

**FACULTAD DE DERECHO**

Escuela Académico Profesional de Derecho

Trabajo de Investigación

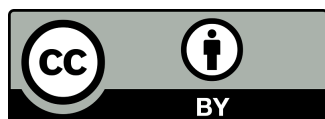
**La necesidad de regular la marca  
renombrada en el Perú**

Jonathan Rafael García Enríquez

Para optar el Grado Académico de  
Bachiller en Derecho

Lima, 2020

Repositorio Institucional Continental  
Trabajo de investigación



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

## **La necesidad de regular la marca renombrada en el Perú**

Jonathan Rafael García Enríquez

[45323728@continental.edu.pe](mailto:45323728@continental.edu.pe)

### **Resumen**

Para determinar la necesidad de incorporar en el Perú los recientes criterios desarrollados en la interpretación prejudicial por el Tribunal Andino, relativos a las marcas renombradas y contrastarlas con el precedente de observancia obligatoria del año 2009. Para esto se analizaron aspectos teóricos para diferenciar a las marcas renombradas de las marcas notoriamente conocidas, estas se aplicaron sobre la base de la doctrina y de los criterios andinos en mención. También se realizó una búsqueda sistemática de resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y el Tribunal de la Propiedad Intelectual, con la finalidad de observar la influencia que tiene la jurisprudencia andina en la casuística nacional, respecto a la materia que a este trabajo corresponde. Para ello se incluyeron diez resoluciones sobre oposiciones presentadas para evitar el registro de una marca por un tercero, nueve de esas resoluciones invocaron notoriedad en el procedimiento y solo tres de ellas lograron ser reconocidas como marcas notoriamente conocidas, tras presentar una serie de documentos que acreditaron tal condición. En la revisión también se pudo observar que Indecopi a través de sus órganos resolutivos no menciona los criterios aquí estudiados. En consecuencia, al no regular el concepto de marca renombrada, expone a las personas involucradas a una vulnerabilidad de sus derechos marcarios, ya que, en cada procedimiento, deberá acreditar su notoriedad, a pesar de su alta reputación y del conocimiento del público en general, cuando esta no necesitaría ser probada o acreditada.

**Palabras clave:** marcas renombradas, marcas notorias, Tribunal Andino, Indecopi.

## **Introducción**

Las marcas notoriamente conocidas y de renombre gozan de una protección más amplia que las marcas comunes y tienen un tratamiento especial a nivel mundial. Bedón (2018) afirma que “esta diferenciación se encuentra basada esencialmente en la alta reputación e imagen de la marca ante la sociedad” (p. 4).

Cabe mencionar que la norma aplicable en el Perú proviene de normas supranacionales, provenientes del Convenio de la Unión de París (en adelante CUP), como del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) y las cuales dan fruto al Título XIII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, donde solo se contempla la marca notoriamente conocida, sin tener en cuenta el concepto de la marca renombrada.

De acuerdo con las normas mencionadas, podemos observar que la regulación de las marcas que gozan de una protección más amplia que las marcas comunes en el Perú se hace a través de este único concepto *signos distintivos notoriamente conocidos*. El desarrollo de dicho concepto fue determinado por un precedente de observancia obligatoria emitido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi) a través de un procedimiento de oposición que se hizo conocido como el caso Kent (Resolución N. 2951-2009/TPI-Indecopi de 09 de noviembre de 2009).

El caso Kent nace como una oposición a una solicitud de registro y su resolución ha dejado interrogantes que debieron ser desarrollados en los últimos años como, por ejemplo, la ruptura del principio de especialidad, la diferenciación entre marcas notorias

y de renombre, el desarrollo el riesgo de confusión en marcas notorias, el desarrollo de la dilución, el plazo de notoriedad de una marca, entre otros.

Para ello, la presente investigación aborda una breve crítica hacia algunos aspectos de la Resolución N. 2951-2009/TPI-Indecopi de 09 de noviembre de 2009, que crea el precedente de observancia obligatoria sobre los *signos notoriamente conocidos*, en la cual el Indecopi realiza una interpretación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

La crítica en mención se basa en la comparación del precedente de observancia obligatoria de 2009 y los recientes criterios adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante Tribunal Andino), a través de sus interpretaciones prejudiciales, desarrollando por primera vez el concepto de marcas renombradas y diferenciándolas de las marcas notoriamente conocidas.

Dicha interpretación prejudicial del Tribunal Andino se encuentra en el Proceso 269-IP-2016, de fecha 14 de junio de 2018, el cual fue desarrollado a solicitud de la Tribunal Contencioso Administrativo del consejo de Estado de la República de Colombia. Sin embargo, aquellos criterios publicados por el Tribunal en mención pueden tomarse como referencia para alinear los criterios establecidos en el Perú por Indecopi a través de un nuevo precedente de observancia obligatoria.

Lo importante de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino, mencionado en el párrafo precedente, es que establece una diferenciación clara entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, así como un breve tratamiento jurídico que le corresponde a cada una de ellas.

