisión por cable - servicios prestados por la empresa observante - permiten que los servicios de telecomunicaciones en general se extiendan a nivel nacional.

En el presente caso, el logotipo de la letra T se encuentra impreso en la mayoría de aparatos telefónicos y celulares existentes en el país. Además, las múltiples campañas publicitarias utilizadas por la filial peruana de Telefónica de España S.A. para promocionar en forma constante en todo el territorio nacional los servicios que ofrece, ya sea por medio de la televisión, paneles, folletería, guía de teléfonos, publicidad en tarjetas, cabinas telefónicas, o por medio de las unidades de transporte de la empresa en las que figuran sus signos distintivos, han contribuido gradualmente a la difusión de sus marcas y a que estas se hayan extendido a una gran parte del territorio peruano.

c) Titularidad sobre las marcas

Conforme consta del Informe de Antecedentes, Telefónica de España S.A. es la legítima titular de las mencionadas marcas, al tenerlas debidamente registradas en el Perú.

d) Pertenencia a un tercero

En el presente caso, el signo en conflicto ha sido solicitado por un tercero, esto es, por Deutsche Telekom AG, persona distinta a Telefónica de España S.A., legítima titular de las marcas.

e) Uso efectivo de la marca en el mercado nacional o subregional

De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el presente caso fluye del propio mercado la magnitud de difusión, prestigio, uso constante y extensión de conocimiento por el uso que hace la filial peruana de las citadas marcas de Telefónica de España S.A. como signos distintivos de un determinado origen empresarial no sólo entre el sector interesado sino entre el público consumidor en general, por lo que aun cuando ésta no haya cumplido con adjuntar medio probatorio alguno, la Sala determina que en el presente caso se cumplen todos los supuestos

³³ Al primer trimestre de 1998 se tenía casi 40,000 teléfonos públicos. Teléfonos públicos instalados 1995-Primer Semestre 1998. En Internet (cita 31), [TelepublInstal.htm](#).

para determinar la notoriedad de los signos de Telefónica de España S.A. indicados en el punto 4.1.4.

Habiéndose determinado que las mencionadas marcas de Telefónica de España S.A. gozan de la calidad de notoriamente conocidas y que ésta formula observación a la solicitud de registro por un tercero de un signo supuestamente similar a las mismas, corresponde analizar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de dichas marcas.

f) Contenido de la protección

En este orden de ideas, analizados los signos en su conjunto, la Sala ha verificado lo siguiente:

- Los signos en cuestión no son idénticos o exactos, por lo que se concluye que el signo solicitado no constituye la **reproducción** de las marcas notoriamente conocidas.
- De otro lado, el signo solicitado no constituye la **imitación** de dichas marcas, ya que si bien contienen como elemento relevante la letra T, ésta se ha estructurado de distinta manera en cada uno de los signos, produciendo un impacto gráfico diferente. En relación a su impresión fonética cabe precisar - *conforme se ha determinado en el punto 2 de la presente Resolución* - que tratándose de signos compuestos por una letra, el aspecto fonético no es determinante para su impresión en conjunto. En tal sentido, si bien comparten la misma pronunciación ello no determina que el signo solicitado sea percibido por el público consumidor como una imitación de las marcas notorias, ya que en estos casos de marcas compuestas por una letra, el registro no excluye la libre utilización por terceros de la fonética de la letra, la cual recaerá forzosamente en el dominio público.
- Dado que el signo solicitado está constituido por una letra no puede darse una traducción del mismo. Conforme se ha señalado en el punto 2.2 en el sector de telecomunicaciones en general y en el de telefonía en especial la letra T no es reivindicable por sí sola por cuanto solo puede acceder a registro en la medida que posea una configuración especial.
- Por último, el signo solicitado no constituye la **transcripción** total o parcial de las marcas notorias, ya que si bien comparten como elemento predominante la letra T, éstos presentan una total diferenciación en su diseño gráfico, circunstancia que elimina la posibilidad de que el signo solicitado sea considerado por el público consumidor como una transcripción total o parcial de las marcas de Telefónica de España S.A. Tampoco el signo solicitado ha sido escrito en caracteres distintos a los de las marcas registradas.

