

sábado 26 de diciembre de 2009



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**Aprueban precedente de observancia
obligatoria sobre criterios que se deben
tener en cuenta al evaluar si una marca
goza de la calidad de notoriamente
conocida, así como de aplicar el inciso h)
del artículo 136° de la Decisión 486**

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 288129-2006

SOLICITANTE : FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA
OPOSITORA : BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

Notoriedad de una marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

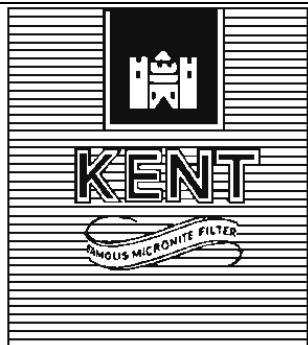


Lima, nueve de noviembre de dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES:



Con fecha 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama (Perú) solicitó el registro de la marca de producto KENT, para distinguir bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de octubre de 2006, British American Tobacco (Brands) Inc. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:

- Es titular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:

MARCA	CERTIFICADO
KENT	90976
	101094
	62398
	118548

Descargado desde www.ejperuano.com.pe

	37802
	35828
KENT ONE	95005
THINK KENT	4337

- El signo solicitado carece del requisito de distintividad para acceder a registro, por cuanto es confundible con las marcas KENT.
- Si bien el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no es extraño que en los supermercados o bodegas se expendan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los cigarrillos, por lo que existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas.
- El signo solicitado se encuentra íntegramente incluido en sus marcas registradas
- El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contemplada en el inciso a) de la Decisión 486.
- La marca KENT tiene el carácter de notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada.

Posteriormente, señaló que British American Tobacco del Perú S.A.C. es una empresa que forma parte de la corporación BATMark. Manifestó que entre las muchas marcas que comercializa su empresa como parte de la corporación BATMark se encuentra la marca KENT. Preciso que actualmente British American Tobacco (Brands) Inc. es la titular en el Perú de la marca KENT, empresa que licenció la marca a British American Tobacco (investments) Limited, y ésta a su vez, la sublicenció a la empresa BAT Perú, todas estas empresas forman parte de la corporación BATMark (sic).

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca KENT.

Mediante proveído de fecha 13 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia de que el solicitante no absolvió el traslado de la oposición.

Con fecha 26 de junio de 2008, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOP, en virtud del Memorandum N° 1928-2008/OSD-Mar enviado por la Oficina de Signos Distintivos, emitió el Informe N° 066-2008/GEE respecto del documento denominado "Encuesta General al Consumidor de Lima" presentado por la opositora, en el cual concluyó que:

- La documentación del caso se sustenta en el "Estudio General del Consumidor de Lima", el cual está

basado en encuestas a los consumidores regulares de cigarrillos, definidas como aquellas personas de 18 a 64 años que fuman, por lo menos, un cigarrillo diario.

- Dicho estudio no incluye aspectos metodológicos necesarios para analizar los resultados estadísticos presentados. Se menciona que se recogió información en marzo y abril de 2006, sin embargo, se presenta indicadores evolutivos desde el 2002 al 2007, de la tasa de recordación y otros indicadores, de los cuales se desconoce su procedencia. Asimismo, la ficha técnica es imprecisa, dado que no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y, sobre todo, la tasa de no respuesta en la publicación de la encuesta.
- Se recomienda que los estudios de mercado expongan detalladamente los criterios adoptados en el levantamiento de la información estadística, de tal forma que permita conocer los límites al momento de extraer interpretaciones acerca del comportamiento de un mercado determinado.

Mediante Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOP de fecha 1 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

a) Artículo 135 inciso b)

- Si bien la opositora señala que el signo solicitado carece de distintividad, de la revisión de los argumentos expuestos en la oposición, se verifica que los mismos están dirigidos en realidad a sustentar el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas.

b) Notoriedad alegada por la opositora

- De la evaluación conjunta de los medios probatorios presentados, se advierte que éstos resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca KENT tenga la calidad de notoriamente conocida; razón por lo que no corresponde analizar si el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

c) Evaluación del riesgo de confusión

- La empresa opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de causar confusión con sus signos registrados KENT (Certificado N° 90976), KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548), KENT ONE (Certificado N° 95005) y THINK KENT (Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse al respecto.
- Además, la opositora fundamenta su oposición en las marcas KENT SUPER LIGHTS y etiqueta (Certificado N° 37802) y KENT y logotipo (Certificado N° 35828); sin embargo, dichas marcas, a la fecha, se encuentran caducas, razón por la cual los derechos sobre las mismas han desaparecido, no correspondiendo evaluarlas como fundamento de la oposición interpuesta.
- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos que distinguen las marcas registradas tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son bebidas no alcohólicas y los segundos con sucedáneos del tabaco, encendedores y cerillas. Además, los productos en cuestión cuentan con diferentes finalidades y están dirigidos a distinto público consumidor. Finalmente, si bien los productos en cuestión se expenden en supermercados y bodegas, ello se realiza en secciones distintas.
- Por lo tanto, no existe vinculación entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas.
- No obstante las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos registrados a favor de la opositora (Certificados N° 90976, 101094, 62398, 118548, 95005 y 4337), dado que no existe similitud o conexión entre los productos que distinguen los signos en cuestión, se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el consumidor.