Es importante, entonces, importante determinar si resulta necesario incorporar tales criterios en nuestro ordenamiento jurídico interno, con respecto al carente desarrollo

normativo del concepto de marca renombrada en el Perú, tanto en la norma supranacional, como en la norma complementaria nacional y también en el precedente de observancia obligatoria mencionado en párrafos anteriores. Para ello resulta de especial interés conocer cuál es el criterio adoptado y establecido en la reciente interpretación prejudicial realizada por el Tribunal Andino, respecto a las marcas renombradas.

Por tales motivos, surge de la necesidad de adecuar en nuestra regulación un desarrollo más detallado o de motivar al Indecopi de mejorar algunos aspectos importantes en el análisis de una figura tan compleja como la marca notoriamente conocida y empezar a desarrollar el concepto de la marca renombrada.

La importancia de la regulación de la marca renombrada se busca para dotar de seguridad jurídica al titular de este tipo de marca y evitar seguir los mismos lineamientos que se le atribuyen a las marcas notoriamente conocidas, “ya que una marca será renombrada si forma parte del lenguaje usual y corriente de un pueblo para designar un objeto bien determinado y preciso” (Pacón, 1993, p. 324), mientras que una marca notoriamente conocida solo es reconocida por aquel sector del público al que se destinan los productos o servicios. Considerando ello, el tratamiento entre ambas marcas no debería seguir el mismo camino para ser reconocida como tal.

En conclusión, la presente investigación busca demostrar que es necesario regular el concepto de la marca renombrada con la finalidad de proveer de seguridad jurídica a las personas involucradas, a través de la incorporación en el Perú de los recientes criterios establecidos por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 269-IP-2016, relacionados con la diferenciación entre marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, considerando que aquellos criterios pueden tomarse como

referencia para alinear los criterios establecidos en el Perú por el Indecopi a través de un nuevo precedente de observancia obligatoria.

### **Metodología**

Para la presente investigación se recopilaron resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos (en adelante CSD) y del Tribunal de la Propiedad Intelectual (en adelante TPI) del 2019, sobre oposiciones a solicitudes de registro, en las que la opositora pretende se le declare marca notoriamente conocida y en consecuencia se deniegue la marca solicitada.

Para ello se utilizó el buscador de resoluciones del Indecopi y se consultó con estas palabras claves: marca notoriamente conocida y además se consultaron directamente marcas reconocidas internacionalmente, tales como Ferrari, Coca-Cola, Nike, entre otras.

Es necesario mencionar que la información se procesó a fin de determinar con qué criterios resuelve este tipo de conflictos el Indecopi, en particular, si se aplica o no los parámetros señalados por el Tribunal Andino en el Proceso 269-IP-2016.

En ese sentido, la recopilación de resoluciones mencionadas se realizó con una revisión jurisprudencial como instrumento para la aplicación de la presente investigación, la cual tuvo como resultado diez fichas de observación jurisprudencial, que son reflejadas en tablas, tal como podremos apreciarlas más adelante. Asimismo, la presente investigación trabajó con información pública, tomada del Portal Web del Indecopi, donde no se procesan datos sensibles o datos relativos a la intimidad.

Además, se debe tener en cuenta que las resoluciones, tanto de la Comisión de Signos Distintivos como del Tribunal de la Propiedad Intelectual, no contienen

información solicitada como confidenciales a la administración pública. Toda información es pública y se encuentra al alcance de cualquier ciudadano.

## **Resultados**

### **Aspectos Teóricos**

Para empezar, es necesario definir el concepto de marca como signo distintivo en la propiedad industrial y diferenciarla de aquellas marcas que gozan de una cierta notoriedad y reputación.

Entonces, citando a Lipszyc (2016), se puede afirmar que “la marca es un distintivo, un signo destinado a diferenciar los productos y servicios puestos a disposición del público e identificar quién es la persona física o la empresa responsable de suministrarlos” (p. 292).

Ahora, con respecto a las marcas que gozan de una cierta notoriedad y reputación, la doctrina en su mayoría concuerda en establecer a las marcas notoriamente conocidas y las marcas de alto renombre o marcas renombradas, este tipo de marcas existen y son protegidas porque representan un valor económico para su titular.

Entonces, empezaremos por definir el concepto de marcas notoriamente conocidas, ante ello Pacón (1993) afirma que “la marca notoria goza de un régimen jurídico singular y privilegiado. El titular de la marca notoria se ve asistido por un conjunto de facultades que no posee el titular de una marca simplemente usada” (p. 311).

Asimismo, no podemos dejar de reconocer que la notoriedad es un hecho que no está sujeto a parámetros predeterminados y estrictos, siendo posible distinguir diferentes niveles o grados dentro de este fenómeno a efectos de establecer la extensión de la protección que en cada caso merecen (Gamboa, 2006, p. 159).



Además, este tipo de marca se encuentra definida por nuestra normativa aplicable, es así que la Decisión 486 determina que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (art. 224).

Es decir, son considerados como aquellos ampliamente conocidos dentro del sector pertinente de productos o servicios que distingue la marca. Para ello, la misma Decisión 486 dota de una definición al concepto de sectores pertinentes en su artículo 230, considerando a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, a las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

El conocimiento del sector pertinente es la característica principal de la marca notoriamente conocida, a diferencia de la marca renombrada que no solo se limita a un respectivo sector, como lo veremos más adelante.