4.1.5 Conclusión

En virtud a lo expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823.

4.2 Artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 - Artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Para que esta prohibición surta efectos es necesario que concurran los siguientes supuestos:

4.2.1 Que un tercero solicite el registro de un **signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida.**

A diferencia del inciso anterior, el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) Decreto Legislativo 823 establece expresamente que los signos deben ser similares hasta el punto de producir confusión.

4.2.2 Independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Si bien se señala que el signo solicitado debe ser similar a la marca notoria independientemente de la clase que se trate, ello debe analizarse conjuntamente con la expresión "*sean similares hasta el punto de producir confusión*", de lo cual se concluye que esta prohibición queda supeditada a que el signo se solicite para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca notoria³⁴.

4.2.3 Diferencias entre el inciso d) y el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823)

En la medida que el alcance de la prohibición al registro en el caso del inciso e) es más restrictivo que en el supuesto del inciso d) y no siendo razonable suponer que el legislador andino y nacional quisieron regular el mismo supuesto en dos incisos diferentes - al prohibir el inciso d) el registro de la marca notoriamente conocida para

³⁴ Cfr. Otero Lastres ob. cit. p. 252.

todos los productos o servicios de la Nomenclatura Oficial, también prohíbe su registro respecto de aquéllos signos que le generen un riesgo de confusión, supuesto previsto en el inciso e) - la Sala es de la opinión que en el presente caso el presupuesto y el contenido de la protección es diferente.

Así, conforme se ha determinado en el punto 4.1.3 en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823) queda claro que se otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no sólo se extiende a los conflictos con otras marcas - incluidos símbolos, emblemas o logotipos - sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales³⁵. Por su parte, el inciso e) protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida frente al registro de signos que sean confundibles.

Cabe entonces determinar, si las condiciones de la protección reguladas en el inciso d) (ver punto 4.1.1) y que no figuran en el inciso e) son aplicables por analogía. Al respecto, la Sala estima que siendo el contenido de la protección en cada caso distinto, debe correspondientemente exigirse condiciones diferentes para acceder a su protección.

En consecuencia, al emplear el legislador andino y nacional en el inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823) el concepto de signo distintivo notoriamente conocido o marca notoriamente conocida probablemente no sólo quiso extender el campo de protección a otro tipo de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por el diferente alcance que tiene la protección en uno y otro caso, regular una marca notoriamente conocida diferente a la "marca notoriamente conocida" del inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823).

La Sala es de la opinión que a diferencia de la legislación de otros países que distinguen entre marca notoria³⁶, marca de alto renombre³⁷ y marca renombrada³⁸,

³⁵ Ver Otero Lastres, ob. cit., p. 242.

³⁶ Se entiende por marca notoria o notoriamente conocida aquélla que careciendo de apoyo registral goza de notoriedad entre los destinatarios de los productos o servicios, lo que le permite impedir o anular el registro de una marca solicitada o registrada posteriormente, siempre que pueda originar confusión con la marca notoria. Ver por todos, Kur, Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation - What's It All About?, II C, vol. 23, N° 2, 1992, pp. 220 y 221.

³⁷ La doctrina y jurisprudencia de derecho comparado requieren que una marca que goza de una extraordinaria implantación en el mercado (prácticamente en la totalidad del público de los consumidores), un *goodwill* desarrollado a partir de la excelente calidad de los productos o servicios distinguidos y que es utilizada en forma exclusiva en el tráfico por su titular, debe ser protegida contra un registro o uso que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria (protección contra el riesgo de dilución). A este tipo de marcas se les conoce como marca de alto renombre, marcas renombradas, marcas famosas, marcas prestigiosas, etc. Ver Kur, ob. cit., pp. 222 a 224.