Con fecha 27 de octubre de 2008, British American Tobacco (Brands) Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) el signo solicitado es confundible con las marcas KENT, ii) los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas, iii) la marca KENT tiene la calidad de notoriamente conocida, tal como acredita con los documentos adjuntados y iv), de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría una dilución del poder distintivo de la marca registrada. Preciso que el registro del signo solicitado ha sido solicitado de mala fe y con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, por lo que debe aplicarse el artículo 137 de la Decisión 486.

Posteriormente, solicitó informe oral, el cual fue denegado por los Vocales de la Sala de Propiedad Intelectual y comunicado mediante proveído de fecha 1 de abril de 2009.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

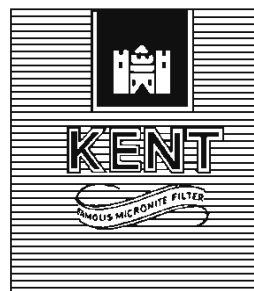
- a) Si la marca KENT registrada a favor de British American Tobacco (Brands) Inc. bajo Certificado N° 90976 tiene la calidad de notoria.
- b) De ser el caso, si el signo solicitado KENT se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- c) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KENT y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548) y KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que

- a) British American Tobacco (Brands) Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial:
 - KENT, que distingue tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 90976, vigente hasta el 8 de mayo de 2016.
 - Constituida por la etiqueta cuadrangular que lleva superpuestas múltiples líneas, en la parte superior aparece un cuadro con la representación estilizada de un castillo, debajo la denominación distintiva KENT escrita en caracteres de fantasía y debajo de la misma sobre una cinta ornamental la indicación FAMOUS MICRONITE FILTER, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco, tabaco manufacturado, artículos para fumadores, encendedores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 101094, vigente hasta el 28 de diciembre de 2012.



- Conformada por la etiqueta rectangular en cuya parte central se aprecia la denominación KENT y en la parte superior central un cuadro con la figura de un castillo en su interior, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco, productos del tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos y demás productos, registrada bajo Certificado N° 62398, vigente hasta el 30 de marzo de 2010.



- Conformada por la figura de una caja que contiene la denominación KENT escrita en letras características, al lado izquierdo, tres arcos formados por rectángulos dentro de una figura irregular, en los colores gris y blanco, conforme al modelo, que distingue cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; artículos para fumadores; encendedores; fósforos, registrada bajo Certificado N° 118548, vigente hasta el 21 de agosto de 2016.



- KENT ONE, que distingue cigarrillos, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas, registrada bajo Certificado N° 95005, vigente hasta el 16 de febrero de 2014.
- b) Asimismo, es titular del lema comercial THINK KENT, a usarse con la marca de producto KENT y logotipo inscrita con Certificado N° 101094, vigente hasta el 13 de julio de 2014.

2. Cuestión previa

En su recurso de apelación, British American Tobacco (Brands) Inc. ha manifestado que el presente registro ha sido solicitado de mala fe y con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, por lo que invoca la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

Sin embargo, teniendo en consideración que la mala fe y la perpetración de actos de competencia desleal no fueron planteados por la opositora ante la Oficina de Signos Distintivos (*hoy Comisión de Signos Distintivos*), sino que constituyen nuevas pretensiones invocadas ante la Segunda Instancia, no corresponde que la Sala se pronuncie sobre estas nuevas pretensiones, pues ello atentaría contra el derecho de defensa¹ del solicitante, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia el fallo expedido por la anterior, situación que, en este caso, se produciría si la Sala emitiera un pronunciamiento respecto de una cuestión que no fue analizada previamente por la Oficina de Signos Distintivos.

Así, debe tenerse en cuenta que se entiende por principio de preclusión – *también llamado de eventualidad* – a la división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales, que algunos han calificado de compartimentos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que, por cualquier motivo, deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser el precio que el proceso paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las cargas procesales².

El artículo 140.4 de la Ley 27444³ señala que la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que, por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurarse el tratamiento paritario.

En el procedimiento administrativo de solicitud de registro existen actos procesales que deben llevarse a cabo en determinados plazos establecidos por la ley, bajo sanción de ser declarados inadmisibles, como por ejemplo: la presentación de oposiciones. Así, de acuerdo al artículo 136 de la Decisión 486, las oposiciones deben formularse en el plazo de 30 días hábiles contado desde la publicación de la solicitud de registro⁴.

Cabe precisar que la figura de la preclusión no impide a la opositora presentar, con posterioridad a su oposición y hasta que se emita resolución en Primera Instancia, escritos destinados a probar o desarrollar las causales de

denegatoria alegadas en su oposición, lo que impide es invocar nuevas causales de denegatoria, puesto que ello constituiría prácticamente formular una nueva oposición, esta vez, fuera del plazo de ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, British American Tobacco (Brands) Inc. tuvo un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro presentada por Freddy Santiago Tudelano Yanama para formular todos los argumentos que sustenten su oposición.