Para tratar de entender el mecanismo que se usa en el Perú para determinar la notoriedad de una marca es necesario mencionar que la resolución 2951-2009/TPI-Indecopi, la cual, como ya se ha mencionado, establece un precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida.

Dicha resolución precisa que la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Dicha resolución no desarrolla el concepto de marcas renombradas, lo que hace es igualar el concepto de marcas notoriamente conocidas al rango de renombradas en algunos aspectos.

Por otro lado, el Tribunal Andino (2018) haciendo uso de su facultad de interpretación prejudicial, ratifican los criterios ya tratados en resoluciones pasadas, en cuanto a marcas notoriamente conocidas:

Es conocida en el sector pertinente, rompe los principios de territorialidad, inscripción registral y el uso real y efectivo, rompen el principio de especialidad pero de forma relativa, por lo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, quien alegue que es una marca notoriamente conocida debe probar aquella circunstancia (Proceso 269-IP-2016/TJCA de 14 de junio de 2018).

Sin embargo, hace una distinción que no había precisado con anterioridad, al mencionar que rompen el principio de especialidad, pero de forma relativa. Lo cual da cabida al tratamiento de la marca renombrada.

En tal sentido, es objeto del presente trabajo de investigación, incitar a discusión la regulación del concepto de la marca renombrada, a lo que se revisó en la doctrina para encontrarlo, ya que nuestra norma aplicable no lo contempla.

Monteagudo (1995) define a la marca renombrada como “un signo que reúne una alta cuota de prestigio, lo que le permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los límites del Principio de Especialidad” (p. 48), esto en

concordancia con Fernández-Novoa (2004), quien señala que “la protección brindada a la marca renombrada va más allá de la regla de la especialidad” (p. 410).

Podemos observar que la diferencia con la notoriamente conocida se basa en la superación de los límites del principio de especialidad, entendiéndose por este principio como aquel que está enfocado a delimitar ciertos sectores que distinguen los registros de marcas de productos o servicios.

En ese sentido, podemos incluir que la marca renombrada es “aquella cuya difusión y conocimiento traspasa las fronteras del sector pertinente de los productos o servicios que identifica la marca, siendo en algunos casos conocida por el público en general” (Gamboa, 2006, p. 159).

Entonces, podemos afirmar que la marca renombrada es un signo distintivo con una notoriedad preeminente, que a diferencia de la marca notoriamente conocida no solo es conocida por los consumidores de un mercado en específico, sino por diversos consumidores en general, ese grado de conocimiento se debe a la intensa difusión publicidad y una gran calidad en los productos o servicios que presta (Caballero, 2017).

En palabras de Fernández-Novoa (2004) “es claro que el público consumidor percibe en la marca renombrada una imagen de prestigio o *goodwill* con la que identifica y relaciona el signo” (p. 76).

Bajo esas premisas, se entiende por marca renombrada al grupo de marcas que por la intensa difusión y en ocasiones por la calidad de los productos o servicios, enaltecen la distintividad a un punto en que el solo hecho de leer, escuchar o ver el signo el consumidor es capaz de distinguir que productos o servicios que se brinda y estos deben ser protegidos en todos los sectores pertinentes, ya que son de conocimiento del público en general.

Por otro lado, el Tribunal Andino haciendo uso de su facultad de interpretación prejudicial ha logrado diferenciar a la marca renombrada de la marca notoriamente conocida, creando cimientos para una posible regulación sobre este tema.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la marca renombrada no se encuentra regulada en la Decisión 486; sin embargo, el Tribunal Andino recientemente ha establecido criterios, los cuales caracterizan a la marca renombrada por ser conocida prácticamente por casi todo el público en general, es decir, más allá del sector pertinente, que rompe con los principios de especialidad, territorialidad, inscripción registral, también porque su uso deberá ser real y efectivo, la marca renombrada a diferencia de la marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios (Proceso 269-IP-2016/TJCA de 14 de junio de 2018).

Asimismo, la marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de los que la teoría general del proceso se denomina un hecho notorio y esos hechos notorios se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba (Proceso 269-IP-2016/TJCA de 14 de junio de 2018).

Como podemos observar la resolución en mención logra hacer una clara diferencia entre los dos tipos de marca, aunque la misma no se encuentra aún muy desarrollada, pero los criterios aportados son suficientes para que nuestra autoridad competente, el Indecopi a través de sus órganos resolutivos, tenga a bien aplicarlos en el país y establecer un nuevo precedente de observancia obligatoria, principalmente a los hechos notorios que no necesitan probanza alguna.

## Análisis de Resoluciones

En total se incluyeron diez resoluciones en la revisión de jurisprudencia del Indecopi del 2019, de los cuales solo dos fueron del Tribunal de la Propiedad Intelectual y ocho de la Comisión de Signos Distintivos.