³⁸ La marca renombrada o de alta reputación es aquélla que posee una elevada dosis de reputación y prestigio y que debe ser protegida contra la dilución de su valor atractivo, su utilización para productos o servicios distintos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o atractivas que condensa y su utilización en productos o servicios de manera que genere asociaciones negativas que

como diferentes categorías de marcas que por su alto grado de implantación en el mercado merecen una protección especial, que va más allá del principio de registrabilidad y de especialidad, variando esta protección según el tipo de marca de que se trate, el legislador andino y nacional prefirieron utilizar una categoría única (marca notoriamente conocida) señalando condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de protección previstos en el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 (artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823)³⁹. Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un único término, al regular un alcance diferente en la protección en realidad se está hablando en realidad de “marcas notoriamente conocidas” diferentes⁴⁰.

Esta interpretación hace también más coherente la regulación de la marca notoriamente conocida en el sistema de marcas peruano. En efecto, de esta forma la protección de la marca notoria en la fase de registro se proyecta coherentemente sobre el alcance del *ius prohibendi* que se confiere al titular de la marca (facultades del titular para prohibir que los terceros usen la marca en el tráfico mercantil: artículo 104 inciso d) de la Decisión 344⁴¹ concordado con el artículo 187 del Decreto Legislativo 823⁴²). En esta últimas normas se utiliza un concepto único (marca notoriamente conocida) siendo el fundamento de la protección plural.

dañen su reputación. El elemento decisivo de la protección más allá del principio de especialidad no radica en un grado concreto de implantación de la marca en el tráfico, pero tampoco es ajeno a ella. Ver Kur, ob. cit., pp. 226 y ss.

³⁹ A nivel internacional, en el seno del Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas se ha optado por armonizar la variedad de estos conceptos (marcas notorias, marcas de alto renombre, marcas renombradas) a un concepto único: marcas notoriamente conocidas. No se establece, sin embargo, un fundamento de la protección único, sino plural y vinculado a los siguientes riesgos: riesgo de confusión, que la utilización respecto a productos o servicios distintos indique un vínculo entre ellos y el titular de la marca notoria; que pueda menoscabar el carácter distintivo de la misma de forma desleal; que constituya una ventaja desleal respecto de ese carácter distintivo. No se adopta aquí la definición de una categoría especial de marca notoria protegible en todo caso, sino un sistema de condiciones dentro del cual no se exige la reputación de la marca. Cfr. OMPI, Documento SCT/1/3 del 14 de mayo de 1998, Protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁴⁰ Cfr. Otero Lastres, ob. cit., p. 248.

⁴¹ Artículo 104 inciso d): El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca.

⁴² Artículo 187: Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de irregistrabilidad de signos, la protección especial señalada en el artículo anterior faculta al titular de una marca notoriamente conocida, **a impedir que terceros utilicen** como propio, un signo que constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando tal uso:

- a) Fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo de asociación con los productos o servicios identificados por el signo notoriamente conocido.
- b) Sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o,

4.2.4 Excursus: Artículo 6bis del Convenio de la Unión París (CUP)

A fin de proteger a las marcas no registradas en el ámbito internacional, en la Revisión del Convenio de París de la Haya⁴³ se introdujo el artículo 6bis⁴⁴.

El artículo 6bis CUP busca proteger a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos (como el peruano: artículo 102 de la Decisión 344, artículo 162 del Decreto Legislativo 823) adoptan el principio de inscripción registral en cuanto al nacimiento del derecho de marca. De acuerdo con el texto del artículo 6bis, el uso o el registro de una marca que pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido por las autoridades del país Miembro de la Unión, ya sea de oficio o a instancia de parte, aun cuando la marca notoriamente conocida no haya accedido al registro.

El artículo 6bis CUP se refiere únicamente a las marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicio. Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a otorgar una protección a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo, sin que resulte necesario conocer en estos casos si el titular de la marca puede beneficiarse del Convenio.

Una materia controvertida es si de acuerdo con el artículo 6bis CUP, la marca deberá ser notoriamente conocida entre el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos idénticos o similares. La norma no contiene ninguna indicación al respecto, señalando sólo que la notoriedad debe determinarse en el país en que se desee la protección. Al no haber precisión al respecto, es posible interpretar el texto estrictamente, al grado de tomar como referencia la totalidad del público o de los consumidores de un país⁴⁵.

c) Pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.