Dentro de dicho plazo, los argumentos sustento de la oposición sólo fueron: i) el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas y, ii) el carácter notorio de la marca KENT y la posible dilución del poder distintivo de dicha marca en caso se otorgue el registro del signo solicitado.

Los argumentos referidos a la mala fe y a la competencia desleal fueron invocados por British American Tobacco (brands) inc. con posterioridad no sólo al plazo para formular oposición sino a la resolución de Primera Instancia (*en el recurso de apelación*).

En ese sentido, en virtud del principio de preclusión, no le corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual pronunciarse en Segunda Instancia sobre la supuesta mala fe y la competencia desleal del solicitante.

3. Notoriedad de la marca KENT (Certificado N° 90976)

3.1 Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea 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.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos

¹ Artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993.

² Devis Echandia, Teoría General del Proceso, Editorial Universo, Buenos Aires, 1984, Tomo I, p. 38.

Respecto a las cargas procesales, Echandia señala que se caracterizan por que emanan de normas procesales, son de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente. Además sólo surgen para las partes y algunos terceros y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir sobre los derechos que se discuten en el proceso. Entre las cargas procesales se encuentra la de contestar la demanda. Ver. p. 13.

³ Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurarse el tratamiento paritario.

⁴ Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente⁵.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005⁶ lo siguiente:

“Se entiende como marca notoriamente conocida aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor”.

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009⁷, ha señalado que: *“Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.*

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 y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confirniéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII “De los signos notoriamente conocidos”.

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo⁸, tales como:

- a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- c) 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;
- d) la protección obtenida en distintos países; y,
- e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria⁹.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (*Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003*):

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

⁵ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 del 30 de junio de 2009.

⁸ Ver Doc. OMP/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

⁹ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso N° 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica”.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ...”* (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)¹⁰.

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005¹¹:

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

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3 Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta *“(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”.* Y es que, *a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (...)*”.

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005¹², en el extremo que señala lo siguiente:

“La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas”.

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será

la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario”.

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.”*¹³ 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.¹⁴

3.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: *“Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.*

De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008¹⁵, ha señalado lo siguiente:

¹⁰ Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

¹¹ Ver nota 2.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

¹³ Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

¹⁴ Doc. OMP/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9 y 10.

¹⁵ Publicado en la Gaceta Oficial N° 1637 del 21 de julio de 2008.



“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

Asimismo, el Tribunal señala: *“En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.*

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que *“la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.*

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009¹⁶ ha señalado que:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial

ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias¹⁷

3.5. Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- 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.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

3.6 Aplicación al caso concreto

3.6.1. Pruebas aportadas

En el presente caso, British American Tobacco (Brands) Inc., a fin de acreditar el carácter notorio de la marca KENT, ha presentado los siguientes documentos:

- Copia del contrato de sublicencia de las marcas KENT celebrado el 18 de abril de 2006 entre British American Tobacco (investments) Limited y British American Tobacco del Perú S.A.C. (fojas 141 a 158).
- Copia de una autorización de promoción comercial hecha por British American Tobacco del Perú S.A.C. al Director General de Gobierno Interior, mediante el cual la primera informa que está interesada en organizar una campaña promocional denominada “Filtrate Kentnology”, que se iniciará el 26 de setiembre hasta el 15 de noviembre de 2005; en dicha campaña se venderán “packs KENT” en grifos y autoservicios, los cuales contienen dos cajetillas de cigarrillos en sus distintas presentaciones y una tarjeta que puede contener un premio sorpresa (fojas 159 a 161).

¹⁶ Publicada en la Gaceta Oficial N° 1734 del 22 de julio de 2009.

¹⁷ Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP N° 47, diciembre 1993, página 310.