En la tabla 1 se detalla la cantidad de resoluciones revisadas que usan como fuente el Precedente de Observancia Obligatoria emitida con Resolución N. 2951-2009/TPI-Indecopi y la Interpretación Prejudicial del Proceso 269-IP-2016 del Tribunal Andino, en relación con las 10 resoluciones revisadas, tanto del Tribunal de la Propiedad Intelectual (en adelante TPI), como de la Comisión de Signos Distintivos (en adelante CSD).

Tabla 1

*Cantidad de resoluciones revisadas que citan como fuentes el Precedente de Observancia Obligatoria y la Interpretación Prejudicial del TJCA, para determinar la notoriedad.*

Fuentes	Resoluciones citadas por la CSD*	Resoluciones citadas por el TPI**
Precedente de Observancia Obligatoria	Siete	Ninguna
Interpretación Prejudicial del TJCA	Ninguna	Ninguna

*Nota.* Fuente: Elaboración propia sobre la base del Buscador de Resoluciones del Indecopi. \* Comisión de Signos Distintivos. \*\* Tribunal de la Propiedad Intelectual.

Como podemos observar en la tabla anterior, el total de las ocho resoluciones revisadas de la CSD citaron como fuente el Precedente de Observancia Obligatoria, sin embargo, el TPI no citó el precedente en mención en ninguna de las dos resoluciones revisadas.

Por otro lado, del total de las resoluciones revisadas, ninguna citó como fuente o hizo mención de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a los recientes criterios andinos sobre la materia.

En la tabla 2 se plasma una parte importante para cumplir con el objetivo del presente trabajo de investigación al observar si las partes presentan medios probatorios dentro de los procedimientos que dan luz al reconocimiento de una marca como notoriamente conocida.

Tabla 2

*Cantidad de resoluciones revisadas que presentan medios probatorios para solicitar notoriedad y su reconocimiento como marca notoriamente conocidas.*

Resoluciones revisadas	Presentaron medios probatorios	Reconocen Notoriedad
Emitidas por la Comisión de Signos Distintivos	Siete	Tres
Emitidas por el Tribunal de la Propiedad Intelectual	Dos*	Ninguna

*Nota.* Fuente: Elaboración propia sobre la base del Buscador de Resoluciones del Indecopi. \*Estas son presentadas en primera instancia.

En el cuadro precedente se debe tener en cuenta que una de las resoluciones revisadas el opositor no invoca la notoriedad, por lo tanto, la Comisión no solicita medios probatorios para determinar si existe notoriedad, ésta sobre la marca Ferrari. También se debe tener presente que las dos resoluciones emitidas por el TPI presentaron sus medios probatorios en primera instancia, ya que una apelación no admite nuevas pruebas.

Por otro lado, la tabla 3 refleja de forma descriptiva, lo señalado en la tabla 2, de tal forma que en él encontraremos la razón esencial sobre la decisión de la Comisión de Signos Distintivos y el Tribunal de la Propiedad Intelectual sobre la base de la acreditación y reconocimiento de la marca notoriamente conocida invocada en cada oposición.

Se debe tener en cuenta, al momento de leer la tabla 3 y 4, que la resolución N. 3602-2019/CSD-Indecopi, evalúa principalmente dos signos figurativos, los cuales serán denominados en la tabla como “figura 1” y “figura 2”, de la siguiente forma:


Figura 1: 

Figura 2: 

Se advierte que en la siguiente tabla la resolución 3329-2019/CSD, el opositor titular de la marca Ferrari, no invoca que dicha marca es notoriamente conocida ni solicita se aplique la prohibición sobre esta sobre la base del inciso h) artículo 136 de la Decisión 486, por lo tanto, la Comisión no solicita medios probatorios para determinar si existe notoriedad, ésta sobre la marca Ferrari.

Tabla 3

*Razón esencial sobre lo decidido en relación con el reconocimiento como marca notoriamente conocida*

Resolución N.	Razón esencial
0058-2019/CSD	No logra acreditar notoriedad dado que dado que los medios probatorios ofrecidos por la opositora no se desprende el grado de conocimiento de las marcas cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país miembro de la Comunidad Andina, sino mera información sobre los registros de la marca Hummer en Colombia y Ecuador, y sobre la historia, publicidad e imágenes de los vehículos todoterreno Hummer, siendo que ello no acredita el conocimiento de la marca en cuestión en calidad de notoria.
3329-2019/CSD	La parte interesada (opositora) no invoca notoriedad, por tal motivo no se evalúa si existe notoriedad en la marca Ferrari, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
3322-2019/CSD	De acuerdo al artículo 224 de la Decisión 486, el cual señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido, la parte interesada presentó como medio probatorio el pronunciamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia emitido mediante la Resolución DPI/OPO/REV-N0-44/2015, al cual recogió el pronunciamiento de la Resolución N. 906-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2014, emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Perú, en la que, se reconoció la notoriedad de la marca Puma y logotipo.

- 2540-2019/CSD En el presente caso, la parte interesada presenta diversas resoluciones como medios probatorios para alegar la notoriedad de la marca COCA-COLA, en aquellas resoluciones presentadas contienen la declaración de marca notoriamente conocida, lo cual mantiene vigente a la marca Nike como notoriamente conocida.
- 3602-2019/CSD En el presente caso, la parte interesada presenta diversas resoluciones como medios probatorios para alegar la notoriedad de la marca “figura 1”, en aquellas resoluciones presentadas contienen la declaración de marca notoriamente conocida de procesos anteriores, lo cual mantiene vigente a la marca Nike como notoriamente conocida.
- 0191-2019/CSD No se acredita que la marca Spotify goce de calidad de notoriamente conocida en Perú o en algún país de la Comunidad Andina, toda vez que la parte interesada presentó documentación que no se encontraba de acuerdo el artículo 228 de la Decisión 486, en ese sentido la autoridad competente declaró que no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente.
- 0074-2019/CSD El análisis que realiza la autoridad competente sobre el conjunto de los medios probatorios presentados por la parte interesada se advirtió que los millones de seguidores con los que cuenta la agrupación musical The Beatles en las redes sociales, no demuestran el uso y/o la difusión efectiva de dicho signo dentro de los países de la Comunidad Andina. En consecuencia, dichos medios probatorios no acreditan que el signo goce de la calidad de notoriamente conocido de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.
- 0229-2019/CSD La autoridad competente declara que los documentos presentados (contratos, publicidad y artículos periodísticos), no resultan suficientes (en volumen y/o cantidad) para verificar el nivel de conocimiento e implantación de la marca Cielo entre el público consumidor ni su grado de participación en el mercado peruano o de algún país miembro de la Comunidad Andina, respecto a las demás empresas competidoras, por lo que en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad de las marcas invocadas, de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.
- 0428-2019/TPI La primera instancia del expediente en el cual recae la presente resolución resuelve que los medios probatorios presentados por la opositora no acreditan la notoriedad de la marca Beretta, de conformidad con la normativa comunitaria andina, toda vez que se trata de un registro en Colombia y serie de páginas webs, sin relevancia para la aplicación de nuestra norma en su artículo 228 o el precedente de observancia obligatoria materia de marcas notoriamente conocidas. En cuanto a la presente resolución (segunda instancia) no precisa comentario propio alguno, solo cita lo precisado por la primera instancia, con respecto a la notoriedad, en



consecuencia, no se considera a la marca como notoriamente conocida.

2117-2019/TPI

La primera instancia del expediente en el cual recae el presente resolución resuelve que no se acredita que la marca Spotify goce de calidad de notoriamente conocida en Perú o en algún país de la Comunidad Andina, toda vez que la parte interesada presentó documentación que no se encontraba de acuerdo el artículo 228 de la Decisión 486, en ese sentido la autoridad competente declaró que no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente. En cuanto a la presente resolución (segunda instancia) no precisa comentario propio alguno, solo cita lo precisado por la primera instancia, con respecto a la notoriedad, en consecuencia, no se considera a la marca como notoriamente conocida.

---

*Nota.* Fuente: Elaboración propia sobre la base del Buscador de Resoluciones del Indecopi.

Por otro lado, en la tabla 4 veremos que detalla el sentido de lo resuelto sobre la base de las oposiciones planteadas por el titular de una marca, quien invoca en la mayoría de los casos posee una marca notoriamente conocida. Asimismo, se hace precisión que las marcas colocadas se describirán denominativamente, ya que en su mayoría son marcas mixtas, pero su relevancia jurídica, recae en la observación de los elementos denominativos y fonéticos al momento de hacer el análisis comparativo.

Además, se advierte que el siguiente cuadro se añadió para su posterior evaluación sobre el análisis del sentido de lo resuelto y la influencia que tuvo de las marcas notoriamente conocidas, sobre la base de las prohibiciones de registro establecidas en nuestra norma aplicable, la Decisión 486 en el artículo 136, en sus incisos a) y h).

Tabla 4

*El sentido de la resolución*

Resolución N.	Marca	Clase	Sentido de lo resuelto
0058-2019/CSD	Hummer	12	Deniegan la solicitud del registro Hummer por ser similar a la marca registrada por la opositora.
3329-2019/CSD	Ferrari	12	Deniegan la solicitud del registro del signo Montain Ferrari Bike por ser similar a la marca registrada por la opositora.
3322-2019/CSD	Puma	34	Deniegan la solicitud del registro del signo Puma por notoriedad de la opositora.
2540-2019/CSD	Coca-Cola	33	Deniegan la solicitud del registro del signo Coquita, por notoriedad de la opositora.
3602-2019/CSD	Figura 1	25	Deniegan la solicitud del registro del signo “Figura 2” por notoriedad de la opositora.
0191-2019/CSD	Spotify	38	Deniegan la solicitud del registro Spotwif por ser similar a la marca registrada por la opositora.
0074-2019/CSD	The Beatles	30	Deniegan la solicitud del registro del signo Beatles, por afectar el prestigio de la marca The Beatles.
0229-2019/CSD	Cielo	34	Otorga registro de la marca Cielo
0428-2019/TPI	Beretta	13	Otorga registro
2117-2019/TPI	Spotify	38	Confirma resolución de primera instancia que denegó la solicitud del registro Spotwif por ser similar a la marca registrada por la opositora.

**Nota.** Fuente: Elaboración propia sobre la base del Buscador de Resoluciones del Indecopi.

## Discusión

A partir de los hallazgos encontrados, se reafirma la necesidad de incorporar en el Perú el concepto de marca renombrada a la luz a los recientes criterios establecidos por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recaídos en el Proceso 269-IP-2016, relacionados con la diferenciación entre marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas.

Estos resultados, guardan relación con lo que sostienen Díaz (2018) y Caballero (2017), quienes señalan que existe una necesidad de regular a la marca renombrada en el Perú. Díaz (2018) afirma que podría hacerse a través de un nuevo precedente de observancia obligatoria sobre las marcas notoriamente conocidas en el Perú, donde se realice una clara la distinción correspondiente entre los dos tipos de marcas mencionadas a lo largo de la presente investigación. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. Sin embargo, Caballero (2017), menciona que esto podría hacerse a través de una iniciativa legislativa, lo cual este estudio cree innecesario, al considerar que un precedente de observancia obligatoria tendría los mismos efectos.

Asimismo, Díaz (2018) menciona la existencia de una interpretación prejudicial del Tribunal Andino, con respecto a la diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas. Sin embargo, no logra desarrollar los conceptos, ya que solo hace referencia a dicha interpretación.

No obstante, la presente investigación identifica de manera práctica los criterios establecidos por el Tribunal Andino, los cuales, como se apreció en la tabla 1 de los resultados, no fueron utilizados como fuentes de referencia dentro de la resolución de los expedientes revisados del año 2019.

Si bien es cierto, las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal Andino solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formula la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia. Esto no quiere decir que el Indecopi no pueda adoptar sus criterios, teniendo en cuenta que dicho tribunal es utilizado usualmente como referencia.

Ante ello es necesario agregar, tal como indica la tabla 1, que casi el total de las resoluciones revisadas usan como fuente el precedente de observancia obligatoria que data del año 2009, el cual tiene como referencia sobre notoriedad la Interpretación Prejudicial del Proceso 06-IP-2005, publicado el 12 de abril del año 2005.

Por otro lado, una clara diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, según el Tribunal Andino, es la característica del *hecho notorio* que tiene la marca renombrada, lo que implica que esos hechos notorios se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non eget probatione*), ya que no son objeto de prueba.

Bajo esa premisa, podemos observar que en la tabla 2, que de siete resoluciones revisadas se observa la invocación y presentación de medios probatorios para ser declaradas marcas notorias, solo tres de ellas son reconocidas como marca notoriamente conocida.

Esas tres marcas mencionadas, son las marcas Coca-Cola, *figura 1*, (logotipo de Nike) y Puma, las mismas que deberían ser marcas renombradas, ya que al menos dos de ellas tienen un renombre indiscutible, considerando que son marcas con términos o signos de conocimiento general que, al ser mencionadas, el común de las personas logra identificar de que se producto o servicio se trata.

Sobre la base de ello y a los criterios establecidos por el Tribunal Andino, sería innecesaria la presentación de pruebas, ya que se trata de hechos notorios, conocidos por el público en general.

Bajo esa misma perspectiva, la tabla 3 presentada describe la razón esencial sobre lo decidido en relación con el reconocimiento como marcas notoriamente conocidas. Para ello, se hace mención que las marcas que son objeto de controversia en las resoluciones revisadas son las siguientes: Hummer, Ferrari, Puma, Coca-Cola, *figura 1* (logotipo de Nike), Spotify (ante la CSD), Spotify (ante el TPI), The Beatles, Cielo, Beretta.

Sin embargo, de la revisión se puede observar que Hummer, Spotify (ante la CSD), Spotify (ante el TPI), The Beatles, Cielo, Beretta, no logran ser reconocidas como marcas notoriamente conocidas, dado que de los medios probatorios ofrecidos no se desprende el grado de conocimiento de las marcas cuya notoriedad alegaron en su momento, así lo indicó el Indecopi en su oportunidad.

Como ya se mencionó anteriormente, la marca Ferrari no fue evaluada de la misma manera, ya que no se invocó la notoriedad dentro del procedimiento, en ese sentido el Indecopi procedió a evaluar la marca como una común.

De las marcas mencionadas es posible deducir que la mayoría no son solo marcas notoriamente conocidas bajo los conceptos definidos en los aspectos teóricos, sino que se tratan de marcas renombradas, ya que evocan al público consumidor ciertas cualidades que caracterizan un aspecto que las individualiza, por su calidad, su prestigio, la elegancia, la distinción, el lujo, entre otras.

Es por ello que al pensar, por ejemplo, en Spotify se viene a la mente directamente música, tecnología, o al pensar en la marca The Beatles es difícil no imaginarse a los integrantes de la agrupación musical y que lograron fama mundial hasta nuestros días. De la misma forma se asocia a la marca Hummer con las camionetas robustas, que si bien no es un producto que se encuentre al alcance de todos es innegable que el conocimiento de la existencia de esa marca y vincularlo con el producto (EUIPO, 2016, p. 20).

De esa misma forma, Puma, *figura 1* (logotipo de Nike) y Coca-Cola son marcas que evidentemente son reconocidas por la mayoría de la población en general, principalmente *figura 1* (logotipo de Nike) y Coca-Cola, lo cual es irrisorio, el hecho de obligar al titular que dichas marcas demuestren ser marcas notoriamente conocidas, dando a entender que no llegan a ser de renombre.

Por otro lado, de las resoluciones revisadas se pudo observar que las marcas Cielo y Beretta no solo no fueron reconocidas como marcas notoriamente conocidas, sino que el Indecopi otorgó el registro de marca a los solicitantes, en las clases 34 y 13, respectivamente. Tal como lo veremos más adelante.

Siguiendo con la misma lógica, se presentó la tabla 4 con el objetivo de identificar en qué sentido se había resuelto cada resolución. De ellas se observaron que solo tres resoluciones denegaron la solicitud marcaria sobre la base de la notoriedad invocada.

Siendo así que la mayoría de las resoluciones denegaron las solicitudes de registro por tratarse de signos cuyo uso en el comercio afectaría indebidamente un derecho de tercero por ser idéntico, similar o semejante a una marca ya solicitada o inscrita, esto de acuerdo con el artículo a) de la Decisión 486.

Es decir, que aquellas solicitudes no se denegaron sobre la base de ser semejante a una marca notoriamente conocida, pero sí se denegó sobre la base de ser semejante o idéntica a una marca (*común*) registrada, ya que pertenecían a las mismas clases que las oponentes o a clases con productos o servicios vinculados.

Es importante mencionar, que si bien las decisiones tomadas en la mayoría de las resoluciones no son distintas al petitorio de la opositora (*denegar*), no quiere decir que la regulación de las marcas renombradas sea un concepto irrelevante, sino que dentro de ellas no se ha presentado un supuesto en el que amerite la regulación de ésta. Sin embargo, de la revisión se encontró una marca que podría catalogarse como renombrada, tal como podremos ver más adelante.

Como ya se mencionó anteriormente, se logra identificar a la mayoría de las marcas revisadas en la presente investigación, como Hummer para camionetas robustas, Ferrari para autos deportivos de lujo, Puma para prendas de vestir, Coca-Cola para gaseosas, *figura 1* (logotipo de Nike) para prendas de vestir, Spotify (ante CSD y TPI) para reproducción de música y The Beatles para grupo musical.

Es evidente que las marcas mencionadas en el párrafo precedente son marcas renombradas, ya que reflejan una realidad material y también psicológica al demostrar que no solo es una imagen, sino que lleva en su contenido afectividad, prestigio, calidad, conocimiento y una alta connotación económica y jurídica, muchas veces la marca llega a prevalecer sobre el producto o servicio que representan (Quintanilla, 2009).

No obstante, existen dos resoluciones revisadas donde los titulares invocaron notoriedad, sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas y las marcas solicitadas por terceros fueron otorgadas. Para ello, procederemos a analizar aquellas resoluciones sobre la base de los recientes criterios andinos.

La marca Beretta es conocida por la fabricación de armas de fuego. Sobre la base de ello, la parte interesada invocó notoriedad, sin embargo, según la normativa aplicable, debe acreditar esa notoriedad y según la evaluación del Indecopi se presentó como medio probatorio un registro de marca en Colombia y serie de páginas webs sin relevancia para la aplicación de nuestra norma en su artículo 228 o el precedente de observancia obligatoria materia de marcas notoriamente conocidas. En ese sentido, no se reconoció a la marca Beretta como una notoriamente conocida, en consecuencia, al no tener un registro adecuado para oponerse a la solicitud presentada por un tercero, se otorgó la marca al solicitante.

Ante ello, si bien la marca Beretta es altamente conocida, dicha marca no prevalece sobre el producto o servicio que representa ante el público en general. Es posible que la marca en cuestión sí se trate de una marca notoriamente conocida, más no de una marca renombrada. En tal sentido, esta investigación sobre la base de la norma aplicable, pero analizando desde la perspectiva de los recientes criterios establecidos por el Tribunal Andino, sí concuerda con la decisión tomada por el Indecopi. En ese sentido, no se reconoció a la marca Beretta como una notoriamente conocida, en consecuencia, al no tener un registro adecuado para oponerse a la solicitud presentada por un tercero, se otorgó la marca al solicitante en la clase 34.

Por otro lado, la marca Cielo es conocida por la venta de agua embotellada. Sobre la base de ello, la parte interesada invocó notoriedad, sin embargo, el Indecopi consideró que los documentos presentados no resultan suficientes para verificar el nivel de conocimiento e implantación entre el público consumidor ni su grado de participación en el mercado peruano o de algún país de la Comunidad Andina o respecto a las demás empresas competidoras. Sin embargo, la presente investigación, que se encuentra basada



en los recientes criterios andinos, rechaza la decisión tomada, al denegar la marca, ya que se puede afirmar que la marca Cielo es altamente reconocida en el mercado peruano, ya que según un artículo periodístico presentado en el mismo expediente, la marca Cielo se encuentra entre las tres primeras marcas preferidas por el consumidor peruano con un 42% de aceptación en el año 2017 (Rojas-Andía, 2018).

La información del párrafo precedente fue presentada en el expediente de la resolución revisada, de haber tenido como referencia los recientes criterios establecidos por el Tribunal Andino, la sola invocación más dicha información sería más que suficiente para reconocer a la marca Cielo como una marca renombrada y denegar el registro que se otorgó.

A diferencia de la marca Beretta, la marca Cielo, cumple con ser ampliamente conocida. Para esto debe entenderse que “todas las marcas notorias aspiran a ser consideradas como renombradas para beneficiarse de esta protección extendida, pero la frontera no es fácil de cruzar” (Bellver, 2016, párr.8).

Asimismo, Bellver (2016) citando la explicación de Ignacio Alamar, afirma que Ferrari o Rolls-Royce son renombradas porque las conoce todo el mundo; sin embargo, Bentley o Loewe son notorias, por ser muy conocidas en su sector, pero si preguntas por ellas en un supermercado, mucha gente no las conocerá.

De ese mismo modo, se podría comparar a las dos marcas Beretta y Cielo, preguntando en un lugar público en el Perú. Evidentemente la marca Beretta no será tan conocida como la marca Cielo, ya que no todo el mundo tiene tanto conocimiento sobre el comercio de armas, como el comercio de agua embotellada, Todo eso agregado a la intensa publicidad de Cielo en el Perú, que la convierte en una marca ampliamente conocida.

## Conclusiones

La norma aplicable en materia de propiedad industrial no reconoce la figura de la marca renombrada, lo que hace que todas las marcas renombradas que existen deban invocar ser notoriamente conocidas y acreditar dicha condición, para lograr tener una protección extra al momento de enfrentar, una solicitud de registro que pueda poner en peligro su distintividad.

De las resoluciones revisadas, no se halló referencia o mención a alguna sobre los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino publicados el 14 de junio de 2018, donde se realiza una clara diferenciación entre marcas notorias y marcas renombradas.

De las revisiones realizadas, el Indecopi solo reconoció a tres, como notoriamente conocidas. Sin embargo, la presente investigación demostró que nueve de ellas son marcas renombradas, siguiendo los criterios del Tribunal Andino estudiados en la presente investigación, estas deberían ser reconocida como tal, con su sola invocación.

La presente investigación sobre la base de los criterios del Tribunal Andino demostró que se pueden registrar marcas que tienen un renombre adquirido, a favor de un tercero, ya que no reconoce el estatus de renombrada.

La protección que la marca renombrada merece más que un lugar en la doctrina de la propiedad industrial, ya que es muy importante, no solo en el ámbito jurídico sino también económico, a pesar de que las marcas renombradas cuantitativamente sean mucho menores a las marcas comunes.

## Referencias bibliográficas

- Bedón, D. (2018). *La acción de cancelación del registro de marcas por notoriedad y su implantación en el ordenamiento peruano*. Tesis (Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia). Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.12404/13413>
- Bellver, R. (2016, 1 julio). Marcas, identidad robada. *Revista Plaza*. Recuperado 7 de julio de 2020, de <https://valenciaplaza.com/marcas-identidad-robada>
- Caballero, O. (2017). *Comentario a fallo: Precedente de observancia obligatoria sobre criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486*. Lima. Trabajo de Investigación (Grado de Magíster en Propiedad Intelectual en Universidad Austral). Obtenido de <http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/952660>
- Díaz, A. (2018). *La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT*. Trabajo Académico (Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno, Pontificia Universidad Católica del Perú). Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.12404/11925>
- Decisión N. 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (14 de septiembre del 2000). Recuperado 5 de mayo de 2020, de <https://wipolex.wipo.int/en/text/513150>
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (2ra ed.). Madrid, España: Marcial Pons.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *¿Qué se entiende por signos distintivos? Preguntas frecuentes.* Recuperado el 19 de 05 de 2020, de <https://www.Indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/-/-que-se-entiende-por-signos-distintivos-?inheritRedirect=true>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Clasificación Internacional de Productos y Servicios - Indecopi.* Recuperado el 05 de 17 de 2020, de <https://www.Indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/clasificacion-internacional-de-productos-y-servicios>

Lipszyc, D. (2016). Aspectos que componen la Propiedad Intelectual. *Advocatus* (34), 275-303.

Monteagudo, M. (1995). *La protección de la marca renombrada.* Madrid, España: Civitas.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (2016, 23 marzo). Directrices relativas al Examen ante la Oficina, Parte C, Oposición. Recuperado 7 de julio de 2020, de [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_2\\_2017/Part-C/01-part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters/part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_es.pdf)

Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual. (1999). *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.* Obtenido de <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346>

Pacón, A. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Derecho PUCP* (47), 303 - 384. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6683>

Quintanilla, M. (2009). *La marca de alto renombre*. Tesis (Grado de abogado). Universidad del Azuay) Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/860/1/07489.pdf>

Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual - INDECOPI. (2009, 9 noviembre). Resolución N. 2951-2009/TPI-INDECOPI. Recuperado 17 de mayo de 2020, de <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4510>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018, 10 julio). Interpretación Prejudicial del Proceso 269-IP-2016. Recuperado 19 de mayo de 2020, de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203340.pdf>