⁴³ Conferencia de Revisión de la Haya del 6 de noviembre de 1925. Dicho artículo fue posteriormente modificado por las Conferencias de Londres en 1934, de Lisboa en 1958 y de Estocolmo en 1967.

⁴⁴ Artículo 6bis CUP: Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Para un análisis de los precedentes y proceso de formación de la norma, ver Fernández-Novoa, La génesis del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. En: Estudios en Homenaje al Profesor López Rodó, Madrid 1972, pp. 367-389.

⁴⁵ Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, (nota 16), p. 4.

La respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a este punto se encuentra dividida. Así, parte de ella, entiende que la notoriedad debe prosperar en los consumidores o el público concernido por los productos o servicios distinguidos por la marca⁴⁶. Sin embargo, cabe precisar que tal calificación no emana de la normativa internacional.

El artículo 6*bis* CUP exige que se dé protección a las marcas que sean notorias en el país en el cual se reclama la protección. Los Estados miembros están en libertad de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ámbitos distintos del estrictamente nacional.

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado el conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque⁴⁷; la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente⁴⁸.

El artículo 6*bis* CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse conocida en el país en el cual se está solicitando la protección. Ello ha generado que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país, por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización⁴⁹. En la Conferencia de Revisión de Lisboa se pretendió aclarar el precepto en este último sentido, pero la iniciativa no llegó a prosperar por expresa oposición de Australia y Brasil⁵⁰.

En la medida que el objeto del artículo 6*bis* CUP es proteger a marcas notorias o notoriamente conocidas no registradas de la usurpación por parte de terceros en países donde el registro es constitutivo de derechos, la protección prevista está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos en cuestión, no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes⁵¹.

⁴⁶ Fernández-Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 487.

⁴⁷ Fernández-Novoa, *ibidem*; Kur, TRIPs and Trademark Law, en: Beier/Schricker (eds.), From GATT to TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim 1996, 105.

⁴⁸ Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, art. 6*bis* PVÜ, núm. 2, 1058; Bodenhausen Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Ginebra 1969, pp. 99 y s.; Busch, Der Schutz im Ausland bekannter Marken gegen Aneignung im Inland - Gedanken zur Änderung des Art. 6*bis* PVÜ, GRUR Int. 1971, pp. 293 y ss. con ulteriores citas de doctrina y jurisprudencia. De diferente opinión, Pellise, Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988, RJC 1989, Nº 3, 58, que considera que la notoriedad en cualquiera de los Estados fundamenta el recurso a los beneficiarios del artículo 6*bis* CUP.

⁴⁹ Ver Kunz-Hallstein, Marca Notória, Anais do II Seminario Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro 9-10 de agosto de 1982, 32.

⁵⁰ Ver Actas de la Conferencia de Revisión de Lisboa, 666 y ss.

⁵¹ Una propuesta para otorgar al titular de la marca una facultad de esta índole fue discutida en repetidas oportunidades. Ya en 1958 en la Conferencia de Lisboa el tema fue debatido ampliamente, sin llegarse a ningún acuerdo. Uno de los puntos en controversia fue determinar si la protección ampliada debía de

Las consecuencias jurídicas del supuesto tipificado en el artículo *6bis* CUP estriban en la atribución al titular de la marca notoria de tres facultades. En primer término, la potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país para que **rechace el registro** de la marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria. En segundo lugar, el titular legítimo está facultado para **solicitar la nulidad del registro** de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que se sujeta al plazo y modo señalado por cada país. Sin embargo, el titular legítimo debe disponer de un plazo de cinco años por lo menos durante el cual puede pedir la anulación del registro. Finalmente, el titular tiene derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se **prohiba el uso** de una marca confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados miembros tienen libertad de establecer un período dentro del cual se habrá de solicitar la prohibición del uso de la marca en conflicto. No se indica en este caso, un plazo mínimo. Para marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para entablar las correspondientes acciones.