- Copia de una carta de fecha 26 de setiembre de 2005 enviada por Citibank a la Dirección General de Gobierno Interior, mediante la cual el primero renueva su fianza emitida con fecha 6 de setiembre de 2005 para garantizar la siguiente obligación de British American Tobacco del Perú S.A.C.: El cumplimiento de las obligaciones asumidas en la promoción comercial denominada "Filtrate Kentnology" (fojas 162).
- Copia del acta de constatación de fecha 23 de setiembre de 2005 hecha por el Notario Público Aníbal Sierralta Ríos, en la cual dejó constancia de que acudió al local de la empresa Silvana Rescate ubicado en el Jr. Independencia N° 467, San Miguel, a fin de verificar y certificar la colocación de 31 tarjetas correspondientes a los premios de la promoción denominada "Filtrate Kentnology" (foja 163).
- Copia de la Resolución Directoral N° 2028-2005-IN-1501 emitida el 27 de setiembre de 2005 por el Ministerio del Interior, mediante la cual autoriza a British American Tobacco del Perú S.A.C. a efectuar la promoción comercial denominada "Filtrate Kentnology" a nivel nacional, que se iniciará el 26 de setiembre al 15 de noviembre de 2005 o hasta agotar stock (fojas 164 y 165).
- Copia de diversos cupones llenado por distintas personas, así como la respectiva boleta de venta y el acta de constatación de entrega de premios; todo ello en virtud de la promoción comercial "Filtrate Kentnology" (fojas 137 a 192).
- Copia de un listado de solicitudes de la marca KENT en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (fojas 132 a 135).
- Copias de diversos certificados correspondientes al registro de las marcas KENT y KENT y etiqueta en distintos países como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Australia, Panamá, Alemania, Paraguay, Canadá, Brasil, Argentina, Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Armenia, Arabia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belice, Bermuda, Bulgaria, Irlanda, Hong Kong, Kenya, Japón, México, Singapore, Taiwán, Serbia, Turquía, Inglaterra, entre otros (fojas 199 a 417).
- Declaración Jurada de Carlos Manuel Cámero Taboada, Gerente de Compras y Comercio Exterior de British American Tobacco del Perú S.A.C., mediante la cual certifica que la empresa en cuestión ha realizado importaciones a Perú de cigarrillos con la marca KENT en todas sus presentaciones para su comercialización y distribución a nivel nacional desde el año 2001, tal como consta en el cuadro de importaciones que se adjunta; en dicho cuadro se advierte la importación al Perú de cigarrillos identificados con la marca KENT en distintas presentaciones, como: KENT BLUE 10's HL, KENT GOLD 20's HL, KENT SILVER 20'S HL, entre otros, durante los años 2001 a 2006 (fojas 419 a 422).
- Artículos publicitarios (volantes, encartes, tarjetas de invitación a eventos y discotecas) de los productos KENT (fojas 424 a 428 y 2153 a 2155).
- Revistas de circulación nacional en las cuales se advierte publicidad de cigarrillos identificados con la marca KENT en sus distintas presentaciones (fojas 450 a 1574, 1899 a 2141, 2156 a 2651):
 - "Jaquemate" N° 4 04.
 - "Somos" de fecha 3 de diciembre de 2005
 - "Somos" de fecha 19 de noviembre de 2005.
 - "Somos" de fecha 12 de noviembre de 2005.
 - "Orbe" año 2004.
 - "Orbe" año 2005
 - "Orbe" año 2007.
 - "Etiqueta Negra" Año I Número 4
 - "Etiqueta Negra" Año I Número 5.
 - "Etiqueta Negra" Año I Número 6.
 - "Etiqueta Negra" Año 2 Número 7
 - "Etiqueta Negra" Año 2 Número 10.

- "Etiqueta Negra" Año 2 Número 11.
- "Etiqueta Negra" Año 3 Número 17.
- "Etiqueta Negra" Año 3 Número 18.
- "Etiqueta Negra" Año 3 Número 19.
- "Etiqueta Negra" Año 3 Número 24.
- "Cosas" de fecha 20 de mayo de 2005.
- "Cosas" de fecha 3 de junio de 2005.
- "Cosas" del 4 de noviembre de 2005.
- "Cosas" del 18 de noviembre de 2005.
- "Cosas" del 12 de enero de 2007.
- "Cosas" del 9 de marzo de 2007.
- "Jockey Plaza" de abril de 2007.
- "Asia Sur" de fechas 12 de enero de 2007, 9 de febrero de 2007, 29 de diciembre de 2007.
- "Arena" de fecha 20 de enero de 2007.
- "Casas" N° 21.

Nota: la publicidad que en la mayoría de revistas se repite es la siguiente:



- Publicaciones correspondientes a las listas de precios de los productos ofrecidos en el Duty Free de Perú de los años 1999, 2000, 2002, 2003, en las cuales se consignan los cigarrillos KENT (fojas 1575 a 1786).
- Revista PLAN B de Colombia de fecha diciembre 2005, en la cual se advierte publicidad de los cigarrillos KENT (fojas 1787 a 1898).
- Impresiones sin fecha de diversos artículos aparecidos en revistas y periódicos donde se hace referencia a distintos eventos realizados por KENT (fojas 2666 a 2672).
- Reporte de venta realizado por Grey Communications Group correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2006 a febrero de 2007, en el cual se señala que KENT presentó su nuevo y vanguardista diseño de cajetilla en la galería de arte ARTCO; asimismo, se señala que los medios de prensa donde ha aparecido publicidad del producto KENT son:



- revista Asia Sur, revista Cosas, revista Somos, diario El Comercio, revista Para Ti, revista Gisela, revista Vanidades y revista Dionisos (fojas 2673 a 2679).
- Copia de la carta enviada por Classis Comunicación BTL a British American Tobacco el 5 de febrero de 2007, mediante la cual la primera le hace llegar a la segunda las especificaciones del evento realizado el 4 de diciembre de 2006 por el "lanzamiento de la nueva cajetilla KENT", el cual se realizó en la galería de arte ARTCO (foja 2631).
- Copia de cuatro facturas emitidas por Classis Comunicación a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. en noviembre y diciembre de 2006 por concepto al adelanto y saldo correspondiente al lanzamiento del nuevo empaque de cigarrillos KENT (fojas 2652 a 2685).
- Páginas del diario El Comercio de fecha 12 de enero de 2007, donde se hace referencia (y se muestran fotografías) al evento correspondiente al lanzamiento del nuevo diseño de la cajetilla KENT llevado a cabo en la galería de arte ARTCO (fojas 2688 a 2694).
- Muestras físicas de cajetillas de cigarrillos KENT, encendedores con la denominación KENT, encendedores KENT.
- DVD que contiene una presentación power point de las propiedades de los cigarrillos KENT; asimismo, se señala que British American Tobacco Perú cuenta con una participación del mercado de 95% y que la marca KENT es reconocida a nivel mundial como la marca más moderna.

Asimismo, en calidad de documentos reservados, se han adjuntado los siguientes documentos:

- Encuesta denominada "Encuesta General al Consumidor" realizada por Apoyo Opinión y Mercado, la cual: i) tiene como fecha de campo marzo – abril de 2006 y, ii) fue hecha a 2000 fumadores regulares entre 18 y 64 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos; en dicha encuesta, los puntos tratados fueron: recordación espontánea KENT, recordación total KENT, evolución marca KENT, participación de mercado KENT, evolución del consumo diario promedio KENT y evolución del tamaño de empaque KENT.
- Declaración Jurada de Julio Mario Trujillo Fuentes, Gerente de Contabilidad de la empresa British American Tobacco del Perú S.A.C., con la cual se brindan diversos datos (su actividad principal, estructura corporativa, volúmenes de ventas). Asimismo, junto con dicha declaración se adjuntaron registros de ventas de British American Tobacco del Perú en los años 2003 a 2006.
- Diversas facturas emitidas por British American Tobacco del Perú S.A.C. a favor de distintas empresas peruanas (ubicadas en la mayoría de distritos de Lima, como: Surquillo, San Borja, La Punta, La Molina, Cercado de Lima, San Isidro, Magdalena, Surco, Miraflores, Cieneguilla, Callao, Lince, La Victoria, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Independencia, Comas, Ate, Jesús María, San Miguel, Villa El Salvador, Rimac y Pueblo Libre) en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 por la venta de cigarrillos con las marcas KENT, WINSTON, HAMILTON, MONTANA, SALEM, GOLD, PREMIER, LUCKY STRIKE.
- Copia del contrato de exhibición publicitaria con carácter de exclusividad suscrito entre British American Tobacco del Perú S.A.C. y Casa y Arte S.R.L. con fecha 27 de junio de 2003.
- Cuadro estadístico realizado por British American Tobacco Perú sobre las marcas preferidas de los fumadores.
- Documento remitido por British American Tobacco de Colombia a British American Tobacco de Perú con fecha 24 de noviembre de 2006, mediante el cual se adjuntan los siguientes documentos:

- Copia de los certificados de registro de la marca KENT en Colombia.
 - Declaraciones Juradas de distintas personas que señalan que los productos KENT vienen siendo importados y comercializados en Colombia.
 - Diversas cartas enviadas por British American Tobacco Colombia a ETESA Empresa Territorial para la Salud, Ministerio de la Protección Social, y viceversa, por concepto de la realización de promociones y eventos con la marca KENT y otras.
 - Documento denominado "información Índice Detallista para la categoría cigarrillos entre los periodos de enero del 2001 hasta octubre de 2006 para la marca KENT", en el cual se detalla la participación en volumen y valor estimada correspondiente a la marca KENT:
- Copia de 32 facturas de exportación emitidas por Compañía Chilena de Tabacos S.A. a favor de British American Tobacco de Colombia en los años 2005 y 2006, por la venta de cigarrillos marca LUCKY STRIKE, KENT, DELTA, PALL MALL, entre otras.
 - Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British American Tobacco de Colombia por servicios de promoción y realización de eventos referidos a la marca KENT.
 - Copia de 86 facturas y boletas de venta emitidas por British American Tobacco de Colombia a favor de diversas empresas en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por la venta de productos KENT, entre otros.
 - Impresiones de anuncios publicitarios de los cigarrillos KENT aparecidos en distintas revistas, paraderos de buses, calles, estaciones, vitrinas de centros comerciales, estaciones de servicio, supermercados y tiendas colombianas.
 - Copia de Declaraciones del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco elaborado / Productos Extranjeros hechas por British American Tobacco de Colombia en los años 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, en las cuales se consignan, entre otros, los productos KENT.
 - Copia de una factura emitida por Larco Mar S.A. a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. con fecha 6 de setiembre de 2004, por el arrendamiento de paneles publicitarios en el centro turístico y de entretenimiento LARCOMAR, según condiciones del contrato firmado el 23 de agosto de 2004.
 - Copia de una orden de compra emitida por British American Tobacco Perú a favor de Paneles Napsa S.A. por concepto de: "cuot cerro Molina" de las marcas LUCKY y KENT.
 - Copia del contrato 016-2004 JP celebrado entre Paneles Napsa S.A. y British American Tobacco del Perú S.A.C. con fecha 1 de enero de 2004.
 - Copia de diversas facturas emitidas por distintas empresas a favor de British American Tobacco del Perú S.A.C. en los años 2003, 2004, 2005 y 2006, por concepto de:
- Auspicio de la marca KENT en Lava Lounge.
 - Fabricación de máscara especial KENT.
 - Instalación de máscara en cigarrera vega KENT.
 - Fabricación de una cigarrera KENT para el restaurante Osaka.
 - Cancelación del pago de publicidad en el evento Casa Cor Perú 2003.
 - Servicios publicitarios en la revista Cosas (ediciones del 4 de julio de 2003, 18 de julio de 2003, 18 de julio de 2003 y 18 de julio de 2003).
 - Publicación de un aviso Bar galería KENT.
 - Ampliaciones fotográficas para proyecto KENT 2005 – Café del Mar, Playa Asia.
 - Publicidad en la revista Orbe del mes de agosto del producto KENT.

- Desarrollo website KENT.
- Producción externa marketing directo KENT campaña ML3.
- Auspicio publicitario por las marcas LUCKY STRIKE, KENT, SALEM, MONTANA y WINSTON.
- Invitación para Café del mar con la marca KENT.
- Tarjetas de invitación KENT y banderola KENT.
- Producción interna publicidad KENT.
- Posavasos cigarrillos KENT impresos a full color.
- Mantenimiento de web KENT mayo y junio de 2005.
- Publicación de un aviso página inferior full color en la edición N° 24 de la revista Etiqueta Negra, con Título: KENT ¿cuál es tu código?
- Pasamonedas KENT.
- Evento corporativo (banderolas, movilidad) de la marca KENT.
- Producción gráfica: carta y sobre mailing KENT.
- Pago de publicidad en el evento Casa Cor Perú 2005.
- Anfitrionas para evento KENT.
- Portavueltos KENT.
- Tótem KENT chico, Tótem KENT grande.
- Barra KENT local Scena.
- Elemento KENT local Bobo.
- Implementación KENT en Bambuddha.
- Diseño y proyección para KENT el día 17 de marzo de 2006.
- Tarjetas de invitación fiesta KENT.
- Campaña Tour de Imagen KENT.
- Cancelación trabajo en vidrio KENT restaurant Cala.
- Letreros luminosos instalados en San Jorge.





- Declaración Jurada de G.C.G. Perú S.A.C., representada por Luis Otoya Trelles, en la cual se señala que: i) son proveedores de British American Tobacco del Perú S.A.C. desde el año 1998, ii) tiene más de ocho años de experiencia en la industria publicitaria, iii) mantiene relaciones contractuales con British American Tobacco del Perú S.A.C. para el desarrollo e implementación de sus campañas de comunicación en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT. Con dicha declaración adjunta documentos que demuestran el monto invertido en publicaciones:
- Declaración Jurada de CCR S.A., representada por Félix Ureta Benegoni, en la cual señala: i) son proveedores de British American Tobacco del Perú S.A.C. aproximadamente desde el año 2000 hasta la actualidad, ii) es una empresa que cuenta con más de trece años de experiencia en el rubro de investigación de mercados, iii) mantiene relaciones contractuales con British American Tobacco del Perú S.A.C. para brindar información de mercado del producto cigarrillos en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT, conforme consta en los documentos que se adjuntan, de los cuales se advierte el porcentaje de participación de ventas de la marca KENT en los años 2001 a 2006 (en los meses de enero y diciembre):
- Declaración Jurada de Paneles Napsa S.A. representada por Eduardo Martínez Boneff, en la cual señala mantener relaciones contractuales con British American Tobacco del Perú S.A.C. para la publicidad exterior en lo que corresponde a la difusión y promoción de los productos bajo la marca KENT.
- Diversas órdenes de compra emitidas por British American Tobacco del Perú por la adquisición de ceniceros KENT, K – etiqueta pack, K – promoción pack, K – posavasos, K – publicaciones Somos, K – publicación rev. Asia Sur 02/06, K – publicación Cosas 20/05 y 03/06, K – publicación Etiqueta Negra 27/05, K – publicidad Intriga Somos 12/11, K – publicación Cosas 04/11 y 18/11, K – publicación Somos 19/11, K – publicación rev. Asia Sur 03/12, invitaciones para fiesta KENT.
- Declaración Jurada de Juan Manuel Piqueras Boza, Brand Portafolio Manager de British American Tobacco del Perú S.A.C., mediante la cual adjunta diversos documentos (cuadros de gastos, publicidad realizada, contratos) que demuestran el detalle de la estrategia del lanzamiento de los productos y promociones: KENT 3-TEK, KENT LIGHTER PACK, FILTRATE KENTNOLOGY, nueva cajetilla de cigarros KENT, evento KENT llevado a cabo en la discoteca Café del Mar en enero de 2005, evento denominado Fiesta KENT llevado a cabo en Lola Bar el 11 de agosto de 2006, PACK KENT AUTOSERVICIOS, KENT ASHTRAY – PRIMAX, evento KENT llevado a cabo en el restaurante Sogo el 21 de abril de 2005; asimismo, se adjuntan cuadros y fotografías de los grifos donde se publicita la marca KENT, entre los cuales se encuentran los ubicados en La Molina, Ate, Cercado de Lima, San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco, Lince y Surquillo.

3.6.2 Evaluación de la documentación aportada

De la revisión de las pruebas presentada, se advierte que:

- La empresa British American Tobacco del Perú S.A.C. forma parte del mismo grupo económico que British American Tobacco (Brands) Inc.; asimismo, el contrato de sub-licenciamiento de marcas acredita que British American Tobacco del Perú S.A.C. está facultada para el uso de la marca KENT.
 - La marca KENT viene siendo alta y constantemente publicitada en nuestro país a través de distintos medios como paneles, invitaciones, encartes, letreros luminosos, ceniceros, banderolas, posavasos, entre otros; los cuales se muestran en eventos, campañas promocionales, revistas (que son distribuidas a nivel nacional), periódicos, exposiciones de arte, vías públicas, estaciones de servicio, tiendas, centros comerciales, restaurantes y aeropuerto.
- Así, se advierte una publicidad constante de la marca KENT, no sólo gráfica y escrita, sino en promociones, sorteos, realización de eventos y ofertas con productos.
- Incluso, la marca KENT también viene siendo promocionada en Colombia – país de la Comunidad Andina – a través de revistas y eventos sociales que se realizan.

En tal sentido, se advierte que se han invertido grandes cantidades de dinero con el fin de publicitar y difundir la marca KENT entre los consumidores peruanos, habiéndose realizado publicidad efectiva en el mercado nacional, lo cual queda demostrado, no sólo de los artículos aparecidos en revistas y periódicos, sino también de la amplia cantidad de contratos por publicidad y merchandising presentados por la opositora, así como de lo manifestado en las Declaraciones Juradas de los proveedores de la empresa British American Tobacco del Perú S.A.C. – las cuales no han sido desvirtuadas por el solicitante, por lo que corresponde evaluarlas conjuntamente con los demás medios probatorios adjuntados.

Dada la cantidad y forma de promoción y difusión de la marca KENT, resulta evidente que actualmente dicha marca es conocida por la mayoría de consumidores de cigarrillos (público objetivo), así como por el público en general.

Asimismo, se ha demostrado que la marca KENT goza de protección en la mayoría de países del mundo, lo cual constituye un indicio de su amplia difusión.

Por otro lado, las facturas y registros de ventas demuestran una venta constante del producto KENT desde el año 2003; así se ha acreditado no sólo su comercialización en Perú, sino también su exportación desde Chile a Colombia.

Cabe precisar que si bien los volúmenes de venta de los cigarrillos KENT resulta menor que la venta de otras marcas de cigarrillos también de propiedad de la emplazada, ello no es determinante para concluir que la marca KENT no sea ampliamente difundida, ya que se han presentado otros medios probatorios que permiten apreciar su difusión y participación en el mercado peruano.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los productos que distingue la marca registrada (tabaco, productos de tabaco artículos para fumadores y cerillas) no son de consumo masivo, por lo que, a fin de acreditar su notoriedad, no es estrictamente necesario que su volumen de ventas sea a gran escala.

Mediante Informe N° 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI señaló que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor Lima” presentado por la emplazada no incluye aspectos metodológicos y, además, su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicación de la encuesta.

Al respecto, cabe precisar que un Informe como el elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos sólo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida, puesto que es la Autoridad Competente la encargada de decidir sobre ella.

En el presente caso, la encuesta presentada por la emplazada, y que fue realizada por Apoyo a 2000 fumadores entre 18 y 64 años, muestra que el conocimiento y recordación de la marca KENT por parte de los consumidores se ha incrementado entre el año 2003 y el 2007, lo cual sería consecuencia de la amplia inversión en publicidad y promoción. En tal sentido, queda demostrada la implantación de la marca KENT en los consumidores.

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

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual 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.¹⁸ 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.¹⁹
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.²⁰ 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.²¹ 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 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 en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra²². Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se

¹⁸ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

¹⁹ Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

²⁰ García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

²¹ Diccionario de la Lengua Española (nota 11), p. 2004.

²² Diccionario de la Lengua Española (nota 11), p. 1330.



está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración 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.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado está conformado únicamente por la denominación KENT al igual que la marca registrada, por lo que aquél constituye la reproducción de la marca notoria.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

4.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486²³. A decir de Fernández – Novoa²⁴, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

4.1.1 Respecto a los productos

En el presente caso, la marca notoria distingue tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores y cerillas, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado distingue bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado

²³ Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

²⁴ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del otro lado, se tiene tabaco, cigarrillos y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman.

Si bien los productos en cuestión se venden en los mismos establecimientos (grifos, supermercados y bodegas), se encuentran en distintas secciones y claramente diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria.

4.1.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado 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 considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s. 147-IP-2005²⁵ y 156-IP-2005²⁶.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KENT y la marca notoria KENT, se advierte, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que los signos en cuestión resultan idénticos, por lo que su impresión en conjunto es la misma.

4.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

Por lo expuesto, a pesar de la identidad existente entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos, se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

4.2 Dilución de la marca

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina²⁷ ha precisado que: "*Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*"

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

"La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia." (MONTEAGUDO, MONTIANO, "La Protección de la Marca Renombrada". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)".

Si bien - *de acuerdo a la doctrina antes citada* - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia²⁸.

Carlos Fernández Novoa²⁹ señala que: "*Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas*".

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y

²⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

²⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

²⁷ En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

²⁸ Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

²⁹ Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.



el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.³⁰ Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.³¹

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado³², en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

En el presente caso, la Sala advierte que la marca KENT posee un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca de fantasía, que se ha logrado implantar en la mente del consumidor para identificar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado – *conformado únicamente por la denominación KENT* – puede diluir la fuerza distintiva de la marca KENT, o su valor comercial o publicitario.

4.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo³³.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca³⁴ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se

³⁰ La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

³¹ Monteagudo (nota 30), p. 281.

³² En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009)

³³ De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

³⁴ Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor³⁵.

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

En tal sentido, en el presente caso, el registro del signo solicitado configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria KENT.

5. Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas

La oposición también se ha sustentado en la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 101094, 62398 y 118548) y KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337), por lo que corresponde pronunciarse al respecto.

5.1 Respetto a los productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de bebida y para hacer bebida; refrescos; aguas de mesa; gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte, las marcas registradas distinguen:

- Certificado N° 101094: cigarrillos, tabaco, tabaco manufacturado, artículos para fumadores, encendedores y cerillos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.
- Certificado N° 62398: cigarros, tabaco, productos del tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos y demás productos.
- Certificado N° 118548: Cigarrillos, tabaco; productos de tabaco; artículos para fumadores; encendedores; fósforos.
- Certificado N° 95005: cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores para fumadores y cerillas.

Asimismo, el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337 se usa con la marca de producto KENT y logotipo registrada bajo Certificado N° 101094.

Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado se está frente a bebidas no alcohólicas, jugos, aguas y gaseosas, las cuales están dirigidas a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del otro lado, se tiene tabaco, cigarros y artículos para fumadores, que están dirigidos a adultos que fuman.

Si bien los productos en cuestión se venden en los mismos establecimientos (grifos, supermercados y bodegas), se encuentran en distintas secciones y claramente diferenciados.

En tal sentido, no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen los signos registrados.

5.2 Examen comparativo

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández – Novoa³⁶, “...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente...En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

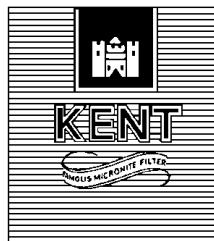
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Así, en las marcas registradas bajo Certificados N° 101094, 62398 y 118548 resultan relevantes tanto el aspecto denominativo – y dentro de éste la denominación KENT en todos los casos – como el figurativo, debido a la dimensión, ubicación y características de cada elemento, tal como se aprecia a continuación:

³⁵ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

³⁶ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.



Certificado N° 101094



Certificado N° 62398



Certificado N° 118548

Realizado el examen comparativo, se advierte que:

a) Entre el signo solicitado KENT y las marcas registradas KENT y etiqueta (Certificados N° 118548, 62398 y 101094).

- Desde el punto de vista fonético, los signos en cuestión incluyen la denominación KENT, lo que determina un impacto sonoro idéntico.
- Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos figurativos en las marcas registradas, genera una impresión visual distinta en cada caso.

b) Entre el signo solicitado KENT y la marca registrada KENT ONE (Certificado N° 95005) y el lema comercial THINK KENT (Certificado N° 4337):

- Tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, la presencia de la denominación KENT en los signos en cuestión, determina un impacto de conjunto semejante.

5.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, a pesar de las identidades y semejanzas que existen entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 118548, 62398, 101094 y 95005 y el lema comercial inscrito con Certificado N° 4337, los cuales no gozan de la calidad de notoriamente conocidos, dada la inexistencia de vinculación competitiva entre los productos que distinguen los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

6. Conclusión

En virtud de lo señalado en el numeral 4 de la presente resolución, respecto de la marca notoria KENT (Certificado

N° 90976) la Sala determina que el registro del signo solicitado es susceptible de provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria sustento de la denegatoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

7. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807³⁷ 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 con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al momento de evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, 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.- REVOCAR la Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye 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, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la

³⁷ Artículo 43.- 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.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de 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.

Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.

La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. Así, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro.

En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entendiéndose la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

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

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

439405-1



<http://www.editoraperu.com.pe>

El Peruano
 DIARIO OFICIAL

Av. Alfonso Ugarte 873 - Lima / Central Telf.: 315-0400