El artículo *6bis* CUP tuvo mucha importancia en la época de su redacción, sin embargo, hoy constituye una norma de relieve menor, por haber sido incorporada la protección que establece en la mayoría de las legislaciones nacionales de los países unionistas⁵². Su incorporación a nivel nacional es importante por el diferente ámbito de aplicación de las normas unionistas: el artículo *6bis* CUP constituye un derecho especialmente reconocido (sólo) en favor de los súbditos unionistas extranjeros, nacionales que sean titulares de una marca notoriamente conocida no registrada no podrán en base al artículo *6bis* oponerse al registro de un signo confundible con el suyo (aunque en opinión de la Sala sí podrían en base al artículo 113 inciso a) concordado con el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 - artículo 181 inciso a) concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823 solicitar la nulidad del registro de la marca confundible con la notoriamente conocida).

Hechas estas precisiones sobre el artículo *6bis* CUP, es necesario analizar las condiciones que debe reunir la marca notoriamente conocida para acceder a la protección prevista en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823.

4.2.5 Condiciones de la protección

incluirse en el artículo *6bis*, en el *10bis* que sanciona los actos de competencia desleal o establecer, en su defecto, una sección independiente. Se llegó a la conclusión que no era aconsejable tratar el tema en el artículo *6bis*, ya que éste tenía como objeto proteger a las marcas notoriamente conocidas en aquellos países donde el registro es constitutivo del derecho. Igualmente, el artículo *10bis* no parecía ser el más adecuado, puesto que el conflicto no se daba en los supuestos donde existe una relación de competencia. La mayoría estuvo de acuerdo con elaborar un artículo por separado, pero no hubo consenso en cuanto al texto de la norma. Ver Actas de la Conferencia de Lisboa, 719 y ss.

⁵² Para un panorama completo de derecho comparado, cfr. Rapports des Groupes Q 100, Reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI, Annuaire AIPPI, N° 4, 1990.

a) Ámbito personal de la notoriedad

En la medida que el alcance de la prohibición que brinda el inciso e) es menor que la del inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 (artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823 respectivamente) no resulta razonable exigir que un sector mayor que aquél conozca a la marca para ser calificada como notoriamente conocida. En tal sentido y al no contener el inciso e) ninguna precisión al respecto, la Sala entiende que la marca en este caso deberá ser conocida entre el sector pertinente del público, que a estos efectos son los consumidores o usuarios de los productos o servicios en cuestión.

b) Ámbito territorial de la notoriedad

Si el contenido de la protección en el supuesto del inciso en cuestión es el riesgo de confusión; resulta razonable requerir que la marca sea notoriamente conocida en el país. De otra forma, no es posible pensar que la usurpación de la marca notoria por parte de un tercero para productos o servicios idénticos o semejantes pueda originar confusión en el mercado nacional.

Adicionalmente, parece justo en este caso sustituir la falta del requisito formal del registro con un requisito equivalente a aquél (notoriedad de la marca en el sector relevante del público del país), que satisfaga los intereses que subyacen al registro: publicidad y seguridad jurídica⁵³.

Sin embargo, a efectos de que la norma en cuestión tenga una verdadera eficacia, la Sala es de la opinión que la protección prevista debe extenderse también a aquellos casos en que la marca si bien en el país aún no tiene fuerte implantación en el mercado, es conocida en el comercio internacional. En estos casos, para combatir posibles usurpaciones por parte de terceros, es conveniente conceder la protección del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823) también a aquellos signos que a nivel internacional son conocidos y donde existan claros indicios que el titular original va a extender sus actividades comerciales a dicho país⁵⁴.

c) Uso efectivo

Las necesidades de protección que impone la realidad económica obligan aquí, al igual que lo estipulado en el punto 4.1.1 d) en relación al artículo 83 inciso d) de la

⁵³ Sobre los principios que subyacen a la protección de la marca registrada, ver por todos, Ulmer, Warenzeichenrecht und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortentwicklung durch die Rechtsprechung, Berlín 1929.

⁵⁴ En igual sentido, Kur, Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken (Art. 6bis PVÜ) und Schutz berühmter Marken (Q 100), GRUR Int. 1990, pp. 607, 609.

Decisión 344 (artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823), a que sea suficiente que exista un conocimiento de la marca notoria por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización en el país.

d) Prohibición de registro por un tercero

En la medida que en el inciso e) no se señala que la marca pertenezca a un tercero, como sí lo hace el inciso d)⁵⁵ debe entenderse al igual que sucede con el artículo 6bis del Convenio de París, que bajo este supuesto no será preciso que ello ocurra. Caso contrario, nuestros nacionales estarían en una situación de desventaja frente a los titulares extranjeros. Con esta interpretación dada por la Sala los nacionales equiparan sus derechos con los de los extranjeros⁵⁶ y se evita así toda discriminación de los ciudadanos nacionales respecto de los pertenecientes a los demás países de la Unión de París.

4.2.6 Alcance de la protección

Si como se señala en el punto 3 de la presente Resolución, todas las marcas (independientemente de su grado de implantación en el tráfico mercantil) merecen ser protegidas contra el riesgo de confusión, resulta entonces pertinente la pregunta ¿cuál es la protección especial que merece la marca notoriamente conocida del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823)?

Además del hecho que en el presente caso la marca notoriamente conocida no necesita estar registrada para obtener una protección (excepción al principio de registrabilidad), cabe destacar que la notoriedad del signo incide en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ampliarse correlativamente el derecho subjetivo sobre la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras. Ello tiene dos implicancias: que es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión de signos similares y que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusión.

Es por ello que al momento de determinar la existencia del riesgo de confusión entre un signo y una marca notoriamente conocida, la Administración deberá realizar un análisis más riguroso y estricto, ya que una similitud o semejanza superficial o imperceptible entre los signos puede ocasionar que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, lo cual en definitiva perjudicaría al consumidor.

⁵⁵ Cuyo alcance ha sido interpretado por el Tribunal Andino en el sentido que en la Subregión, por ser el registro constitutivo debe exigírsele tal característica al titular de la marca notoriamente conocida (ver punto 4.1.1 c).

⁵⁶ Ver punto 4.2.4.

Lo anterior sin embargo no significa que la protección ampliada prevista para las marcas notorias prescinda de los derechos de terceros.

4.2.7 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, corresponde otorgar una protección más enérgica a las indicadas marcas de Telefónica de España S.A. por ser notoriamente conocidas, conforme se ha determinado en el punto 4.1.4. Por lo tanto, a fin de establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, se debe realizar un examen comparativo más riguroso.

Analizados los signos en su conjunto se aprecia que presentan una total diferenciación en el diseño de la letra T que los conforma, debiéndose recalcar que el aspecto fonético de los signos no es determinante en el examen comparativo de los mismos. Más aún si, conforme se viene reiterando a lo largo de esta Resolución, en el presente caso la letra "T" hace referencia a los servicios de telecomunicaciones, siendo necesaria la utilización de esta letra por parte de los competidores de este rubro de servicios. Así, el signo solicitado está compuesto por contornos bien delineados que definen una letra T que aparece en el lado superior izquierdo del signo, acompañada de cuatro filas verticales y horizontales de pequeños cuadrados oscuros que pueden ser percibidos en conjunto como otro cuadrado más grande. Asimismo, entre la primera y segunda fila existe un espacio, necesario para que en la parte superior descansa la letra T estilizada antes descrita. En cambio, en el caso de las marcas notorias de la observante, la letra T resulta de la unión de doce círculos pequeños dispuestos en dos líneas inclinadas de tres círculos cada una y una línea horizontal formada por seis círculos que van disminuyendo de tamaño, ubicados al interior de una elipse. En tal sentido, si bien los signos presentan en común la letra T, la particular configuración gráfica en cada uno de ellos permite claramente su diferenciación por parte del público consumidor.

A lo señalado, debe agregarse que la presencia de las denominaciones TELEFÓNICA o TELEFÓNICA DEL PERÚ en las marcas notorias, contribuye o otorgarles una mayor distinción fonética y gráfica respecto del signo solicitado.

En tal sentido, aun cuando en este caso se ha realizado un examen comparativo más riguroso por tratarse de marcas notoriamente conocidas, la Sala considera que si bien se trata de los mismos servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, la no semejanza entre los signos en cuestión determina que no exista riesgo de inducirse a confusión al público consumidor.

4.2.8 Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien se ha acreditado que las marcas de la observante son notoriamente conocidas, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823.

4.3 Conclusión sobre el alcance de los incisos d) y e) de los artículos 83 de la Decisión 344 y 130 del Decreto Legislativo 823

De lo señalado en los puntos 4.1 y 4.2 de la presente Resolución es de advertir que el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado en el inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823 no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida regulado en el inciso e) de dicho artículo, ya que se requiere la concurrencia de condiciones distintas en uno y otro caso para que las prohibiciones contenidas en ellos surtan efectos.

En consecuencia, de declararse una marca notoria de acuerdo al inciso e) no necesariamente implica que ella merezca obtener la protección prevista en el inciso d). Así, en la generalidad de los casos, la marca notoriamente conocida del inciso d) será también una marca notoriamente conocida del inciso e), pero no a la inversa.

5. Publicación de la resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en relación al registro de marcas constituidas por letras, a la prueba de la notoriedad de la marca, así como de las condiciones y el contenido de la protección de la marca notoriamente conocida, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 17177-96-INDECOPI/OSD de fecha 30 de diciembre de 1996 y, en consecuencia, OTORGAR el

registro de la marca solicitada constituida por la etiqueta compuesta por cuatro cuadrados dispuestos en línea recta, abajo de los cuales se encuentran tres filas de cuadrados dispuestos a su vez en líneas rectas. En medio de los dos primeros cuadrados de la primera fila se destaca la letra T estilizada, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del artículo 128 inciso c) del Decreto Legislativo 823, en el sentido que si bien los signos constituidos por una letra poseen una capacidad distintiva abstracta, por lo general su registro como marca será posible cuando se den los siguientes supuestos:

- que el signo goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o sea arbitraria con respecto a los productos o servicios en cuestión;
- que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir;
- que el signo sirva para diferenciar productos o servicios de un empresario respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.

Tercero.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del artículo 84 de la Decisión 344 - concordado con el artículo 188 del Decreto Legislativo 823 - en el sentido que:

- los criterios establecidos en dicho artículo son simplemente enunciativos a fin de determinar la notoriedad de una marca, por lo que en adición a éstos la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de notoriedad;
- en los casos excepcionales en que la notoriedad de una marca fluya del propio mercado como un hecho evidente, la autoridad competente podrá pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto al alcance del artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 - concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823 - en el sentido que el supuesto de marca notoriamente conocida que se encuentra regulado en el inciso d) no es el mismo supuesto de marca notoriamente conocida regulado en el inciso e), ya que se requiere de la concurrencia de condiciones distintas en uno y otro caso y las prohibiciones que se derivan son también diferentes. En tal sentido entiéndase que:

- la marca notoriamente conocida del inciso d) se protegerá independientemente de que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, siempre que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de ella (aun cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles). A estos

efectos, se requiere que la marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente del público a nivel nacional o subregional y, de darse el caso, internacional. La marca notoria debe encontrarse registrada o estar siendo usada en el país de origen del titular, dependiendo del sistema constitutivo del derecho de marcas en ese país. No se requiere la utilización efectiva de la marca notoria en el país donde se está solicitando la protección.

- la marca notoriamente conocida del inciso e) debe ser protegida contra el registro de signos que se soliciten para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, siempre que generen un riesgo de confusión. A estos efectos, la marca deberá ser conocida entre el sector pertinente del público del país, no siendo necesario que la marca se encuentre registrada en el país de origen del titular ni que se haya utilizado efectivamente en el país donde se está solicitando la protección.
- el grado de conocimiento de la marca notoriamente conocida dependerá del alcance de su protección. En consecuencia, debe requerirse un mayor conocimiento de la marca a efectos de obtener la protección en el caso del inciso d) que en el del e).

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual