

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

**“LA TUTELA ESPECIAL DE LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA DILUCIÓN:
UNA NECESARIA ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMATIVA PERUANA”**

Tesis para optar al título profesional de:

Abogada

Autor:

Nicole Melanie Figueroa Gomez

Asesor:

Dr. Noe Valderrama Marquina

<https://orcid.org/0000-0002-8696-3179>

Lima - Perú

2024

JURADO CALIFICADOR

Jurado 1 Presidente(a)	Gina Victoria Tocunaga Ore
	Nombre y Apellidos

Jurado 2	Roger Augusto Lara Algendones
	Nombre y Apellidos

Jurado 3	Noe Valderrama Marquina
	Nombre y Apellidos

INFORME DE SIMILITUD

Nicole Melanie Figueroa Gomez

Tesis Bach NicoleMelanieFiguoraGomez

Tesis Final

Taller de Tesis

Universidad Privada del Norte

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trncoid::1:3001451301

Fecha de entrega
8 sep 2024, 9:43 a.m. GMT-5

Fecha de descarga
8 sep 2024, 11:27 a.m. GMT-5

Nombre de archivo
Tesis_FigueroaGomezNicole_9.docx

Tamaño de archivo
1.5 MB

113 Páginas

25,388 Palabras

141,802 Caracteres



Página 1 of 121 - Portada

Identificador de la entrega trncoid::1:3001451301



Página 2 of 121 - Descripción general de Integridad

Identificador de la entrega trncoid::1:3001451301

8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Exclusiones

- N.º de fuentes excluidas
- N.º de coincidencias excluidas

Fuentes principales

- 8% Fuentes de Internet
- 2% Publicaciones
- 2% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

DEDICATORIA

Para papá y mamá, mis hermanos, mi novio y mis amigas;
quienes son mi red de apoyo, sin ustedes no sería la persona
que soy y la profesional en quien me estoy convirtiendo día
a día.

A mi abuelo Pablo, donde te encuentres, esto siempre ha
sido por ti y para ti.

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por su incansable esfuerzo para brindarme una educación universitaria estudiando mi amada carrera e inculcarme los mejores valores morales en el camino.

Y a mi estimado asesor, por su apoyo constante en el desarrollo del presente proyecto.

TABLA DE CONTENIDO

JURADO CALIFICADOR	2
INFORME DE SIMILITUD	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
TABLA DE CONTENIDO	6
ÍNDICE DE TABLAS	8
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	9
RESUMEN	10
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	11
1.1. Realidad problemática	11
Antecedentes Internacionales	14
Antecedentes Nacionales	18
Marco teórico	20
1.2. Formulación del problema	37
Problema general	37
Problemas específicos	37
1.3. Objetivos	38
Objetivo general	38
Objetivo específico	38
1.4. Supuestos Jurídicos	38
Supuesto jurídico general	38
Supuestos jurídicos específicos	38
1.5. Justificación	39
Justificación teórica	39
Justificación práctica	40
Justificación metodológica	40
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	41
2.1. Tipo de investigación	41

Finalidad	41
Enfoque	41
Nivel	42
Diseño	42
2.2. Población y muestra	42
Población	42
Muestra	43
Muestra de Expertos en la Materia	45
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección datos	46
Técnica: Análisis documental	46
Instrumento: Guía de análisis documental	46
Técnica: Entrevista	47
Instrumento: Cuestionario de preguntas	47
2.4. Procedimientos de recolección y análisis de datos	48
2.4.1. Procedimiento de Recolección de datos	48
2.4.2. Procedimiento de Análisis de datos	48
2.5. Aspectos éticos	50
CAPÍTULO III: RESULTADOS	51
3.1 Resultado general	51
3.2 Resultado específico 1	59
3.3 Resultado específico 2	66
3.4 Resultado específico 3	72
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	77
4.1 Discusión:	77
4.1.1. Limitaciones	77
4.1.2. Interpretación Comparativa	77
4.1.3. Implicancias	89
4.2 Conclusiones:	90
REFERENCIAS	91
ANEXOS	96

Índice de tablas

Tabla 1. Muestra de pronunciamientos nacionales.....	43
Tabla 2. Muestra de pronunciamientos supranacionales	44
Tabla 3. Formación académica de las expertas entrevistadas	45
Tabla 4. Datos laborales de las expertas entrevistadas	45
Tabla 5. Relación entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución según análisis documental	51
Tabla 6. Relación entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución según entrevistas.	57
Tabla 7 De los pronunciamientos nacionales	59
Tabla 8. De los pronunciamientos supranacionales.....	61
Tabla 9. Resultado específico 1 – Pregunta 1 a expertos	62
Tabla 10. Resultado específico 1 – Pregunta 2 a expertos	63
Tabla 11. Resultado específico 1 – Pregunta 3 a expertos	64
Tabla 12. De los pronunciamientos nacionales	66
Tabla 13. De los pronunciamientos supranacionales.....	67
Tabla 14. Resultado específico 2 – Pregunta 4 a expertos	68
Tabla 15. Resultado específico 2 – Pregunta 5 a expertos	70
Tabla 16. Áreas de mejora conforme a los resultados del análisis documental	72
Tabla 17. Resultado específico 3 – Pregunta 6 a expertos	72
Tabla 18. Resultado específico 3 – Pregunta 7 a expertos	74
Tabla 19. Resultado específico 3 – Pregunta 8 a expertos	75

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Muestra total de pronunciamientos seleccionados.....	44
Ilustración 2. Cronología de los pronunciamientos seleccionados	44

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo examinar el amparo jurídico de las marcas notoriamente conocidas, con un enfoque en la dilución marcaria y cómo su prestigio las expone al debilitamiento de su distintividad y valor comercial. A través de un análisis de jurisprudencia nacional y supranacional, así como por medio entrevistas a expertos, se cuestiona si la legislación peruana es adecuada para proteger estos signos y se propone actualizarla para ofrecer un mayor respaldo jurídico a marcas renombradas en un contexto globalizado por la publicidad.

Dentro de las conclusiones se podrán encontrar como la normativa peruana distorsiona el concepto de dilución al aplicarlo tanto a marcas notoriamente conocidas como a marcas de renombre, lo que genera problemas económicos y legales por la falta de distinción entre ambas; de igual manera jurisprudencia enfrenta conflictos a raíz del uso incorrecto del principio de especialidad y una normativa inadecuada, creando incertidumbre jurídica. Además, se cuestiona la defensa excesiva frente a la atenuación de su singularidad para signos que no alcanzan un nivel global de renombre, revelando inconsistencias. Por ello, es necesaria una actualización legislativa que mejore la tutela jurídica y se alinee con estándares internacionales.

PALABRAS CLAVES: Marca notoriamente conocida, dilución marcaria, actualización normativa.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

En el marco empresarial actual y globalizado por la tecnología, las marcas comerciales se han ido convirtiendo en elementos inmateriales y dinámicos que inciden de manera directa con el desarrollo de una compañía dentro el mercado, puesto que ésta otorga una función individualizadora al producto o servicio ofrecido haciendo que se diferencie de los demás (Araujo, 2015), cuando a su vez, forman parte en el proceso de decisión de los adquirientes, considerando que las estrategias de mercadotecnia utilizadas para posicionar los productos y/o servicios persuadirán para la adquisición de ellos (Badón, 2019). Ello quiere decir que la marca posee una dimensión dual, pues su funcionalidad obedece a los intereses de los empresarios y al de los consumidores.

Una marca se conceptualiza como un vehículo formativo capaz de atesorar información para el mercado, llegando también a cumplir una función distintiva y no solo como indicadora de origen empresarial, propiciando la construcción de esquemas legales para reglamentar y corregir interferencias normativas (Shiantarelli, 2011). Algunas de estas marcas, debido al arduo trabajo realizado por sus integrantes, por el paso del tiempo o por extensivas estrategias publicitarias, han logrado obtener un grado de prestigio y de diferenciación de sus demás competidores, a estas se les denomina marcas notoriamente conocidas, las cuales gozan de protección adicional por su carácter especial.

La regulación legal de referencia en el territorio peruano en la disciplina de propiedad industrial es proveniente de ciertas normas supranacionales que la desarrollan, tales como el acuerdo sobre los ADPCIC, el Convenio de la Unión de París (en adelante lo llamaremos

CUP) que establece el concepto general de “*marca notoriamente conocida*” o “*marca notoria*” y que recoge en su influencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba sus Disposiciones Complementarias, este es el único reglamento peruano que refiere de manera específica el acceso y tramites que posibilitan una protección a los derechos de tales signos distintivos.

En general, la base de la tutela marcaria tiene su nacimiento en tres principios rectores desarrollados por la doctrina y aludidos por los dispositivos legales mencionados; siendo estos: el Principio de Territorialidad, el Principio de Inscripción Registral y el Principio de Especialidad (Diaz, 2018:7), -que más adelante se procederán a detallar-; en virtud de estos se puede advertir que en su estricta aplicación y en ciertos casos se generarían consecuencias indeseadas (Gamboa, 2006); pues, bien se sabe que existen excepciones a estos tratándose de la notoriedad, mala fe o que implique el peligro de que se debilite la capacidad distintiva del del signo.

Esta figura jurídica de la dilución se halla conceptualizada según Magaña (2020) como una dificultad común entre las marcas que poseen un elevado prestigio o calidad reconocida por los consumidores, ya que suelen atraer a terceros que buscan aprovecharse de la reputación de la marca en el mercado de manera inapropiada desencadenando el detrimento o aminoración sucesiva del carácter distintivo del signo, al cual se le llama marca renombrada.

Puesto que en diversos países latinoamericanos (incluyendo Perú), obedecen a la influencia de lo estipulado en el CUP, norma que no recoge en su tipificación la figura de las marcas renombradas, dando como consecuencia su exposición a imprecisiones conceptuales e interpretaciones equivocadas de lo realmente pretende representar esta figura jurídica, tal como ha sucedido en el ahora llamado “Precedente Kent”, resolución de

observancia obligatoria emitida por la Sala especializada en Propiedad Industrial del INDECOPI, correspondiente a la solicitud de registro de la marca de producto “KENT”, por diversas razones que se procederán a detallar a lo largo de este proyecto.

Aunque una marca notoria es aquella que ha alcanzado un nivel de reconocimiento en su sector que permite a su titular oponerse a la solicitud de registro de una marca idéntica o similar por parte de terceros para productos o servicios similares (Ruiz, 2009), pues estos se quedan en la mente de las personas por su estatus de grado superior generando un grado de aceptación y reconocimiento por el público consumidor (Mollones, 2019); a diferencia de estas, las renombradas son marcas que no solo reflejan el origen empresarial del producto, sino que también incorporan valores cualitativos, tales como los aspectos irracionales y psicológicos asociados con el lujo, el estilo de vida y la aventura. Además, incluyen valores circunstanciales como la exclusividad, la sofisticación en la presentación y la selección cuidadosa de los canales de distribución (Shiantarelli, 2011), los cuales las dotan de un valor mucho más superior que las notoriamente conocidas y por ende merecen una distinción por las autoridades locales.

Lamentablemente, en nuestro país no precisan una diferenciación entre los dos tipos de marcas previamente expuestos, y al ubicarnos en el entorno de crecimiento de una industria tan agnóstico y la utilización de un sinnúmero de marcas comerciales, por lo que resulta conveniente que la normativa nacional sea la adecuada para proteger la integridad legal de éstas, encausando así el siguiente estudio.

Por lo ya mencionado, abarcaremos el desarrollo teórico que actualmente recae en la protección marcas notoriamente conocidas y como le ha sido adjudicado el riesgo de dilución conforme al Precedente de Observancia Obligatoria sobre el caso Kent; reafirmando su situación excepcional mediante elementos conceptuales desde la perspectiva normativa local

y la del derecho comparado, asimismo, evaluaremos la problemática de la homologación con las marcas renombradas, de manera que podamos concluir si es realmente necesaria una actualización normativa.

Antecedentes Internacionales

Dentro de la literatura internacional que profundiza estas matices, se tiene el artículo indexado por parte de Magaña (2020), mediante el cual examina las nociones que engloban a los preceptos jurídicos mencionados, así como su amparo en la CAN; concluyendo que la Decisión 486, merece una reforma y propone la inclusión de i) un procedimiento de declaratoria de la marca notoria, ii) al otorgarse el grado de notoriedad a una marca, debe ostentar de protección contra signos de terceros que pretendan inscribirse en mercancías o servicios coincidentes y sin exigir que el administrador de la marca notoriamente conocida ofrezca medios de prueba de alguna clase, iii) que se incluya el tipo de los signos con carácter de renombrado o famoso, así como su procedimiento de declaratoria y por ende su exclusiva pasibilidad de dilución; iv) de verse por excluidas las marcas renombradas dentro de dicha disposición, se debe probar el conocimiento generalizado de la marca sin necesidad de alegar el debilitamiento de la fuerza de distinción o algún tipo de explotación no autorizada del prestigio, pues estos son propios de los signos renombrados; y finalmente v) modificar lo dispuesto en los artículos 136 inc. h), 155 inc. c), f) y 226, teniendo tan solo que acreditar el titular de la marca cual es el nivel de conocimiento por el público consumidor y así adquirir la protección.

Sánchez (2018) explora el concepto de la dilución y su aplicación en Colombia; quienes al igual que en Perú, acogen los supuestos establecidos por el CUP, ADPIC; de igual manera, abre un debate en base a otras normativas a nivel internacional y como recogen las reglas para determinar si las marcas notorias se encuentran debidamente expuestas al

aprovechamiento desleal de su fuerza distintiva o valoración comercial. Al efectuar un minucioso análisis de resoluciones emitidas por la CAN, así como de otros países que también albergan este fenómeno de la dilución marcaria; el autor determina que existe una sobreprotección de las marcas notoriamente conocidas y esto constituye una amenaza para el sistema de registro de propiedad industrial, pues para señalar una posible disminución del valor comercial o aprovechamiento injusto del prestigio es imprescindible sin que se evalúe la carga subjetiva de las marcas lujosas -o también llamadas renombradas- pierden validez e inclusive entorpecería la generación de nuevos comercios en el país. Se merita que los signos notorios son superiores pero no infalibles (p.42), haciendo un llamado a tener un poco de recelo para la determinación del estatus de la marca y la anti-dilución.

Haro (2019) estudió el tratamiento que tutela por la Ley de Marcas del esquema jurídico de España respecto a los signos notorios y renombrados, así como la comparación al régimen estadounidense y del Acuerdo de Cartagena; concluyendo que la marca notoria está delimitada a la familiaridad del público consumidor en una región específica; mientras que las marcas renombradas tienen un alcance para público en general por lo que trascienden fronteras y que alcanza a ser merecedora del *goodwill*, lo que denota una diferenciación entre ambas figuras jurídicas. A diferencia del Régimen de la CAN, la Ley de Marcas sí reconoce la existencia de la marca renombrada que no se halla registrada, ello de manera complementaria con la Ley de Competencia desleal en supuestos que la Ley de Marcas no contemple. De otro lado, añade que el amparo de las marcas notorias y las marcas de gran prestigio juegan un papel crucial en el crecimiento económico de cualquier nación, pues al contribuir en el mercado es capaz de generar fuente de trabajo por el reconocimiento y reputación que tienen en el comercio son cruciales, por lo que es fundamental preservar y fortalecer su supervisión (p.70).

Tato (2019), finiquita su indagación expresando que una vez que las marcas notoriamente conocidas se hagan ampliamente identificadas más allá del campo de productos y/o servicios, estas pasarán a ser de calidad de marcas renombradas, pues serán de conocimiento general. Asimismo, enfatiza que se tienen que considerar el criterio cuantitativo y cualitativo, ello hace que las marcas renombradas gocen de un elevado *goodwill* o renombre.; a lo cual se debe de comentar que el autor en particular ha establecido criterios a consideración de una marca renombrada, siendo que se tomará en cuenta el grado de familiaridad que los consumidores tienen con la marca, así como el nivel de disfrute que obtienen de ella.

Las coautoras Pimienta y Acosta (2021) documentaron los aspectos de carácter legal, jurisprudencial y doctrinario acerca de la custodia de las marcas reconocidas y sus particularidades tras el efecto de la pandemia del Covid – 19; asimismo, detectaron que, no obstante se reconoce la autonomía de las regulaciones nacionales, hay normas de carácter internacional que pretenden unificar las definiciones y procedimentales ante la asimetría se los sistemas de protección marcaria que se divisan en las legislaciones estudiadas (UE, México y la CAN). Estas coautoras ultimaron que, frente al creciente dinamismo económico, el desarrollo normativo no aparenta ser suficiente (p. 146); requiriendo un mejor análisis del marco jurídico de las marcas reconocidas y también de las renombradas debido a su repercusión en la industria, economía local e internacional y sobre todo en beneficio del consumidor.

Alamar (2015) propone desarrollar un conjunto de fundamentos por los cuales la marca notoria y renombrada trascienden aquellos principios tradicionales y cuya tutela será recogida independientemente de su registro; estudiará además posibles amenazas y agresiones que podría enfrentar una marca de renombre, como la dilución debido a la

disminución de la fuerza del signo o la degradación de este, además por qué un tercero podría obtener una ventaja desleal o como lo denomina Alamar “*el parasitismo*” o registro con mala fe en torno de las marcas históricas. Bajo esa premisa, señala que tras el revolucionario avance del mercado, cuestiona la funcionalidad principal de la marca en tanto a la acreditación del origen empresarial de los productos o servicios que pretende distinguir, pues, esta es una función general ya inherente a esa; además incluye una nueva función llamada ornamenta, que obedece su conceptualización en el uso decorativo o publicitario propio de la marca que posee mayor notoriedad.

Fernández (2001), presta especial atención a la importancia de una protección adecuada de los signos distintivos para las empresas, pues se han convertido en elementos mejores valorados de los negocios y que por ende, para combatir el aumento de la piratería registral, se halla la imperiosa necesidad de que la norma las revista de especial seguridad; empero, se advierte que las disposiciones vigentes para dichos efectos, son muy limitadas cuando se tratan de las marcas que poseen un nivel superior de implantación (notoriamente conocidas), o inclusive si han ganado el prestigio del público (renombradas) que supone una ventaja competitiva dentro del mercado. Siendo que, el autor insta a que la única forma de poder combatir un aprovechamiento indeseado será mediante una normativa precisa y uniforme, la misma que terminará con cualquier duda que surja para los empresarios y los usuarios.

Barrero (2016) explica que, dentro de la doctrina no existe un concepto estable y consensuado sobre los distintivos notorios y renombrados, mitigando que en vista del grado de conocimiento popular, estas se protegen por sí mismas; sin embargo, a través de la evolución normativa española, ésta ha logrado reunir que la marca renombrada ostentará un carácter distintivo más elevado por abarcar un sector de público más extenso, permitiendo

que goce de autoridad y reputación; en contraste con el grado de notoriedad, que estas serán identificadas por formar parte de cierto público consumidor direccionado a determinados productos y/o servicios.

Antecedentes Nacionales

Los antecedentes nacionales identificados que respaldan la indagación acerca de la innegable necesidad de una actualización de carácter normativo respecto a la tutela legal de las marcas notoriamente conocidas y del riesgo de dilución. Esto pues, se verifica que en dentro del artículo publicado por el autor peruano Shiantarelli (2011), desarrolla una revisión y crítica el análisis efectuado por parte de la Sala de PI del INDECOPI entorno a la decisión de denegar el registro de la marca KENT solicitada por un tercero, al alegarse notoriedad de la marca, la presencia de un peligro de confusión indirecto y dilución tras invocar como causa de restricción la descrita en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486; concluyendo que a pesar de que la Sala se desarrolló a nivel conceptual, la fundamentación es insuficiente (p.88); de igual manera brinda bases teóricas respecto a la inaplicación del principio de especialidad en las marcas renombradas y su exclusivo examen del riesgo de dilución, así como de inscripción registral y territorialidad en las que gozan de implantación para el público, distanciándose de la interpretación rígida de estos preceptos efectuada por la Sala.

Bajo esa línea, en el trabajo académico de especialización de la jurista peruana Díaz (2018), señala las principales distinciones entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas aludiendo a únicamente a la última el riesgo de dilución; a su vez, concluye que es necesario una nueva jurisprudencia que se pronuncie sobre la materia en el Perú donde se pormenore la correcta diferenciación de las referidas figuras del derecho marcario,

debiéndose tomar como base las nuevas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia Andino.

Bedón (2018), es su tesis para optar por grado de magister, aporta que ante las marcas sujetas a notoriedad tienen diversas conceptualizaciones no contempladas en la legislación peruana al contener vacíos jurídicos, y se hallan más desenvueltas tanto por la doctrina o por jurisprudencia nacional, por más que se ha buscado la unanimidad de su definición mediante el Tribunal de Justicia de la CAN y la Sala Especializada en PI a través de un Precedente de Observancia Obligatoria, se advierte que se estaría afectando derechos en posibles registros ante omisiones pues limita el registro de otras marcas que han sido denegadas o que se abstuvieron de solicitar el registro conforme a los criterios vigentes; si bien su investigación se encuentra más orientada a la acción de cancelación por notoriedad, el autor propone que se modifique el Decreto Legislativo N° 1075, debido a menudas imprecisiones en marco de los signos notorios.

Gamboa (2006), en su artículo de investigación concluyó que una marca notoria es aquella que goza de reconocimiento entre los consumidores únicamente en un sector en particular y para un determinado producto o servicio, independientemente del territorio; y las marcas renombradas son aquellas que serán identificadas incluso fuera del sector pertinente y siendo reconocidas por el público en general. Lo que el autor desea expresar que sí existe una diferenciación entre dichos conceptos e inculca la característica del *goodwill* a las marcas renombradas.

Para el autor Martel (2004), en su trabajo de investigación concluyó que existe una necesidad de que dentro de los dispositivos legales se plasme la institución jurídica que compone la marca con renombre. Asimismo, recomienda la reforma de los requisitos de notoriedad y fijar requisitos para el carácter renombrado de un signo, toda vez que estas

últimas gozan de una distinción mayor al promedio; enfatizando que los titulares de dichas marcas poseerán seguridad jurídica al gozar y usar plenamente de su capacidad distintiva dentro del mercado sin que otros signos vulneren el renombre de la marca.

García (2020), concluyó que las marcas renombradas o de alto renombre merecen reconocimiento normativo pues en contraste a la marca notoriamente conocida, esta no se restringe a una sola área específica de productos o servicios que identifica, sino que también es condensadora del prestigio o también llamado *goodwill*. De acuerdo con lo arrojado en el estudio, ante la carencia de una legislación que contemple las marcas renombradas pone en peligro el carácter distintivo de este tipo de marcas. Concluyendo que, se demuestra la incertidumbre jurídica que origina el carecer de legislación que reconozca de manera específica dichas marcas representa un detrimento importante en el reconocimiento de pequeñas empresas afectando el desarrollo empresarial y económico.

El autor Caballero (2018), termina por razonar que en el fallo de obligatorio cumplimiento Obligatoria Kent, determina valiosos criterios para que un signo notoriamente conocido sea declarado como tal; no obstante, este tipo de marcas resultan ser figuras mucho más complejas y la motivación de la Sala resulta insuficiente en torno al fenómeno de la pérdida del carácter distintivo y el aprovechamiento ilegal del prestigio de los signos, inclusive el examen de vinculación competitiva respecto a los bienes enfrentados, así como la evaluación de explotación comercial de la marca, entre otros.

Marco teórico

Origen de la marca

El concepto de marca tiene sus raíces en la antigüedad, cuando los artesanos y comerciantes utilizaban marcas para identificar y asegurar la excelencia de sus productos. En el mundo antiguo, como en el Egipto y Roma antiguos, los sellos y marcas eran

empleados para asegurar que los bienes producidos cumplieran con ciertos estándares y eran fácilmente identificables por los consumidores (Miller, 2018). Con el avance hacia la Edad Media, los gremios comenzaron a utilizar marcas para proteger la calidad de sus productos y establecer una reputación de confianza en el mercado (Smith, 2020). La Revolución Industrial marcó un punto crucial en la evolución de las marcas, con la formalización de leyes de marcas registradas que permitieron a las empresas proteger sus identidades y evitar la competencia desleal (Brown & Wilson, 2019). En el siglo XX y XXI, las marcas se han convertido en símbolos complejos que no solo identifican productos, sino que también representan valores y experiencias asociadas, una transformación impulsada por el desarrollo de estrategias de branding y la expansión global del mercado (Keller, 2013).

El origen de las marcas en el Perú se remonta antes de la época precolombina, desde el uso de colores para identificar los rebaños de alpacas o llamas; las culturas andinas, como los Incas, usaban sellos y marcas en cerámica y textiles para indicar la calidad y el origen de sus productos, aunque estas marcas no eran sistemáticas en el sentido moderno (Rodríguez, 2021). Como todos sabemos, a la actualidad se pueden diferenciar claramente el origen de las cerámicas o los textiles, si son Mochica, Tiahuanaco o inclusive Paracas con sus mundialmente conocidos “Mantos Paracas”, cuya tecnología utilizada fue un elemento diferenciador de entre cualquier otra cultura antigua a nivel mundial por su durabilidad, inclusive de la egipcia.

Con la llegada de los colonizadores españoles, las prácticas de marcado y etiquetado se formalizaron, influenciando el desarrollo de marcas en la época colonial. Sin embargo, fue a partir del siglo XX, con la expansión de la economía y el aumento del comercio, que las marcas peruanas comenzaron a consolidarse como símbolos de calidad y nacionalismo. Empresas locales, como las de alimentos y bebidas, empezaron a utilizar marcas para

distinguir sus productos en un mercado creciente, estableciendo así una identidad de marca en un contexto global (González & Pérez, 2019). Hoy en día, el branding en Perú refleja una mezcla de tradiciones locales y estrategias modernas que buscan conectar con consumidores tanto a nivel nacional como internacional (Castro, 2022), la globalización y avance tecnológico ha incidido directamente en la difusión publicitaria, pues estas herramientas han permitido que las marcas se extiendan enormemente proporcionando detalles sobre la funcionalidad y calidad de los productos o servicios ofrecidos; el empresario, quien será el dueño de la marca, será el encargado de darle el efecto diferenciador al producto y que este le resulte atractivo al público para ganarse la preferencia de ellos. (Arana, 2017)

Marca

La marca es aquel símbolo distintivo que tiene la misión de identificar y diferenciar las prestaciones empresariales (Arana, 2017), ellas resaltan como un dispositivo que posee una irremediable relevancia de carácter económico (Siamsen do Amaral & Atab de Araujo, 2013). La forma de representar la marca puede ser a través de palabras, letras, números, fotos, formas, colores o una combinación estos; también existen formas menos tradicionales, como las marcas tridimensionales (empaques, botellas), los sonoros, olfativos, entre otros; pero la consigna general es que los signos pueden ser perceptibles visual o gráficamente (OMPI, 2016)

Si bien no es obligatorio que todas las marcas se hallen registradas, de manera general, su tutela iniciará con el registro respectivo ante la entidad nacional pertinente; inscribir una marca, esta le brinda el uso y disfrute exclusivo sobre los productos y servicios del cual se obtuvo el certificado de la marca. (Arana, 2017)

A mayor abundamiento, la protección legal de las marcas comerciales es fundamental para prevenir la competencia desleal y la confusión del consumidor, así como para asegurar

que las empresas puedan construir y mantener una reputación en el mercado (Cornish & Llewelyn, 2019). Las leyes de marcas otorgan derechos exclusivos al titular de la marca registrada, permitiéndole actuar contra la imitación y el uso no autorizado (Kercher, 2018).

Para empezar a hablar sobre otras características de este elemento jurídico *per se*, es necesario amplificar sobre el ámbito normativo de los signos y otros elementos parte de la Propiedad Industrial. En la esfera nacional, la Carta Magna de 1993 refiere como derecho constitucional a la facultad de innovación intelectual así como el de la propiedad sobre dichas innovaciones; de igual manera, se acoge todas las disposiciones del Régimen Común Andino (2000) y su complementario de origen peruano como el Decreto Legislativo 1075 (2008); para reglamentar en el campo procedimental se halla vigente la Ley de Procedimiento Administrativo General (2001), así como la ley 27584 que será relevante ante el agotamiento de la vía administrativa. Finalmente, el Código Civil (1984) y Código Penal (2004) y sus respectivas modificatorias también contienen elementos aplicables a la propiedad industrial. (Arana, 2017)

A nivel supranacional se han establecido diversos tratados de carácter supletorio, entre ellos el Convenio de París (1883), ADPIC (1995), la Convención de Washington (1928) y otros aquellos que son gestionados por la OMPI, cada uno de estos circunscriben su importancia al normar múltiples acciones relevantes a la marca como la oposición, nulidad y cancelación de esta, el aprovechamiento injusto, prohibiciones, entre otros.

De acuerdo con el D.L. 1075, el órgano competente para resolver asuntos referidos a todo tipo de marcas en el país en primera instancia será la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la Comisión se encargará de los procedimientos contenciosos administrativos y la Sala especializada del Tribunal será la segunda y última instancia.

Como bien ya fue expresado, las marcas pueden ser desde palabras e imágenes hasta colores y apariencias de los productos (empaques), Según Delvasto (como cita Landes, 2003), cualquier cosa que esta propuesta para reconocer o diferenciar un bien o servicio de una empresa específica puede ser una marca.

Una de las funciones esenciales de estos emblemas la *distintividad*, pues, esta permitirá que el signo sea inconfundible con otras que provean bienes o servicios de la misma especie, eso quiere decir que, si un signo no tiene la capacidad de diferenciarse o distinguirse entre productos idénticos o similares fabricados por distintos empresarios, no cumple con el papel distintivo de la marca y, por lo tanto, no puede considerarse como tal (Pimienta & Acosta, quienes citan al Tribunal de la Comunidad Andina, 2013)

De otro lado, Schiantarelli (2011) señala que otra de las funciones más elementales e importantes de la marca es el rol de revelar la *procedencia empresarial*, pues cumple un papel meramente indicativo porque certificará que ciertos productos o servicios son provenientes de un mismo sujeto o corporación, o que posee la autorización para distribuir dichos bienes o prestaciones.

La marca indica al público que su producto o servicio tiene características distintivas, como su calidad, que marcan la diferencia frente a otros. Esta característica es fundamental para la relación comercial con los consumidores, funcionando como un patrón de garantía vinculado al origen de la empresa (Haro, 2019). De igual manera, estos signos distintivos actúan como un indicador de *calidad*, dado que los consumidores, al seleccionar un producto, anticipan que este cumplirá con ciertas características que satisfagan sus necesidades o expectativas. Esta percepción de calidad se verifica a través de la experiencia personal del consumidor o la información proporcionada, en particular a través de la *publicidad* (Pimienta & Acosta, 2013).

Asimismo, según Fernandez Novoa (2004) señala que es bien conocido que la marca será un concentrador del llamado *Goodwill* o reputación, esto significa que será a medida que se utilice en el mercado, la marca funcionará como un mecanismo para acumulación gradual de la ‘buena fama que el público le va a conceder’.

La Marca Notoriamente Conocida

A consecuencia del avance tecnológico y su utilización en las estrategias publicitarias, las marcas se encuentran plenamente identificadas como aquel elemento inmaterial diferenciador de bienes o servicios; en tal magnitud ha escalonado su importancia que, las marcas se han establecido como activos económicos que conllevan una ventaja competitiva para el comerciante o empresario titular frente a los demás competidores en el mercado (Pimienta & Acosta, 2021:16).

De igual manera, estas han adquirido un significado que va más allá de simplemente indicar el origen empresarial, las marcas vienen a ser un instrumento de venta, capaces de representar virtudes vinculadas con valores irracionales o emocionales al producto o servicio (Shiantarelli, 2011); claro está, conforme se pretenda ser proyectada o los valores que venda dentro del mercado.

A raíz de este fenómeno publicitario y desarrollo económico de la humanidad, hay algunas de las marcas que producto de la difusión o esfuerzo de sus titulares, han obtenido un nivel de familiaridad mucho más alto que el de las marcas habituales, categorizándose como marcas notoriamente conocidas.

Para Díaz, considera la definición de marca notoria como el signo que es ampliamente reconocido en el sector relevante de productos o servicios en el que la marca se destaca (2018), de lo detallado por la jurista podemos entender que se trata de un signo

que se destaca en un ámbito determinado donde su distintividad dentro del mercado será el atributo principal para ser reconocido entre los demás.

Bajo esa misma línea, Sanz desarrolla que este tipo de marca es reconocida dentro de su sector específico por el público al que está dirigida, y que otorga el derecho de oponerse al registro o solicitar la nulidad de una marca idéntica o similar, especialmente si se refiere a productos o servicios idénticos o similares que podrían causar confusión (2019); de ello se considera entonces que la marca notoria ya se presume acreditada por el público consumidor, ya sea porque representa un buen producto o servicio o por el hecho de ser índole de *status*.

La notoriedad de una marca es un concepto dinámico que cambia con el tiempo y presenta diferentes niveles de reconocimiento, lo que implica que no todas las marcas notorias reciben el mismo grado de protección; en la práctica, se pueden clasificar en marcas notorias propiamente dichas, conocidas por una parte significativa del público consumidor de sus productos o servicios, y marcas famosas o renombradas, reconocidas por un público más amplio, incluyendo tanto consumidores actuales como potenciales; aunque, convenios internacionales como el CUP y el acuerdo ADPIC ofrecen una protección ampliada para marcas notorias, no detallan los diferentes grados de notoriedad ni el nivel de protección que corresponde a cada tipo de marca; por otro lado, la Decisión 486 reconoce los signos notoriamente conocidos, pero no diferencia explícitamente entre marcas notorias y renombradas. (Barrera, 2005)

De acuerdo con el artículo 226 de la Decisión 486 de la CAN, para que se pueda solicitar la protección de una marca notoriamente conocida, el titular debe probar que el uso del signo por parte de un tercero genera confusión en relación con el establecimiento, la actividad comercial, o los productos y servicios asociados con la marca. Este uso puede incluir la utilización total o parcial del signo notorio, como su reproducción, imitación,

traducción o transcripción. Además, la protección abarca el uso de signos similares en productos o servicios iguales o similares, siempre que se pueda demostrar la confusión entre los signos en cuestión.

De acuerdo con la jurista Bravo (2019), los principios establecidos por la normativa comunitaria andina, se destacan varios conceptos clave; primero, el principio de territorialidad, descrito en el literal h) del artículo 136, establece que el registro de una marca se fundamenta en la protección que brinda la legislación del país miembro en el que se realiza la solicitud. Además, de acuerdo con el principio de especialidad, regulado en los artículos 224 y 229, literal a), se otorga protección a las marcas notorias incluso si no están registradas en el territorio en cuestión, diferenciando las marcas según los productos y servicios con los que están asociadas. Por otro lado, el principio de uso real y efectivo, mencionado en el literal b) del artículo 229, especifica que la notoriedad de una marca no será cuestionada por la falta de uso o porque su uso no identifique los productos o servicios en el mercado. (pág. 67)

Las Marcas Renombradas

Al respecto, Barrero (2016) explica que, dentro de la doctrina no existe un concepto estable y consensuado en cuanto a las marcas de carácter notorio y la marca famosa, mitigando que dado al grado de familiaridad de la población, estas se protegen por sí mismas; sin embargo, a través de la evolución normativa española, ésta ha logrado reunir que la marca renombrada ostentará un carácter distintivo más elevado por abarcar un sector de público más extenso, permitiendo que goce de autoridad y reputación; en contraste con las marcas notorias, que serán conocidas por formar parte de un público consumidor direccionado a determinados productos y/o servicios.

En cuanto a las marcas renombradas, la doctrina las reconoce como un grado más alto que la notoriedad, pues el signo será conocido por un grupo más extenso de consumidores que incluyen mercados distintos. Aguirre (2001) nos señala otras características que las marcas renombradas han recogido, las cuales son la posición de exclusividad, la originalidad y el valor especial que los consumidores otorgan.

De lo recabado por Pimienta & Acosta (2021), las marcas renombradas se convierten en símbolos poderosos y altamente reconocidos en el mercado debido a su amplia difusión y uso. Este reconocimiento se debe al arduo trabajo del titular y a una significativa inversión en publicidad y otras estrategias que refuerzan su posicionamiento. Los avances tecnológicos y la globalización del comercio, con sus beneficios y desafíos, contribuyen a que la marca adquiera un amplio conocimiento geográfico y un valor significativo como activo intangible en el capital de la empresa. (pág.102)

Díaz (2018) reúne que, debido a su constante utilización puede ocasionar la interrupción de los principios de Territorialidad e Inscripción Registral, este razonamiento destaca al no necesitarse un registro previo de la marca en determinado lugar para que sea pasible de protección; ahora bien, la marca renombrada también excederá las fronteras del principio de Especialidad. (2018:12) Pero ¿Qué quiere decir ello? Se entiende así que independientemente de los productos o servicios que identifique se concederá los mecanismos ante algún registro sin autorización o uso indebido del signo, a fin de preservar esta posición de ventaja que ha sido ganada, implica también que no está sujeto a que la marca se halle registrada en el país miembro.

Al respecto, Haro (2021) refuerza esta idea, aseverando que es crucial destacar que una marca de gran prestigio opera en el mercado sin depender de su registro, y para que sea considerada como tal, debe satisfacer ciertos requisitos. Uno de estos criterios es su

capacidad de alcanzar al público en general, es decir, debe tener un reconocimiento significativo que respalde una expectativa razonable de calidad en sus productos o servicios. En este contexto, algunos especialistas en el tema, como Fernández Novoa, consideran que la marca renombrada es una categoría específica dentro de las marcas notoriamente conocidas.

Para Schiantarelli (2011), la protección de las marcas renombradas tiene como objetivo impedir que terceros se beneficien de las oportunidades comerciales que ofrece la marca o que dañen su valor. Aunque la notoriedad, es decir, el nivel de reconocimiento y presencia de la marca es importante, no es el único factor relevante. Las marcas renombradas se distinguen de las marcas notoriamente conocidas porque no solo indican el origen empresarial, sino que también representan valores cualitativos y emocionales, como lujo o exclusividad, y poseen una alta valoración económica independiente de los productos o servicios específicos. A diferencia de las marcas notorias, cuya protección se limita a evitar la confusión sobre el origen, las marcas renombradas requieren una protección más amplia para prevenir el uso indebido de su reputación y evitar la dilución de su distintividad justificando que el principio de especialidad no se aplique de manera estricta en su caso.

Como se habrá podido advertir, la conceptualización de esta tipología escala a un nivel superior en lo que respecta a las marcas que solo poseen notoriedad, a diferencia de estas últimas, los signos que gozan de renombre cumplen con ciertos requisitos, los que pueden ser según Caballero (2018, quien cita a Brandt, 1995), a) posee una extraordinaria fuerza distintiva, por su uso en el tráfico y b) la marca goza de una notable reputación debido a la alta calidad de los productos o servicios que ofrece, lo que la distingue en el mercado. Básicamente a esta marca es reconocida como el signo que utiliza un conjunto más

abundante de consumidores debido a su excelente calidad y alcance ganado a través de los años.

Para Pimienta & Acosta (2021), autores destacados en el tema, concuerdan en que la principal distinción entre estas dos categorías se basa en el alcance del conocimiento del signo por parte del público consumidor.

Principio de especialidad

La marca se rige por una serie de pilares y reglas que lo dotarán de seguridad jurídica, uno de estos viene siendo el de especialidad, de acuerdo con este principio, una marca solo está cautelada en relación con los bienes o servicios específicos para los cuales fue registrada, permitiendo que dos marcas con la misma denominación coexistan si se utilizan en productos o servicios distintos. (Magaña, 2020)

Para Haro (2021); el principio de especialidad en el ámbito marcario protege a los productos o servicios asociados con el signo distintivo registrado, permitiendo la coexistencia de marcas similares o idénticas siempre y cuando estén registradas en diferentes clases de productos o servicios no relacionadas; así, el principio de especialidad asegura que cada marca se mantenga única dentro de su ámbito específico de registro.

Sin embargo, el principio de especialidad tiene una excepción importante: las marcas notoriamente conocidas, estas marcas reciben una protección más amplia, extendiendo su defensa más allá de los criterios habituales de similitud y conexión competitiva entre productos o servicios. (Maravi, 2014)

Para superar el principio de especialidad, el derecho de marcas introdujo el concepto de marca renombrada, refiriéndose a aquella que posee una notable reputación y prestigio.

Estas marcas se distinguen por su alto nivel de reconocimiento y por atraer una demanda significativamente mayor que la habitual debido a su capacidad distintiva en cuanto al origen empresarial (Schiantarelli, 2011). Igualmente, el principio de especialidad prohíbe el registro de signos que se asemejen a marcas ya registradas, asegurando que una marca distinga claramente un producto o servicio específico. Las problemáticas que surgen incluyen cómo proteger una marca no inscrita y cómo aplicar los principios a marcas idénticas o similares en distintos productos o servicios. El artículo 6 bis del CUP, por ejemplo, confiere protección a marcas no registradas frente a la adopción o uso por parte de terceros para productos similares o idénticos.

La dilución

De acuerdo con el autor Sánchez (2018), la dilución se trata de un concepto bastante complejo en el ámbito de la Propiedad Industrial, teniendo un origen en gran medida arbitrario y su definición es bastante complicada y extensa (pág. 29); al ser un término intrincado, es propio de categoría marcarias que poseen un estatus especial, en este caso, aquellas que poseen un prestigio o cierta excelencia reconocida por el público consumidor.

La dilución de una marca ocurre cuando su capacidad distintiva y de atracción se debilita, lo que puede manifestarse si el signo deja de evocar exclusivamente el producto del titular original, ya sea porque se utiliza para productos no relacionados o se emplea de forma genérica: además, una marca puede diluirse si se usa sin autorización de manera que daña la reputación construida, como cuando terceros la utilizan de manera parasitaria o en contextos no deseados por el titular, afectando negativamente la asociación positiva que la marca ha establecido con sus productos. (Pacón, 2003)

Asimismo, el riesgo de dilución implica que una marca notoriamente conocida puede perder su capacidad distintiva si un signo igual o parecido se registra para productos o servicios no relacionados con los de la marca original. En esencia, esto ocurre cuando el signo notorio se vincula con una variedad de productos o servicios, rompiendo así su asociación exclusiva con el producto o servicio original. (Maravi, 2014)

Ciertamente, la protección de las marcas notoriamente conocidas no solo resguarda el patrimonio de sus titulares legítimos, sino que también promueve una competencia justa y leal en el mercado (Arana, 2017); así que, una de las preocupaciones de los titulares es mantenerse activos y con éxito frente al público consumidor. Sin embargo, la dilución es una amenaza significativa, ya que puede reducir el valor y la capacidad distintiva de la marca debido al uso inapropiado por parte de terceros; es decir, si la marca pierde alguna de sus características clave como su distintividad, el titular debe solicitar la protección adecuada a las autoridades para salvaguardar sus derechos. (Haro, 2019)

Cualquier tipo de marca, ya sea notoria o no, puede experimentar una pérdida gradual de distintividad. Sin embargo, es razonable ofrecer una protección especial y excepcional a las marcas renombradas; y de no hacerlo, se eliminarían las clasificaciones de marcas, y el registro en una categoría abarcaría todas las demás, lo cual sería ilógico. (Barrera, 2005) En términos más simples, la dilución se aplica como una excepción al principio de especialidad para proteger las marcas renombradas.

La Decisión 486 solo no se hace una distinción entre marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas, tal como se indica en la jurisprudencia administrativa del Indecopi y la Comunitaria que desarrollan sus decisiones en base al referido régimen supranacional, debido a esto, el precedente de observancia obligatoria mencionado indica que el riesgo de dilución también puede aplicarse a marcas notoriamente conocidas, a pesar de que

generalmente se asocia con marcas renombradas, de esta manera, este utiliza un signo idéntico o similar a una marca notoria para productos o servicios que no están relacionados con los que dicha marca protege, infringiendo así el principio de especialidad. (Díaz, 2018)

La misma autora señala que la falta de diferenciación entre marcas notoriamente conocidas y marcas de renombre podría llevar a un trato injusto por parte de la administración, especialmente por parte de las áreas responsables en Indecopi. Esto podría provocar la denegación del registro de una marca si se considera incorrectamente que hay riesgo de dilución con una marca notoriamente conocida, sin una evaluación adecuada de la competencia o de la relación entre los productos o servicios de las marcas en cuestión

Eso quiere decir que las marcas con una sólida reputación en el mercado suelen ser atractivas para terceros que buscan beneficiarse del reconocimiento ganado por la marca, lo que puede resultar en una pérdida o reducción de su carácter distintivo para su creador legítimo. Las marcas notorias y renombradas, al ser consideradas "*marcas fuertes*", poseen un alto grado de distintividad (Sánchez, 2018)

De acuerdo con Pacón (2003); la dilución de marca ocurre cuando un signo idéntico o similar se usa en productos muy distintos a los de la marca original, lo que es la forma más comúnmente discutida de dilución; bajo esa línea, este fenómeno ha sido ampliamente analizado por expertos en el campo, donde se llegó a la conclusión de que el perjuicio ocasionado por el uso de una marca similar a la de un titular previo se basa en un proceso psicológico donde el público asocia mentalmente la nueva marca con la original, aunque no haya confusión sobre el origen del producto; sintetizando ello, este proceso se describe así: cuando el público ve una marca parecida en productos diferentes, aunque no genere confusión directa sobre el origen, provoca una asociación inconsciente con la marca más

antigua, por lo que con el tiempo, el público se acostumbra a la presencia de la marca similar, afectando la percepción de la marca original.

El Precedente “Kent”

Según Leal (2017), la jurisprudencia administrativa es un mecanismo de descongestión importante, puesto que, no solo genera espacios de acercamiento democrático entre la Administración y el administrado a raíz de su derecho de petición, sino que ofrece un escenario en el que las decisiones emitidas fortalecen el sistema al otorgar solidez a las providencias, volviéndolas de carácter vinculante.

Se le denominó con el tiempo el nombre de “Precedente Kent” con relación a la marca *Kent*, signo es disputa que da origen a esta resolución, cuya autoría es de la Sala Especializada en PI del Tribunal de Indecopi (Indecopi, 2009) .

Esta sentencia es de gran importancia pues establecerá las pautas que deben evaluarse para declarar una marca notoria como tal, destacando las siguientes: i) La notoriedad se alegará en el expediente que así la invoca y deberá probarlo para causar convicción a la Autoridad Administrativa, ii) las marcas que se acrediten con la notoriedad gozan de una protección más amplia, sujetándose a evaluaciones más estrictas ante un posible riesgo de confusión, iii) la tutela especial que se les otorga rompe los principios de especialidad y territorialidad, iv) sobre la figura de la dilución del poder distintivo, se le adjudicará a las marcas notorias y renombradas porque el Tribunal Andino no reconoce diferencia entre esta, en concordancia con esto, se finaliza con el quinto criterio: “v) si no se cuenta con la autorización del titular de la marca notoria, se considerará el aprovechamiento injusto del prestigio que posee el signo. Estas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano y hasta la fecha siguen vigentes.

No obstante, hay diversos juristas que a lo largo de los años, después de su

publicación en el diario oficial, que han presentado trabajos de investigación por cuyo medio protestan sobre muchas cuestiones vertidas en el documento, por ejemplo; Schiantarelli (2011), ha precisado que, en el precedente no se realiza el enfoque correcto para considerar la presunta asociación del signo, pues a diferencia de las marcas comunes donde se evalúan ambos aspectos para detectar confusión. Las marcas notoriamente conocidas, al tener un alto grado de reconocimiento, enfrentan un riesgo mayor de confusión que puede sugerir expansión o licencias de uso. Sin embargo, si hay una gran distancia competitiva entre productos o servicios, el riesgo de confusión puede ser bajo, y la protección se centra en evitar el aprovechamiento indebido del valor y renombre de la marca.

Por otro lado, Diaz (2018) menciona que, si bien este fallo analiza el artículo 136 de la Decisión 486, interpretándolo en línea con el Tribunal de Justicia Andino y estableciendo que las marcas notoriamente conocidas pueden superar los principios de especialidad, territorialidad e inscripción registral, abordando también la dilución del poder distintivo y el aprovechamiento injusto del prestigio; a su vez, Kent no diferencia entre marcas renombradas y notoriamente conocidas, aunque la doctrina, incluyendo autores como Carlos Fernández-Novoa y Patricia Gamboa, argumenta que solo las marcas renombradas deberían recibir protección contra la dilución; esta falta de esta distinción podría resultar en decisiones injustas, como la denegación de registros basados en la dilución de marcas notoriamente conocidas sin considerar la conexión competitiva entre productos.

Ahora bien, el autor García (2020) indica que la problemática del precedente Kent de 2009 radica en que, al no distinguir claramente entre marcas renombradas y notoriamente conocidas, se limita la aplicación efectiva de la protección para marcas con alta reputación. Mientras que el precedente Kent interpretó de manera general la protección de las marcas

notoriamente conocidas, el Tribunal Andino, en el Proceso 269-IP-2016, hizo una diferenciación clara entre marcas renombradas y notoriamente conocidas, estableciendo que cada una debe recibir un tratamiento jurídico específico.

Derecho Comparado

En el derecho español, la evaluación de la notoriedad de una marca queda sujeta a la interpretación de las autoridades nacionales, ya que el artículo 6 bis del Convenio de París no ofrece una definición precisa de cuándo un signo distintivo debe ser considerado 'notoriamente conocido'. Un criterio importante es que la notoriedad debe ser reconocida dentro de los sectores pertinentes, lo que significa que la marca debe ser conocida por una parte significativa de quienes están involucrados en la producción, comercio o uso de los productos y servicios asociados con el signo distintivo. Este criterio se refleja en el artículo 16.2 del ADPIC y en trabajos recientes de la OMPI, subrayan la importancia del reconocimiento dentro del sector relevante del público. Además, se pueden tener en cuenta criterios cualitativos adicionales, como la duración, magnitud y alcance geográfico del uso y promoción de la marca, la existencia de registros internacionales del signo, el ejercicio efectivo de los derechos sobre la marca y su valor asociado. (Fernández, 2001)

En Estados Unidos, teniendo una ley federal, adopta a la dilución en dos diferentes tipos: La dilución por empañamiento y dilución por degradación; la primera mencionada ocurre cuando una marca famosa pierde su distintividad debido a la semejanza con otra marca, mientras que la dilución por degradación implica que la reputación de una marca famosa se ve perjudicada por la asociación con otra marca similar. (Delvasto, 2015)

El caso TY Inc. v. Ruth Perryman (2002) destacó la importancia de estas formas de dilución, ejemplificando con la marca Tiffany. Sin embargo, la doctrina de dilución sigue en desarrollo y su interpretación judicial puede variar, como se evidenció en Moseley v. V.

Secret Catalogue Inc. (2003), lo que ha generado confusión y un aumento en los litigios. Para aclarar estas cuestiones, en 2006 se enmendó la regulación mediante la Trademark Dilution Revision Act, que define explícitamente los tipos de dilución y proporciona directrices para evaluar la dilución por empañamiento. En cuanto a las defensas contra infracciones de marcas, aunque la Lanham Act no incluye una prescripción extintiva explícita, permite el uso de principios de equidad y la defensa de "Laches", que se basa en el retraso injustificado en la demanda. También se pueden argumentar defensas como el "uso justo" o la "parodia" de la marca.

1.2. Formulación del problema

Problema general

PG: ¿Qué relación existe entre la tutela especial de marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú?

Problemas específicos

PE₁: ¿Cuáles son los conflictos que presenta la jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú?

PE₂: ¿Cómo se justifica que la excepción al principio de especialidad se aplique específicamente a la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida, protegiéndola del peligro de dilución de acuerdo con la norma peruana y la supranacional?

PE₃: ¿Es necesaria una actualización normativa en el Perú para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y cómo se aborda dilución?

1.3. Objetivos

Objetivo general

OG: Analizar la relación que existe entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución en el Perú.

Objetivo específico

OE₁: Identificar los conflictos que se presentan en la jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú.

OE₂: Evaluar la justificación a la excepción del principio de especialidad en la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su incidencia en el peligro de dilución.

OE₃: Analizar la necesidad de una actualización normativa para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su abordaje respecto a la dilución en el Perú.

1.4. Supuestos Jurídicos

Supuesto jurídico general

SG: En la normativa peruana se aprecia una relación directa entre la marca notoriamente conocida y la dilución; sin embargo, ello encausa una protección excesiva de este tipo de signos y desnaturalizaría a la institución jurídica la dilución, pues esta es propia de las marcas de renombre.

Supuestos jurídicos específicos

SJ₁: Si bien existe una tutela jurídica de la marca notoriamente conocida en el Perú, esta se desarrolla más a nivel jurisprudencial; al análisis de los precedentes de obligatorio cumplimiento, se han podido identificar diversas incoherencias a nivel conceptual y procedimental que desencadenan en incertidumbre jurídica sobre su protección ante la amenaza de dilución.

SJ2: La superación del principio de especialidad es propio de la marca renombrada/famosa, la justificación para su dispensa que es utilizada en las resoluciones de obligatorio cumplimiento resulta incompleta, pues si bien las marcas notoriamente conocidas gozan de cierto nivel de implantación dentro de la mente del consumidor, solo se extiende en la misma clase de servicios o bienes, mas no como para otorgarle una tutela tan especial como lo es la dilución.

SJ3: Es profundamente necesaria una actualización normativa en referencia al tema del presente estudio, pues, no solo los elementos jurídicos actuales presentan una ambigua representación de estos fenómenos marcarios, sino que su aplicación es defectuosa; estando a la fecha y la constante evolución de la publicidad es meritorio que la ley avance a la par y mejore procesos antes inadecuadamente abordados.

1.5. Justificación

Justificación teórica

El análisis desarrollado en la presente investigación brindará importantes consideraciones sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución; la cual se halla constantemente en evolución y que resulta complejo su entendimiento por las incertidumbres de su tratamiento jurisprudencial y carencia de normativa exclusiva.

Es menester precisar, que tomaremos como base una serie de estudios previos nacionales y extranjeros, así como pronunciamientos peruanos y supranacionales; alcanzando de esta manera brindar una sólida contribución de la literatura científica ante la aún insuficiente legislación actual y desfasada.

Justificación práctica

Como previamente fue pormenorizado, esta investigación pretende establecer la relación entre la tutela del subtipo jurídico de las marcas notorias y su adjudicado peligro de dilución, con la finalidad de identificar si son pasibles de una actualización normativa o en su defecto se hallan perfectamente estipulados frente a las contingencias que los aquejan; teniendo en cuenta el continuo avance empresarial.

Justificación metodológica

La razón de ser del presente estudio recae en la indudable necesidad de relacionar dos conceptos y sus incidencias en la actualidad, de manera metódica, imparcial y veraz; utilizando una metodología de aplicación en los estudios sociales y a sombra de un enfoque cualitativo, usando el análisis documental y la entrevista como métodos recolectores de datos, los cuales son fuentes confiables tanto por la autoridad quien los emite o *expertise* en el área, respectivamente.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

Finalidad

La presente investigación pertenece al tipo básica, esto pues, se concentrará en la finalidad de expandir nuevos conocimientos que se hayan ya desarrollados por diversos expertos en la materia a nivel nacional e internacional. Tal y como lo describe Sampieri (2018), este tipo de investigación -también llamado fundamental-, tiene por finalidad de generar conocimiento y teorías.

En ese sentido, el estudio de referencia es ejecutado por el tipo de investigación básico o fundamental, teniendo como propósito recabar, relacionar, analizar datos y teoría que explicará acerca del tratamiento jurídico de la marca notoriamente conocida, la dilución marcaría.

Enfoque

Para el autor Cotán (2016), con respecto al enfoque cualitativo denota que investigador debe enfocarse en responder a las preguntas de investigación basándose en las experiencias reales de las personas (p. 45), ello quiere decir que naturalmente, este tipo de enfoque emerge a partir de un conjunto de estudios de carácter empírico.

Además, esta es utilizada para obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de los contextos de la sociedad, mediante metodologías multidisciplinarias, aportando diversos puntos de vista de acuerdo con una investigación (Salgado, 2007).

En este contexto, el estudio actual adopta un enfoque cualitativo, ya que recogerá diferentes perspectivas y recursos analíticos respecto a las implicaciones de los fenómenos

jurídicos que se pasarán a explicar, teniendo en cuenta lo predominante que es una legislación que se adapta a los cambios, desarrollo social y económico.

Nivel

El nivel de esta tesis es correlacional, toda vez que se pretende examinar y plantear el grado de asociación entre la protección de los signos que ostentan de notoriedad y el peligro de dilución, a su vez de como esta relación podría influenciar en una serie de actualizaciones normativas.

De acuerdo con Ramos (2020), el alcance que se utiliza en esta investigación se origina frente a la necesidad de detallar un postulado o supuestos a partir de dos o más categorías, como en el caso que nos ocupa.

Diseño

Para el desarrollo de este trabajo, se ha considerado en diseño no experimental, pues se desarrollará con base a sucesos pasados en un contexto sin que el investigador haya intervenido (Dirección de Investigación y Posgrado de la UNINAV:23), esto quiere decir que no se posee control de las categorías que se presentan ; asimismo, la clasificación o corte del diseño es transversal debido a que la recolección de los datos se producirá en torno a la descripción entre las categorías presentadas y sus procesos de causalidad entre ellas. Para Cabezas et al., (2018), el propósito de utilizar esta tipología es estudiar la interrelación de las categorías y es descrita como una “radiografía” durante el trascurso de un dilema presentado.

2.2. Población y muestra

Población

La población que será objeto del análisis abarcará una serie de Resoluciones tanto nacionales como supranacionales, así como expertos en la materia de estudio. Es menester

precisar que para Arias-Gómez et al., (2016:20), dentro de las características a consideración son la de homogeneidad, temporalidad, así como límites espaciales; cada uno de estos preceptos maneja un porqué de su relevancia, pues la primero refiere a que la selección de los integrantes de la población compartirá o tienen cualidades en común en atención a las categorías de estudios; la segunda toma como referencia un lapso temporal al cual pertenece la población que será estudiada; sobre el límite espacial corresponde especificar a que comunidad, nación o grupo pertenece.

Muestra

Muestra de Pronunciamientos

La muestra que se utilizará comprende pronunciamientos nacionales son dos (02) de ellas emitidas por la Sala de PI de INDECOPI, una (01) por la Comisión de la DSD de INDECOPI, una (01) emitida por el Tribunal Constitucional y una (01) de la DSD de INDECOPI; por otro lado, se ha seleccionado cuatro (04) Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN; dando un total de nueve (09) elementos pertenecientes a la muestra, que han sido escogidos en base a los análisis y manifestaciones que realizan en base a diversos casos que involucran el tratamiento, controversias y desarrollo de las categorías de investigación de acuerdo con los tribunales o entidades nacionales y supranacionales.

Tabla 1. *Muestra de pronunciamientos nacionales*

País	N° Resolución / Expediente	Año	Emitido por
Perú	2951-2009/TPI-INDECOPI	2009	Sala del Propiedad Intelectual
Perú	08506-2013-PA/TC	2015	Tribunal Constitucional
Perú	3810-2015/CSD	2015	Comisión de Signos Distintivos
Perú	13880-2017/DSD-INDECOPI	2017	Dirección de Signos Distintivos
Perú	0330-2024/TPI- INDECOPI	2024	Sala del Propiedad Intelectual

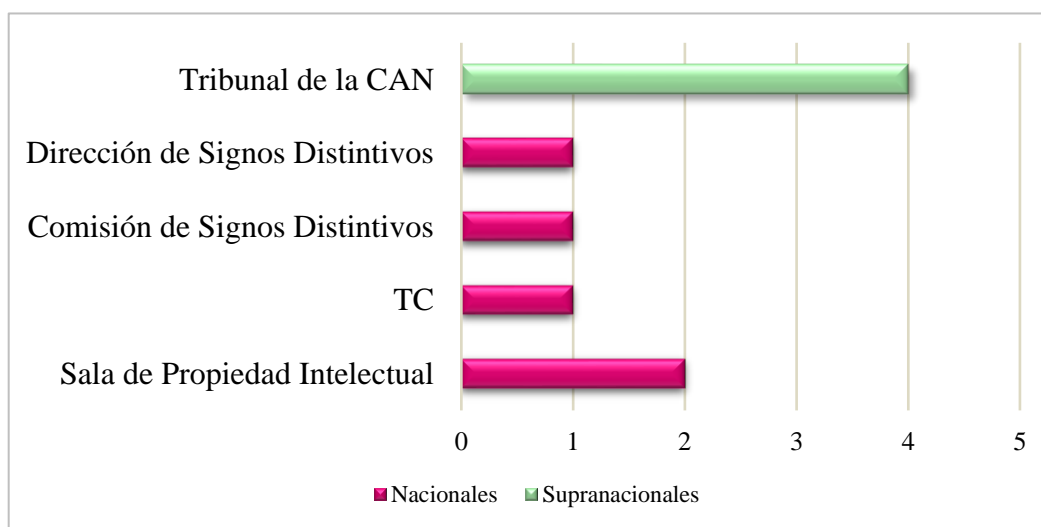
Nota: Creación propia.

Tabla 2. *Muestra de pronunciamientos supranacionales*

País	Interpretación prejudicial	Año	Emitido por
Ecuador	105-IP-2013	2013	Tribunal de Justicia de la CAN
Ecuador	49-IP-2018	2018	Tribunal de Justicia de la CAN
Ecuador	619-IP-2019	2020	Tribunal de Justicia de la CAN
Ecuador	377-IP-2021	2022	Tribunal de Justicia de la CAN

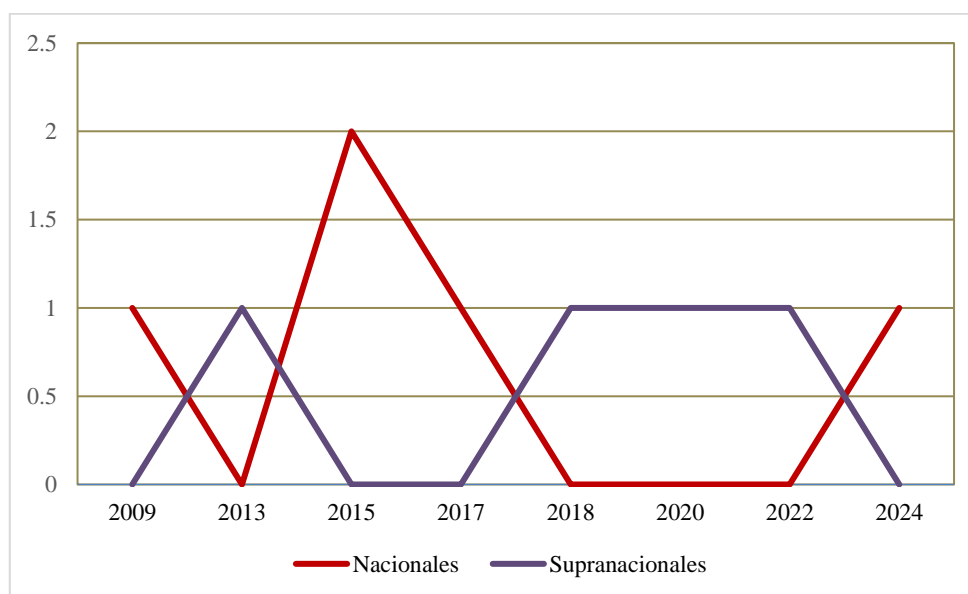
Nota: Creación propia.

Ilustración 1. *Muestra total de pronunciamientos seleccionados*



Nota: Creación propia

Ilustración 2. *Cronología de los pronunciamientos seleccionados*



Nota: Creación propia

En la figura predecesora se ha realizado una pormenorización cronológica de los pronunciamientos analizados, esto con la finalidad que se representar la cronología de los pronunciamientos y el avance jurisprudencial de las marcas notoriamente conocidas y la figura de la dilución a través de los años tanto en la óptica nacional como supranacional.

Muestra de Expertos en la Materia

De igual manera, se seleccionó a dos (02) Profesionales de Derecho concedores del derecho de marcas que han sido cuidadosamente seleccionados sustentado en estas directrices i) Deben ser abogados a nivel nacional que laboren en Lima Metropolitana en el año 2024 y ii) Que se desarrollen en algún cargo público o privado relacionado al ámbito del Derecho de Marcas; la muestra fue seleccionada de forma *no probabilístico*, por el método de juicio, teniendo en cuenta el área de *expertise*, conocimientos y experiencia de los especialistas.

Tabla 3. *Formación académica de las expertas entrevistadas*

Datos	Descripción
Alejandra Saraí Díaz Kong	Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Gestión Pública y Buen con estudios especializados en Propiedad Intelectual.
Daniella Paz Cueva	Abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con un Máster en Alta Dirección Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y un MBA en Derecho Internacional por Cerem International Business School. Maestrante en Derecho de la Empresa por la Escuela de Posgrado Newman y con estudios en Compliance y Protección de Datos Personales.

Nota: Creación propia

Tabla 4. *Datos laborales de las expertas entrevistadas*

Nombres y Apellidos	Colegiatura	Puesto	Sector	Entidad
Alejandra Saraí Diaz Kong	CAL 74807	Especialista 2	Público	INDECOPI
Daniella Paz Cueva	ICAC 3147	Asesor Legal	Privado	Grupo Cayman

Nota: Creación propia

La información que se presenta en el cuadro anterior fue resumida en base al puesto y sector en el que se desarrollan sus labores, teniendo en cuenta el territorio de Lima Metropolitana en la República del Perú.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección datos

Para efectuar el recabo de data se utilizaron dos técnicas con sus respectivos instrumentos.

Técnica: Análisis documental

La técnica aplicada es la de análisis documental y el instrumento para estos fines son diversos pronunciamientos nacionales y supranacionales minuciosamente seleccionadas a partir de las categorías independientes y cuya autoría responde a entidades especializadas en materia de Propiedad Industrial. Pinto (1989:325) citando a Gardín, menciona que esta técnica se entiende como un juego de operaciones que está enfocado en indexar, traducir o resumir un documenta facilitando el acceso o la obtención de información por parte de los usuarios.

Fue elegida esta técnica debido a que, para hallar respuesta a las preguntas que han sido planteadas en el presente estudio, guarda estricta relación con el recojo y procesamiento de los parámetros dictaminados mediante la jurisprudencia vigente; el mismo que obedece al método de investigación cualitativo que se viene utilizando.

Instrumento: Guía de análisis documental

El primer instrumento que se utilizará es la Guía de análisis documental, la misma que consta de siete (07) partes fundamentales: 1) Los datos generales del pronunciamiento (N° de resolución, país, autor, año, demandante/solicitante, marca y clase, demandado/opositor), 2) Antecedentes del caso, 3) Argumentos fundamentales de las partes,

4) Asuntos controvertidos, 5) Normativa utilizada, 6) Criterios adoptados relevantes y 7) Decisión/conclusión.

Es menester precisar que los términos utilizados se adaptan conforme al tipo de pronunciamiento por analizar, esto pues, se escrutinizará resoluciones, sentencias e interpretaciones prejudiciales, por lo que para mayor minuciosidad del estudio lo más adecuado es que la guía se adapte a cada decisión judicial o administrativa, lo mismo que no incidirá sustancialmente en los resultados que se pretenden obtener.

Técnica: Entrevista

Ahora, también emplearemos la técnica de entrevista por medio del instrumento denominado cuestionario de preguntas que serán planteadas específicamente a los especialistas en la materia del derecho marcario asegurando la confiabilidad y calidad de los resultados; a su vez, dichas preguntas guardan razón con la equidad pues han sido formuladas en base a desarrollar los objetivos de investigación, los mismos que obedecen a los problemas de investigación basadas en las categorías independientes de este estudio; de igual al lineamiento cualitativo que obedece la indagación. Para Gonzales Vega et al. (2022) considera que la entrevista cualitativa en una investigación es importante pues permite explorar aspectos de las organizaciones que no se pueden captar solo con métodos cuantitativos, asimismo señala que estas no tienen una forma acertada o incorrecta de cómo desarrollarse, sino que dependerá mucho del objetivo por el cual se esté realizando, de los sujetos y de la perspectiva teórica de cómo se validará el conocimiento.

Instrumento: Cuestionario de preguntas

Para el desarrollo de la técnica de entrevista se está implementando el cuestionario de preguntas por medio de una guía que consta de ocho (08) preguntas para desarrollar por

el experto, estas se encuentran orientadas a responder los (03) objetivos específicos de la investigación estructurados para la muestra de los profesionales en la materia.

2.4. Procedimientos de recolección y análisis de datos

2.4.1. Procedimiento de Recolección de datos

Primero, respecto al análisis documental, se consultó el repositorio oficial de INDECOPI, que representa a la autoridad nacional por excelencia en temas de Propiedad Industrial, específicamente de las marcas recogiendo (05) resoluciones que suscriben el tema de investigación en torno a el registro de estos signos que gozan de notoriedad, así como el riesgo de que estos sean pasibles de diluir su capacidad distintiva; en atención a esta misma premisa se procedió a consultar el repositorio de la CAN pues resulta de gran implicancia para las orientaciones que puedan emitir a través de sus pronunciamientos o llamados Interpretaciones Prejudiciales, a las cuales se les refiere también como *“la Piedra Angular de la integración andina”* (Dueñas, 2011), recogiendo así cuatro (04) pronunciamientos adicionales.

Por otro lado, para complementar y debatir respecto al análisis documental recabado, se buscó la opinión de profesionales en este campo para obtener su punto de vista en referencia a las categorías y dictámenes normativos vigentes. Por ello, primeramente se coordinó el consentimiento de las participantes con la finalidad de concertar una fecha de envío de los cuestionarios, matriz de evaluación de expertos y acta de autorización por medios electrónicos; una vez enviado los tres formatos, los expertos indicaron su plena conformidad con el instrumento enviado, procediendo con el llenado de estos.

2.4.2. Procedimiento de Análisis de datos

Al tratarse de un estudio ejecutado en base a la técnica cualitativa, utilizándose la técnica de análisis documental y entrevistas.

Para el análisis documental se utilizó el método deductivo, para Dávila (2006;185), el razonamiento deductivo puede estructurar el conocimiento existente y revelar nuevas relaciones al pasar de lo general a lo específico, aunque no genera nuevas verdades por sí mismo, esta metodología será preponderante para la obtención de los resultados y una íntegra recapitulación de las sentencias nacionales e internacionales escogidas, pues abarcan dentro de ellas premisas ya asimiladas permitiendo que a partir de ellas se pueda teorizar diversas observaciones críticas de la materia de indagación.

Sobre la técnica de entrevistas, será bajo el *método inductivo*, siendo que, las entrevistas son actos comunicativos que tienen por objeto concretar determinada información o discusión respecto a una temática, pudiendo ser verbales o escritos, pero basados en la observación o experimentada; Rodríguez et al. (2017:10) añade que ésta manera de razonamiento “*las ideas partirán de casos particulares a un conocimiento más general, revelando la similitud de los fenómenos individuales como producto de una base empírica*”; dada la presente, se planteó un cuestionario con preguntas abiertas bajo un orden que es coherente desde los conceptos más detallados a ideas generales, de manera que el experto entrevistado tenga absoluta libertad al momento de verter sus réplicas y opiniones pero con limitación del tema que se propone.

En el presente trabajo de investigación cualitativo se realizará la triangulación de métodos de recolección de datos, esto pues se combinarán las entrevistas (a través de ellos cuestionarios) y el análisis documental, de manera que permita alcanzar una perspectiva más integral y multifacética de los temas de estudio; asimismo, la referida triangulación se aplicará respecto a los datos, investigadores, como teorías, de manera que podamos obtener diferentes datos, interpretaciones y teorías, como estrategia de enriquecimiento y validación de los resultados asegurando así una comprensión más completa y fiable de las materias

estudiadas. De acuerdo con Carter et al. (2014), refiere que la triangulación es investigaciones cualitativas permitirá un entendimiento mucho más amplio del fenómeno del interés, pues limitar la recolección de datos a uno o dos métodos puede resultar en la exclusión de otros resultados, obteniendo una vista parcial del área de interés que está siendo estudiada.

2.5. Aspectos éticos

Es preciso que en el marco de desarrollo de una investigación no se dejen de lado los valores morales que procuren la adecuada conducción del estudio, tanto como para la recolección de datos, interrelación con los entrevistados, autorizaciones y el irrestricto amparo de la normativa en materia de los derechos de autor.

Ojeda de López et al., suscribe que la ética desempeña un papel crucial en todas las actividades humanas, ya que sin su evaluación y aplicación, el mundo estaría en caos respecto a los valores (2007:356); por consiguiente, el presente estudio cumple cabalmente con preceptos morales como el trato equitativo, consentimiento expresa e integridad.

Igualmente, en pleno respeto por el trabajo de los escritores que han sido aludidos con objeto de la indagación, fueron precisadas las fuentes en el capítulo de “Referencias” con arreglo al Estilo APA 7ma. Edición. Bajo esa misma línea, se asegura la observancia de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, y la tipificación de la Convención Universal sobre Derecho de Autor y su Decreto Legislativo N° 822.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

En este capítulo, se procederá a develar los resultados obtenidos teniendo como premisa los objetivos de la indagación planteados con anterioridad, ello a partir de los análisis documentales y las entrevistas efectuadas.

Objetivo general: Analizar la relación que existe entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución en el Perú.

3.1 Resultado general

El análisis de la relación entre marcas notoriamente conocidas y la dilución en Perú revela problemas clave relacionados con la protección legal. La normativa de la Comunidad Andina, adoptada por Perú, busca proteger las marcas muy conocidas evitando la dilución de su distintividad debido al uso de signos similares en productos no relacionados. Sin embargo, la falta de distinción clara entre marcas notoriamente conocidas y renombradas en la legislación peruana lleva a una protección excesiva que no siempre se ajusta a la realidad del mercado globalizado. Esta ambigüedad en la protección puede distorsionar la relación entre el valor real de la marca y la protección estatal ofrecida. Además, el impacto económico de la dilución es significativo, ya que grandes empresas invierten mucho en mantener sus marcas, mientras que pequeños empresarios podrían desalentarse a registrar sus marcas debido a la incertidumbre y desconfianza en el sistema de protección, incluso si sus productos son diferentes de los de las marcas notoriamente conocidas.

Valoración realizada a partir del análisis documental

Tabla 5. *Relación entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución según análisis documental*

Pronunciamento	Marcas	País y año	Resultado
----------------	--------	------------	-----------

Resolución N° 2951-2009/TPI- INDECOPI	Kent	Perú, 2009	<p>La dilución es una figura jurídica de carácter excepcional que protege a marcas que poseen mayor nivel de conocimiento para el público consumidor, pues procura evitar la relación o asociación entre una marca y los productos o servicios que representa se debilite o se "rompa" cuando terceros utilizan un signo idéntico o similar en productos o servicios que son muy diferentes de los que ofrece la marca original; usualmente se aplica a las marcas renombradas; sin embargo, debido a que la norma supranacional de la CAN no hace diferenciación con las marcas notoriamente conocidas, esta también se hallará pasible de dilución. A su vez, la protección contra la dilución también implica que se debe evaluar si las marcas en cuestión están dirigidas a los mismos consumidores o mercados.</p>
Proceso 105-IP- 2013	Bavaria	Ecuador, 2013	<p>La normativa comunitaria andina no hace distinción entre marcas notoriamente conocidas y marcas de gran prestigio; ambas reciben una protección ampliada. Esta protección abarca distintos riesgos en el mercado, incluyendo el riesgo de dilución. La dilución se produce cuando el uso de signos idénticos o similares debilita la capacidad distintiva de una marca notoriamente conocida, incluso si estos signos se usan para productos que no están directamente relacionados con los que la marca protege originalmente.</p>

<p>Expediente N° 08506-2013- PA/TC</p>	<p>Cristal Y G- Kristal</p>	<p>Perú, 2015</p>	<p>El texto aborda la relación entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y el riesgo de dilución de su distintividad, y explora cómo esto influye en la motivación de las decisiones judiciales. Destaca que, aunque el Tribunal debe asegurarse de que sus decisiones estén bien fundamentadas para garantizar justicia y derecho a la defensa, enfrenta desafíos en la aplicación de la protección a estas marcas. En particular, se debate si las marcas notoriamente conocidas deberían protegerse no solo contra el riesgo de confusión, sino también contra la dilución de su distintividad, incluso en relación con productos o servicios no relacionados.</p> <p>El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que una marca notoriamente conocida debe recibir una protección reforzada similar a la de una marca de gran prestigio para evitar la dilución. La resolución cuestionada ha sido criticada por no abordar adecuadamente la evaluación del riesgo de dilución y por no justificar suficientemente la protección otorgada.</p>
<p>Resolución N° 3810-2015/CSD</p>	<p>FACTORIA y F; TEXACO y T</p>	<p>Perú, 2015</p>	<p>La protección exclusiva de una marca notoria se basa en su grado de notoriedad, otorgando derechos al titular sin requerir su registro en el país. Además, cuando una marca es reconocida como notoria en otro país, es necesario demostrar su nivel de penetración en el mercado local para que se le otorgue la dotación especial ante peligros como de pérdida de distintividad u otros ; no se puede alegar notoriedad de marcas que ya han caducado.</p>

Resolución N° 13880- 2017/DSD- INDECOPI	The Pisco Lab / Pisco	Perú, 2017	La notoriedad de una marca no se considera implícita, sino que debe ser probada de manera adecuada. No es obligatorio presentar pruebas en cada instancia que se invoque, sino que esto dependerá de las circunstancias del caso específico. La preocupación por la dilución de una marca notoriamente conocida surge cuando el riesgo de confusión deja de ser el principal problema. En estos casos, el uso excesivo de la marca por terceros puede conducir a una disminución de su imagen y prestigio. Si esta proliferación desmedida continúa sin control, puede agotar la capacidad atractiva de la marca, disminuyendo su valor y eficacia distintiva en el mercado. Así, la dilución ocurre cuando la fama de la marca se ve comprometida debido a su uso excesivo en diferentes contextos, afectando negativamente su poder distintivo.
Proceso 49-IP- 2018	YAMAPARTE S Y YAMAHA	Ecuador, 2018	El uso idéntico o similar de una marca notoriamente conocida en cualquier tipo de actividad pública (ya sea por medios impresos, digitales, etc.) puede constituir una infracción si resulta en la reducción de su capacidad distintiva, su valor comercial o publicitario, o en la explotación indebida de su prestigio. Aunque esta conducta no afecta directamente la función principal de la marca, que es identificar el origen de los productos o servicios, sí compromete otras funciones esenciales de la marca.

Proceso 619-IP-2019	Colores Verde Pantone 361C y Verde Pantone 349C y Verde Pantone 350C	Ecuador, 2020	Para que una marca notoriamente conocida reciba protección, es necesario demostrar la presencia de al menos uno de los cuatro riesgos: confusión, asociación, dilución o uso parasitario. El riesgo de dilución, en particular, está vinculado a marcas de gran renombre que pueden comprometer la posición competitiva del titular al debilitar su capacidad distintiva, la cual ha sido establecida mediante la eficacia de la marca.
Proceso 377-IP-2021	RAY-BAN	Ecuador, 2022	Las marcas notoriamente conocidas y la dilución están intrínsecamente relacionadas a través de los riesgos que afectan la capacidad distintiva y el prestigio de estas marcas. La protección contra la dilución busca mantener la fuerza y el valor de la marca en el mercado, asegurando que su reconocimiento y reputación no se vean comprometidos por el uso de signos similares por parte de competidores.
Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI	Nike y otros	Perú, 2024	El artículo 136, inciso h) de la Decisión 486 establece que no se permitirá el registro de signos que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban, ya sea total o parcialmente, una marca notoriamente conocida, si dicho uso en el comercio podría afectar los derechos del titular de la marca. Esto abarca situaciones en las que el signo pueda causar confusión o asociación con la marca notoria, beneficiarse indebidamente de su prestigio, o disminuir su fuerza distintiva y su valor comercial o publicitario. Una marca notoria, que ha conseguido y mantenido su carácter distintivo, debe ser protegida para evitar que el vínculo entre la marca y el producto se degrade o se diluya. Esto no se trata de crear un monopolio, como lo señala Schechter, sino de preservar un

vínculo valioso, aunque a menudo intangible, entre la marca y sus consumidores, un vínculo establecido mediante la innovación y la calidad de los productos o servicios ofrecidos

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Comentario: Como puede apreciarse, en los diversos pronunciamientos se efectúa el análisis la protección contra la dilución de marcas notoriamente conocidas así como la dilución resaltando varios aspectos clave y desafíos, y en la mayoría de estas desarrollan sus implicancias con las renombradas. La dilución, que protege marcas con alto nivel de conocimiento al evitar que su distintividad se debilite por el uso de signos similares en productos no relacionados, se aplica tanto a marcas renombradas como a notoriamente conocidas, según la normativa de la Comunidad Andina (CAN). A su vez, los textos analizados destacan que la falta de distinción entre estas categorías de marcas en la normativa puede llevar a una protección amplia, que podría no ajustarse siempre a la realidad del mercado. Se señala que el Tribunal de Justicia Andino ha interpretado que las marcas notoriamente conocidas deben recibir una protección similar a la de las renombradas para evitar la dilución. Sin embargo, se enfrenta a desafíos en la aplicación de esta protección, como la evaluación del riesgo de dilución y la justificación adecuada de las decisiones judiciales. De otro lado, el impacto de la dilución en la imagen y prestigio de una marca es significativo, ya que el uso excesivo de una marca notoriamente conocida puede afectar negativamente su valor y eficacia distintiva.

Los pronunciamientos indican que la normativa andina prohíbe el registro de signos que imiten marcas notoriamente conocidas si esto puede perjudicar los derechos del titular, y que si bien las marcas renombradas tienen más alcance que las notorias no se profundiza en cómo se aplican esta diferenciación en la práctica. Finalmente, se subraya que proteger una marca no implica crear un monopolio, sino mantener el valioso vínculo entre la marca y

sus consumidores; aunque el análisis ofrece una visión general adecuada, podría beneficiarse de ejemplos concretos, detalles adicionales sobre la implementación práctica y una discusión más profunda sobre cómo equilibrar la protección de marcas con los intereses de competencia en el mercado.

Valoración realizada a partir de las entrevistas

Tabla 6. *Relación entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución según entrevistas.*

Entrevistadas	Resultado
Alejandra Saraí Díaz Kong	<p>El análisis de la protección contra la dilución de marcas notoriamente conocidas en Perú revela varios problemas clave. En primer lugar, la falta de distinción entre marcas notoriamente conocidas y renombradas en la jurisprudencia peruana resulta en una protección excesiva para marcas que, aunque son conocidas en su sector, no tienen un reconocimiento global y esto genera una distorsión entre la influencia real de la marca y la protección estatal.</p> <p>El impacto económico de la dilución es alto, ya que las empresas deben invertir en el mantenimiento y vigilancia de sus marcas para evitar la pérdida de su valor distintivo, la evaluación de la dilución sí debe basarse en una combinación de pruebas objetivas y subjetivas, pero brindarles más peso a los objetivos. Además, para que una marca obtenga una protección que rompa el principio de especialidad y se extienda a todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza, debe tener un reconocimiento global, por lo tanto, es necesario distinguir claramente entre marcas renombradas y notoriamente conocidas en la jurisprudencia peruana, otorgando una protección mayor a las primeras.</p> <p>Finalmente, se subraya que la falta de una fundamentación sólida en los fallos judiciales puede afectar la credibilidad de la Sala de Indecopi y generar desconfianza en los fallos; Por esto, Perú debe asegurar que su legislación esté alineada con los estándares internacionales para garantizar una protección justa y coherente de las marcas.</p>
Daniella Paz Cueva	<p>Es importante evitar la sobreprotección, y en lugar de ello, aplicar la protección de manera diferenciada, reservando la dilución para marcas renombradas. Casos recientes, como los de "Adidas" y "Hylton", demuestran cómo la falta de claridad en la protección puede afectar negativamente el valor y la reputación de marcas internacionales, por ello, la evaluación de la dilución debe considerar más los aspectos objetivos que los subjetivos, ya que estos últimos pueden ser volátiles y depender de diversos factores del público objetivo.</p>

La falta de diferenciación práctica entre marcas notoriamente conocidas y renombradas puede llevar a una sobreprotección y afectar la competencia y la coexistencia de marcas. Esto podría desalentar a los emprendedores a registrar sus marcas y generar desconfianza en el sistema de protección marcaria en Perú.

Finalmente, es crucial que la normativa y los precedentes se actualicen constantemente para reflejar la realidad del mercado actual y alinearse con los tratados internacionales, la falta de actualización puede hacer que las instituciones responsables, como INDECOPI, sean percibidas como obsoletas, afectando la confianza en el sistema legal y su eficacia en la protección de marcas

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: Ambas perspectivas coinciden en que la protección de marcas notoriamente conocidas frente a la dilución en Perú enfrenta problemas significativos debido a la falta de distinción entre marcas notoriamente conocidas y renombradas en la jurisprudencia; esta ambigüedad resulta en una protección excesiva para marcas que, aunque reconocidas en su sector, no tienen un reconocimiento global, lo cual distorsiona la relación entre su influencia real, la protección estatal proporcionada.

En cuanto al impacto económico, ambas profesionales destacan que la dilución afecta gravemente el valor de las marcas, las empresas deben invertir considerablemente en el mantenimiento y vigilancia de sus marcas para evitar la pérdida de su valor distintivo y si bien la evaluación de la dilución debe basarse principalmente en pruebas objetivas, también se deben considerar pruebas subjetivas pero la tendencia general es priorizar las pruebas objetivas para una valoración más precisa.

Sin embargo, la segunda entrevistada se enfoca en casos específicos como "Adidas" y "Hylton", mostrando cómo la falta de claridad en la protección puede perjudicar a marcas internacionales y afectar la percepción de calidad entre los consumidores y este enfoque específico resalta cómo estas situaciones pueden desalentar a los emprendedores a registrar sus marcas, generando desconfianza en el sistema de protección marcaria. Asimismo, enfatiza la necesidad general de que la normativa y los precedentes se actualicen para

alinearse con los estándares internacionales. Por otro lado, se subraya que la falta de actualización puede llevar a que instituciones como INDECOPI sean vistas como obsoletas, lo cual afecta la confianza en el sistema legal y su eficacia en la protección de marcas.

En resumen, ambos aportes abordan la necesidad de distinguir claramente entre marcas notoriamente conocidas y renombradas para mejorar la protección contra la dilución. De una perspectiva se proporcionan ejemplos específicos y discute el impacto en emprendedores, así como la credibilidad de los fallos judiciales sin necesidad de cambiar todo el sistema jurídico o contradecir normativa internacional, pero también se destaca que cuando existen vacíos o contradicciones se debe priorizar la importancia de actualizar la normativa y mantenerla alineada con los estándares internacionales.

Objetivo Específico 1: Identificar los conflictos que se presentan en la jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú.

3.2 Resultado específico 1

Valoración realizada a partir del análisis documental

Tabla 7 *De los pronunciamientos nacionales*

Pronunciamiento	Resultado
Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI	<p>El precedente vinculante que se encuentra vigente a la fecha, a nivel procesal, estipula que no corresponde pronunciarse sobre otras materias tales como la materia de competencia desleal al no haber sido planteada desde el inicio del procedimiento; sin embargo se identificó que sí se pronunciaron sobre el aprovechamiento injusto del prestigio, que tampoco fue inicialmente invocado</p> <p>La evaluación de la conexión competitiva es insuficiente. Indican que la dilución se debe aplicar a las marcas notorias por la indistinción de las renombradas en la norma andina. Asimismo, la oposición se funda sobre el artículo 136 inc. h), normativa que no fue alegada en la oposición: artículo 134, 136 inc. a) y 55 inc. f)</p>

- Expediente N° 08506-2013-PA/TC La evaluación de la conexión competitiva, indica una argumentación insuficiente.
A pesar de que se establece una notable diferencia entre las marcas notorias y renombradas, teniendo la norma supranacional que omite dichas diferencias, se asimila que la dilución debe aplicársele a las marcas notorias.
- Exp. N° 3810-2015/CSD-INDECOPI A nivel probatorio, solo se tomaron en cuenta todos aquellos medios presentados que ofrecen certeza de fecha exacta y que fueran recogidos antes del inicio del procedimiento; lo primero difiere a lo dictaminado en el precedente de observancia obligatoria, pues principalmente se estableció que la carga de la prueba es variada y obedece a la pertinencia que considere el que alega notoriedad.
- Resolución N° 13880-2017/DSD-INDECOPI Se le inculca al signo la calidad de notoriedad “en grado de renombre”, justificándose bajo los criterios de interpretaciones prejudiciales; sin embargo, el renombre no se encuentra tipificado en la normativa, sino obedece a la aclaración hecha por la CAN, quienes a su vez se basan en criterios doctrinarios, indicando que la marca renombrada no necesita ser probada.
- Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI Las marcas renombradas no se encuentran reguladas en la norma supranacional utilizada en el Perú, a pesar de que esta consumidores y proveedores aun cuando estos no han comercializado dichos productos, y que supera los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo; a su vez indica que esta no necesita ser probada, pues su reconocimiento es indudable; marcando así su diferencia con las que son notorias; pero debido a la carencia de regulación se unifica los peligros de los que puede sufrir (confusión, asociación, aprovechamiento indebido).

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Comentario: La problemática actual en torno a marcas notorias y renombradas incluye la inconsistencia en la evaluación, donde se ha abordado el aprovechamiento injusto del prestigio, aunque no fue planteado inicialmente, y la evaluación de la conexión competitiva es insuficiente. Además, se debate la aplicación del concepto de dilución a las marcas notorias debido a la falta de distinción clara en la normativa andina entre marcas notorias y renombradas, que lleva a una aplicación equívoca de la dilución. La oposición se basó incorrectamente en el artículo 136 inciso h) en lugar de los artículos pertinentes, y la argumentación sobre la conexión competitiva ha sido insuficiente. Asimismo, la normativa supranacional en Perú no regula las marcas renombradas, que no requieren prueba de

notoriedad, lo que lleva a una unificación inapropiada de los peligros asociados a marcas notorias y renombradas, como confusión, asociación y aprovechamiento indebido.

Tabla 8. *De los pronunciamientos supranacionales*

Pronunciamiento	Resultado
Proceso 105-IP-2013	El amparo de las marcas notoriamente conocidas irá más allá del uso real y efectivo; por otro lado, “por lo general”, la dilución está relacionada con la marca renombrada.
Proceso 49-IP-2018	La notoriedad se tendrá que probar conforme al art. 228 de la Dec. 486; la marca renombrada no necesita ser probada basándose en lo llamado como “hecho notorio”.
Proceso 619-IP-2019	No se especifica qué tipos de medios de prueba se deben de presentar para acreditar que una marca merece ser prevista de la tutela ante la dilución, solo indica como podría acreditarse la notoriedad de una marca y por el hecho de ser notoria debe de superarse.
Proceso 377-IP-2021	Para que un signo distintivo sea considerado notorio, debe ser reconocido dentro del sector relevante, lo que incluye a los consumidores de los productos o servicios que representa, a los intermediarios que participan en su distribución o comercialización, y a los círculos empresariales asociados con el tipo de producto o servicio. Por lo tanto, aunque un signo pueda gozar de gran notoriedad en su sector específico, es posible que no tenga el mismo grado de reconocimiento en otros ámbitos.

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Comentario: La problemática radica en que la protección de las marcas notoriamente conocidas se les adjudica la trascendencia del uso real y efectivo sin suficiencia probatoria, mientras que la dilución suele asociarse con marcas renombradas, las cuales no requieren prueba de notoriedad gracias a su estatus de "hecho notorio". La dificultad principal es que no se especifican los tipos de medios de prueba necesarios para acreditar la protección contra la dilución, limitándose a indicar cómo se puede demostrar la notoriedad; asimismo, un signo distintivo debe ser reconocido en su sector relevante, es decir, entre consumidores, intermediarios y círculos empresariales del producto o servicio en cuestión,

esto significa que, aunque un signo sea ampliamente conocido en su ámbito específico, puede no serlo en otros sectores.

Valoración realizada a partir de las entrevistas

Tabla 9. Resultado específico 1 – Pregunta 1 a expertos

Pregunta 1: En el Perú se ha desarrollado más ampliamente acerca de la naturaleza de esta tipología de signo distintivo y los fenómenos a los que está expuesta por medio de criterios jurisprudenciales, de acuerdo con su criterio ¿Cómo afecta la jurisprudencia peruana a la protección de estas marcas frente a la dilución?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“Considerando que el riesgo de dilución es sobre las marcas notoriamente conocidas, la jurisprudencia peruana ha desarrollado como debe ser entendida la dilución, sin embargo, al aún no ejercer una diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas con las renombradas, en la práctica, no se ha observado que tan dañada pueda estar la marca en el mercado que ha perdido su fuerza distintiva por dilución”
Daniella Paz Cueva	“La jurisprudencia peruana desempeña un papel crucial en la protección de marcas frente a la dilución, que es el fenómeno por el cual una marca pierde su capacidad distintiva y su valor por el uso o registro de marcas similares en el mercado. En ese sentido, la jurisprudencia tiene que proporcionar interpretaciones claras y aplicables sobre cómo deben protegerse las marcas notoriamente conocidas, estableciendo criterios y medidas que aseguren la salvaguarda de su distintividad y reputación en el mercado, sin embargo, no debe de malinterpretarse en brindar una sobreprotección esta sino parametrizar en base a niveles de notoriedad, ya que la dilución solo se debe de aplicar en marcas renombradas”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: De lo recogido en el cuadro anterior, se puede advertir que las expertas manifiestan su punto de vista respecto a la incidencia de la dilución en las marcas notorias que abarca la jurisprudencia; el enfoque de Alejandra Saraí Diaz Kong expresa que si bien la jurisprudencia indica como debe de ser asimilada la dilución, sin embargo al no hacerse un contraste con las renombradas, en la aplicación práctica no se ha evaluado adecuadamente el grado en que una marca puede sufrir daños en el mercado debido a la pérdida de su

capacidad distintiva o dilución. Por su parte, Daniella Paz Cueva resaltó lo fundamental que es la jurisprudencia en la tutela marcaria, por lo que debe ofrecer interpretaciones claras sin caer en la sobreprotección de las marcas notorias, pues la dilución solo debería ser aplicable a las marcas renombradas. Ambas especialistas coinciden en la importancia de la protección contra la dilución y la necesidad de las pautas más precisas sobre esas materias.

Tabla 10. Resultado específico 1 – Pregunta 2 a expertos

Pregunta 2: Para muchas legislaciones internacionales, existen categorías adicionales para aquellas marcas que poseen un mayor grado de distinción, como marcas famosas, notorias, renombradas, de alto renombre, pues son categorías que se involucran en todos los sectores económicos ¿Cuáles cree que son los principales problemas de que en el Perú no se haga distinción a éstas?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“Considero que uno de los principales problemas que no exista una distinción, es que otorga una protección mayor a algunas marcas, que si bien han logrado ser conocidas en su sector no han logrado expandirse a otros sectores, generándose una distorsión entre el ámbito de influencia de la marca y la protección otorgada por el estado peruano, esto justamente por la falta de desarrollo jurisprudencial sobre la idoneidad de los medios probatorios para acreditar la notoriedad y el renombre”
Daniella Paz Cueva	“Bueno, el impacto directo es que la entidad gubernamental responsable de la protección marcaria, en nuestro caso, el INDECOPI, realice un análisis que no tenga la diferenciación que estos matices internacionales poseen y, por lo tanto, este análisis puede tornarse calamitoso o pobre -dependiendo del responsable-. En el Perú tenemos, no solo a nivel de propiedad intelectual, sino que en todas las áreas del derecho, falta de precisión causará inseguridad jurídica y contradicciones en la casuística; lo cual incidirá en el mercado peruano, ya que, al ser el país más emprendedor el mundo según el General Entrepreneurship Monitor (GEM), la Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) del Perú -es decir, el número de emprendimientos entre la Población Económicamente Activa- es de 40.20%, la más alta del mundo; e, indudablemente, ese título hace que las cuestiones legales sean variadas, no solo en los hechos, sino también en los sectores económicos que los crean.”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: A partir de los resultados de este cuadro, dentro de la problemática más resaltante de que no se establezca la diferencia entre las categorías de marcas por su grado

de notoriedad, la Alejandra Saraí Diaz Kong invoca que uno de los principales desafíos resulta en una protección excesiva para marcas que solo son conocidas en su sector específico, causando una distorsión entre su ámbito de influencia y la protección legal otorgada debido a la falta de desarrollo jurisprudencial en tanto a los criterios y pruebas necesarios para demostrar notoriedad y renombre. Por el contrario, la Daniella Paz Cueva fundamenta que la carencia de diferenciación en la jurisprudencia puede causar inseguridad jurídica y contradicciones en las decisiones legales en Perú, más aún destacando que el país tiene una tasa alta de emprendimiento y ello puede afectar negativamente a este dinámico entorno empresarial peruano.

Tabla 11. Resultado específico 1 – Pregunta 3 a expertos

Pregunta 3: Teniendo en cuenta que en el Perú, la dilución de marcas notoriamente conocidas se refiere al debilitamiento de la distintividad y reputación de una marca debido al uso de signos similares por terceros. Según su perspectiva, ¿Qué impacto tiene la dilución en el valor de las marcas notoriamente conocidas para el mercado empresarial actual?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“El impacto de la dilución para el mercado empresarial actual es alto, dado que no solo se realiza gastos a fin de continuar con el posicionamiento de la marca, lo cual hace que continúe o aumente su valor, sino que también debe realizarse la vigilancia de la marca, a fin de que terceros no usen la marca notoriamente conocida de manera que se diluya el carácter distintivo de la marca”
Daniella Paz Cueva	"En referencia a esta pregunta tenemos dos casos recientes, el primero sobre las medidas “Adidas” donde el gigante de la ropa deportiva perdió la demanda en Perú y el hotel “Hilton” registrado en la clase 35, la cual, obviamente tenía colisión con la cadena internacional de hoteles “HILTON”. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre estos casos, podemos notar que el valor de las marcas internacionales que son notoriamente reconocidas podría perder valor si, por ejemplo, las medias del emprendedor peruano son de mala calidad y el consumidor promedio relaciona esta calidad con las demás prendas y accesorios deportivos que comercializa la empresa alemana y, por lo tanto, dejan de comprar, adicionando una pérdida

reputacional y económica. Por lo tanto, considero que si hay un gran impacto en el valor de estas marcas”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: Con base en los resultados obtenidos en el cuadro anterior, que tiene como esquema principal descubrir la implicación de la dilución sobre el valor de las marcas notoriamente conocidas para el mercado empresarial; las especialistas Alejandra Saraí Díaz Kong y Daniella Paz Cueva han coincidido en afirmar que la dilución si incide directamente sobre el valor de las marcas en el entorno comercial en diferentes enfoques. Alejandra Saraí Díaz Kong sugiere que ésta requiere que las empresas incurran en múltiples costos para que su marca sostenga el valor comercial ganado y hacer labores de vigilancia para prevenir la disminución del carácter distintivo de sus signos. Por otro lado, Daniella Paz Cueva hace referencia a que las marcas altamente conocidas internacionales son susceptibles de diluir su distintividad si se les asocia con marcas parecidas de origen peruano y podría acarrear una pérdida de reputación como del valor económico de la marca notoria, señalando que el mantener la calidad y tutela de estos signos son cruciales para que mantenga su valor ante la dilución.

Comentario global 1

La protección de marcas notoriamente conocidas es inconsistente debido a la falta de distinción entre marcas notorias y renombradas. Las primeras tienen una protección limitada a productos similares y requieren prueba de notoriedad, mientras que las segundas reciben una protección absoluta sin necesidad de tal prueba. Esta ambigüedad dificulta la aplicación del concepto de dilución y genera problemas al demostrar el impacto en la distintividad de las marcas notorias. Se coincide en que la normativa debe mejorar para evitar protección excesiva para marcas sectoriales y reducir la inseguridad jurídica, subrayando la necesidad de criterios claros para una protección adecuada contra la dilución.

Objetivo Específico 2: Evaluar la justificación a la excepción del principio de especialidad en la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su incidencia en el peligro de dilución.

3.3 Resultado específico 2

Valoración realizada a partir del análisis documental

Tabla 12. *De los pronunciamientos nacionales*

Pronunciamiento	Resultado
Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI	El precedente vinculante que se encuentra vigente a la fecha, a nivel procesal, estipula que no corresponde pronunciarse sobre otras materias tales como la materia de competencia desleal al no haber sido planteada desde el inicio del procedimiento; sin embargo se identificó que sí se pronunciaron sobre el aprovechamiento injusto del prestigio, que tampoco fue inicialmente invocado La evaluación de la conexión competitiva es insuficiente. Indican que la dilución se debe aplicar a las marcas notorias por la indistinción de las renombradas en la norma andina. Asimismo, la oposición se funda sobre el artículo 136 inc. h), normativa que no fue alegada en la oposición: artículo 134, 136 inc. a) y 55 inc. f)
Expediente N° 08506-2013-PA/TC	La evaluación de la conexión competitiva, indica una argumentación insuficiente. A pesar de que se establece una notable diferencia entre las marcas notorias y renombradas, teniendo la norma supranacional que omite dichas diferencias, se asimila que la dilución debe aplicársele a las marcas notorias.
Exp. N° 3810-2015/CSD-INDECOPI	A nivel probatorio, solo se tomaron en cuenta todos aquellos medios presentados que ofrecen certeza de fecha exacta y que fueran recogidos antes del inicio del procedimiento; lo primero difiere a lo dictaminado en el precedente de observancia obligatoria, pues principalmente se estableció que la carga de la prueba es variada y obedece a la pertinencia que considere el que alega notoriedad.
Resolución N° 13880-2017/DSD-INDECOPI	Se le inculca al signo la calidad de notoriedad “en grado de renombre”, justificándose bajo los criterios de interpretaciones prejudiciales; sin embargo, el renombre no se encuentra tipificado en la normativa, sino obedece a la aclaración hecha por la CAN, quienes a su vez se basan en criterios doctrinarios, indicando que la marca renombrada no necesita ser probada.

Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI Las marcas renombradas no se encuentran reguladas en la norma supranacional utilizada en el Perú, a pesar de que esta consumidores y proveedores aun cuando estos no han comercializado dichos productos, y que supera los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo; a su vez indica que esta no necesita ser probada, pues su reconocimiento es indudable; marcando así su diferencia con las que son notorias; pero debido a la carencia de regulación se unifica los peligros de los que puede sufrir (confusión, asociación, aprovechamiento indebido).

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Comentario: A nivel de la jurisprudencia nacional, la justificación torno a marcas notorias y renombradas incluye la inconsistencia en la evaluación, donde se ha abordado el aprovechamiento injusto del prestigio, aunque no fue planteado inicialmente, y la evaluación de la conexión competitiva es insuficiente. Además, se debate la aplicación del concepto de dilución a las marcas notorias debido a la falta de distinción clara en la normativa andina entre marcas notorias y renombradas, que lleva a una aplicación equívoca de la dilución. La oposición se basó incorrectamente en el artículo 136 inciso h) en lugar de los artículos pertinentes, y la argumentación sobre la conexión competitiva ha sido insuficiente. Asimismo, la normativa supranacional en Perú no regula las marcas renombradas, que no requieren prueba de notoriedad, lo que lleva a una unificación inapropiada de los peligros asociados a marcas notorias y renombradas, como confusión, asociación y aprovechamiento indebido.

Tabla 13. *De los pronunciamientos supranacionales*

Pronunciamiento	Resultado
Proceso 105-IP-2013	El amparo de las marcas notoriamente conocidas irá más allá del uso real y efectivo; por otro lado, “por lo general”, la dilución está relacionada con la marca renombrada.
Proceso 49-IP-2018	La notoriedad se tendrá que probar conforme al art. 228 de la Dec. 486; la marca renombrada no necesita ser probada basándose en lo llamado como “hecho notorio”.

Proceso 619-IP-2019	No se especifica qué tipos de medios de prueba se deben de presentar para acreditar que una marca merece ser prevista de la tutela ante la dilución, solo indica como podría acreditarse la notoriedad de una marca y por el hecho de ser notoria debe de superarse.
Proceso 377-IP-2021	Para que un signo distintivo sea clasificado como notorio, debe ser ampliamente reconocido dentro del sector pertinente. Esto abarca a los consumidores de los productos o servicios que representa, a los intermediarios que participan en su distribución o comercialización, y a los círculos empresariales relacionados con el tipo de producto o servicio. Por lo tanto, un signo puede ser extremadamente conocido en su sector particular, pero no necesariamente en otros ámbitos.

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Comentario: La problemática respecto a la justificación del principio de especialidad para las marcas notoriamente conocidas en el marco de los pronunciamientos supranacionales radica en que, a diferencia de las marcas comunes, estas disfrutan de una protección que se extiende más allá de las categorías específicas de productos o servicios. Esta protección especial contraviene el principio de especialidad al abarcar cualquier producto o servicio, sin importar su clase, para prevenir el uso indebido de la reputación de la marca y proteger su capacidad distintiva. Así, el análisis de confusión debe enfocarse exclusivamente en la similitud de los signos, sin considerar las categorías de productos o servicios. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, una vez comprobada la notoriedad de una marca, esta recibe una protección que trasciende los principios de especialidad y territorialidad, destacando su influencia y reconocimiento en el mercado.

Valoración realizada a partir de las entrevistas

Tabla 14. Resultado específico 2 – Pregunta 4 a expertos

Pregunta 4: La doctrina despliega a las marcas como medios indiscutibles que proyectan determinada imagen al mercado para la adquisición de productos o servicios sin ser necesariamente son símbolos de calidad ¿Consideras que la fundamentación desarrollada en el Precedente Kent es insuficiente al no considerar aspectos psicológicos o subjetivos para la declaración de la dilución poder distintivo de la marca notoria?

Nombres y Apellidos	Respuestas
---------------------	------------

Alejandra Saraí Díaz Kong	“Considero que la fundamentación desarrollada en el presente Kent es suficiente, si bien los aspectos psicológicos o subjetivos son medios válidos para probar la dilución de una marca, considero que un precedente no se puede poner en todos los supuestos, por lo que considero que la Sala de Indecopi dejó abierta la probanza de la dilución a fin que la Dirección y la Comisión de Signos Distintivos a través de la práctica pueda aceptar o no rechazar pruebas subjetivas para la probanza de la dilución. Así, si bien estas herramientas subjetivas, son tomadas en cuenta, a través de encuestas o sondeos de opinión, estas por sí solas no deberían ser capaces de acreditar la dilución de marca notoriamente conocida, sino se debe realizar una evaluación en conjunto de todos los medios de pruebas presentados”
Daniella Paz Cueva	"En una parte muy pequeña, porque debemos tener en consideración que los aspectos psicológicos o subjetivos tienen una volubilidad significativa, porque depende de cada público objetivo, de la edad, de los gustos, de la necesidad, etc. En mi opinión, los aspectos objetivos deberían tener un porcentaje mayor al momento de su valoración”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: De conformidad con los resultados alcanzados en este cuadro, se puede recoger que Alejandra Saraí Díaz Kong considera adecuada la fundamentación del precedente Kent, y que si bien los aspectos psicológicos o subjetivos son válidos para probar la dilución de una marca, no todos los casos pueden basarse ese precepto, sino que INDECOPI ha dejado abierta la posibilidad de aceptar o rechazar pruebas subjetivas, como encuestas o sondeos de opinión, para probar la dilución; sin embargo, estas pruebas no deberían ser determinantes por sí solas; sino que la evaluación debe ser integral para acreditar la dilución de una marca. De igual manera, Daniella Paz Cueva se armoniza a la misma idea de Díaz, al considerar que los aspectos psicológicos o subjetivos son muy variables debido a factores como el público objetivo, la edad y los gustos, por lo que deberían tener un peso menor en la valoración; a diferencia de los aspectos objetivos que deben tener una mayor relevancia.

Tabla 15. *Resultado específico 2 – Pregunta 5 a expertos*

Pregunta 5: El principio de especialidad supone la prohibición de registro de signos parecidos o iguales que distinguen los mismos productos o servicios, la superación de este implica que esta referida defensa se explaye a más allá de las esferas de clasificación. Al tratarse de un criterio sumamente especial ¿Considera usted que se debe reevaluar alguna arista que ofrece la jurisprudencia para la excepción de este principio?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Díaz Kong	“Considero que a fin que una marca rompa el principio de especialidad esta marca debe haber llegado a ser tan reconocida en todos los mercados que su protección se entienda expandida para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, considero que se debe realizar una distinción en la jurisprudencia peruana entre una marca renombrada y una notoriamente conocida, dándose protección mayor a la primera y que sea solo a esta que se realice la excepción de este principio”
Daniella Paz Cueva	“Como previamente referí, hay que tomar en cuenta las categorías que serán pasibles de riesgo de dilución, esto lo desarrolla más la doctrina que la jurisprudencia, pues si bien es consciente que se debe diferenciar las marcas notorias de las renombradas por el nivel de reconocimiento o fama, esto no es diferenciado en la práctica; por ello, se debería reevaluar si se está sobreprotegiendo a una categoría que no alcanza aun el grado para dicha tutela; lo que puede ocasionar que se denieguen marcas que válidamente pueden coexistir pacíficamente con el otro signo, promoviendo la competencia sana y el respeto de la normativa marcaria vigente a nivel nacional e internacional”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: De acuerdo con lo presentado en la tabla 15, se puede observar dentro de los resultados que, por un lado, Alejandra Saraí Díaz Kong sugiere que, para que una marca pueda superar el principio de especialidad, debe haber alcanzado un nivel de reconocimiento tan alto que su protección se extienda a todas las categorías de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que propone que la jurisprudencia peruana debería distinguir entre dos tipos de marcas: marca renombrada y marca notoriamente conocida; solo la primera categoría es aquella que tiene un reconocimiento extenso y profundo en todos los sectores, mientras que la segunda tiene reconocimiento significativo pero posiblemente más limitado; por esto recomienda brindar una protección más amplia a

las marcas renombradas y permitir excepciones al principio de especialidad solo para estas, dado su alto nivel de reconocimiento. De otro lado, Daniella Paz Cueva refiere que es crucial reconsiderar qué categoría podría estar en peligro de diluir su fuerza distintiva, si bien la doctrina desarrolla más este aspecto no es aplicado a la práctica, siendo así, declara que se debería reevaluar si se está otorgando una protección excesiva a marcas que aún no cumplen con el nivel requerido de fama, pues esto podría resultar en la denegación de marcas que podrían coexistir pacíficamente.

Comentario global 2

En la jurisprudencia peruana, la justificación de la excepción al principio de especialidad para marcas notoriamente conocidas y renombradas enfrenta problemas debido a la falta de distinción entre ambos tipos de marcas. Esta confusión genera inconsistencias en su protección y en la aplicación del concepto de dilución. Mientras las marcas notoriamente conocidas requieren prueba de notoriedad y enfrentan dificultades para demostrar dilución, las marcas renombradas reciben protección absoluta sin necesidad de prueba. La evaluación inadecuada de la conexión competitiva y la aplicación incorrecta del concepto de dilución se ven agravadas por el uso variable de pruebas subjetivas. Se sugiere que la normativa debe diferenciar claramente entre ambos tipos de marcas, otorgando una protección más amplia a las renombradas y revisando los criterios para evitar la sobreprotección y asegurar una aplicación justa del principio de especialidad.

Valoración realizada a partir de las entrevistas

Analizar la necesidad de una actualización normativa para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su abordaje respecto a la dilución en el Perú.

3.4 Resultado específico 3

Valoración realizada a partir del análisis documental

Tabla 16. *Áreas de mejora conforme a los resultados del análisis documental*

Área de mejora	Resultados
Distinción entre tipos de marcas	La normativa no distingue claramente entre marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas.
Concepto de dilución	Aplicación inconsistente del concepto de dilución; falta de definición clara y criterios específicos de probanza.
Criterios de Evaluación	Dependencia excesiva de pruebas subjetivas, para evaluar notoriedad y dilución.
Principio de Especialidad	Aplicación confusa del principio de especialidad, que puede llevar a protección excesiva o inadecuada.

Nota: Creación propia a partir de las guías de análisis documental.

Esta tabla resume los problemas actuales y resultados a fin de proposición para una actualización normativa en contexto actual de las marcas notoriamente conocidas y su protección contra la dilución.

Tabla 17. *Resultado específico 3 – Pregunta 6 a expertos*

Pregunta 6: Algunos juristas han concertado en que en el Precedente de Obligatorio Cumplimiento “KENT” se hallan inconsistencias procesales que afectaron al derecho de defensa del solicitante, pues negaron el registro de la marca en litigio en base a un artículo principalmente no invocado. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las principales implicancias de que permanezca vigente un pronunciamiento legal de la autoridad competente que no proporciona seguridad jurídica ante la ambivalencia procedimental?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“Considero que contar con un precedente con fallas procedimentales podría afectar la credibilidad jurídica del fallo realizado y por consecuencia, los criterios dados por la Sala a fin de probar la notoriedad de una marca. Por otro lado, podría generarse desconfianza en los fallos dados por la Sala al no tener seguridad jurídica que estos se emitirán conforme a Ley”

Daniella Paz Cueva "Al ser un precedente de obligatorio cumplimiento, no otorga la posibilidad de poder palpar la conocida frase de “el derecho está vivo y, por lo tanto, cambia con el pasar el tiempo”. Está bien, algunas cosas siempre deben estar como principios, pero si estos están desactualizados, ya no se ajustan al contexto actual en el que todos los días se crean marcas desproporcionadamente, limitan el ejercicio de la coexistencia de marcas; pues, debe cambiarse, transformarse o ajustarse.

Entonces, vas a tener a empresarios, emprendedores, negocios, etc., que van a optar por no registrar a priori su marca, viendo esto como un paso secundario a la creación de su actividad económica, porque, pensarán que, si se enfrentan a un grande, a una marca “notoriamente conocida” pues van a perder y vas a tener cambiar y el cambio para alguien que empieza o se mantiene, no es nada fácil”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: A partir de los resultados de esta tabla, se puede advertir que las expertas han expresado cuales serían aquellas consecuencias de tener vigente un pronunciamiento legal o jurisprudencia que no garantice seguridad jurídica debido a la ambigüedad de los procedimientos que se abarquen; sobre este particular, Alejandra Saraí Diaz Kong afirma que un precedente con fallas en el procedimiento podría dañar la credibilidad del fallo y los criterios para probar la notoriedad de una marca y también podría generar desconfianza en los fallos de la Sala debido a la falta de seguridad jurídica. Por otro lado, Daniella Paz Cueva declara que un precedente de obligatorio cumplimiento puede limitar la evolución del derecho al no adaptarse a los cambios actuales, si bien algunos principios deben mantenerse, si están desactualizados dificultan la coexistencia de marcas y desalientan a los empresarios de registrar sus marcas, temiendo que enfrentar a una marca más conocida resulte en desventajas y esto puede hacer que registrar una marca sea visto como un paso secundario, especialmente para nuevos emprendedores.

Tabla 18. *Resultado específico 3 – Pregunta 7 a expertos*

Pregunta 7: Ante la carencia de una normativa actual y 100% peruana respecto a la materia marcaria, ¿Qué desafíos enfrentan los tribunales al evaluar la dilución de marcas notoriamente conocidas?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“Considero que uno de los desafíos más grandes que tienen los tribunales es evaluar que medios probatorios son los pertinentes para señalar que se está produciendo la dilución de una marca, es decir, que el daño en el mercado ya se ha realizado y que en la mente de los consumidores se está diluyendo la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida.”
Daniella Paz Cueva	<p>"Pues que resolverán en base a casos que no reflejan la realidad nacional y, por lo tanto, batallarán para que sus resoluciones sean aceptadas y, como consecuencia, no se establezca una cultura de confianza y de registro marcario en el Perú que, dando el dato de ser el país más emprendedor del mundo, hace falta instituir.</p> <p>Asimismo, en Tribunal de Propiedad Intelectual contempla un desafío institucional, toda vez que se podría tratar de un freno en la actualización constante de la que deben hacer gala nuestras entidades gubernamentales. No me gustaría que INDECOPI sea visto como un adulto mayor que sabe mucho, pero se ha quedado con lo que ya había aprendido y no quiere dar ese paso para seguir aventurando en el conocimiento porque, tal vez, ya está cansado o, lo peor, muy confiado”</p>

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: Dentro de los resultados que se obtuvieron en esta tabla, Alejandra Saraí Diaz Kong destacó que uno de los mayores desafíos para los tribunales es determinar qué pruebas son las más adecuadas para demostrar que una marca está sufriendo dilución. el desafío es probar que el daño ya ha ocurrido y que la fuerza distintiva de la marca está disminuyendo en la percepción de los consumidores y esto implica evaluar de manera efectiva los medios probatorios disponibles para confirmar que la marca está perdiendo su capacidad de ser reconocida y diferenciada debido a la competencia o al uso de marcas similares. De otro lado, Daniella Paz Cueva enfatiza la necesidad de que las resoluciones y prácticas relacionadas con la propiedad intelectual en Perú sean actualizadas para fomentar una cultura de confianza en el registro de marcas y para asegurar que las entidades

gubernamentales, como INDECOPI, se mantengan al día con los cambios y avances en el campo. En ese sentido, coinciden que los tribunales tienen una importante labor aun para mejorar la evaluación de la dilución de marcas y en la importancia de actualizar y adaptar las prácticas institucionales para fortalecer la protección de marcas y la confianza en el sistema de registro en Perú.

Tabla 19. *Resultado específico 3 – Pregunta 8 a expertos*

Pregunta 8: ¿Crees que Perú debería crear una legislación nacional e independiente de los tratados internacionales que ha firmado en esta materia, o en su defecto, debería mantener esos estándares internacionales y, a partir de ellos, desarrollar conceptos más detallados?

Nombres y Apellidos	Respuestas
Alejandra Saraí Diaz Kong	“Considero que Perú no puede crear una legislación nacional independiente de los tratados internacionales, puesto que estaría en contra de la propia constitución dado que con su firma estos son incorporados en la legislación peruana y no puede existir contradicción entre leyes y ante conflicto entre las mismas el tratado supera a una ley especial; por lo que, corresponde mantener los estándares internacionales, y tal y como se faculta, se puede desarrollar los conceptos más controversiales que son dados en las normas internacionales a fin de una correcta aplicación en el estado peruano”
Daniella Paz Cueva	"Una legislación nacional sí, pero no del todo independiente de los tratados internacionales ratificados en materia de derecho marcario, porque no podemos desconocer la importancia de cada precedente. Opto por desarrollar conceptos más detallados, pero sobre todo, más actuales y que vayan acorde a la nueva temática marcaria actual”

Nota: Creación propia a partir de los resultados del cuestionario de preguntas.

Comentario: Los resultados de esta tabla, en referencia a si el Perú debería o no implementar una legislación independiente de los tratados internacionales o permanecer con dichos estándares y ejecutar conceptos más específicos a partir de estos; las especialistas: Alejandra Saraí Diaz Kong y Daniella Paz Cueva coinciden en que, el Perú no puede desarrollar una legislación nacional que contravenga los tratados internacionales que ha firmado, ya que estos se integran en la legislación peruana y prevalecen sobre leyes

nacionales en caso de conflicto; por lo tanto, es necesario mantener los estándares internacionales y adaptar los conceptos controvertidos de las normas internacionales para asegurar su correcta aplicación en Perú.

Comentario global 3

La normativa peruana necesita una actualización para mejorar la protección jurídica de las marcas notoriamente conocidas y su tratamiento en casos de dilución. La falta de una clara distinción entre marcas notoriamente conocidas y renombradas genera confusión en la protección legal, mientras que la aplicación inconsistente del concepto de dilución se debe a definiciones imprecisas y criterios poco claros para su prueba. Además, la dependencia de pruebas subjetivas, como encuestas, afecta la precisión en la evaluación de la notoriedad y la dilución de la marca. La aplicación confusa del principio de especialidad también puede llevar a una protección inadecuada del reconocimiento real de la marca. Los tribunales enfrentan el desafío de seleccionar las pruebas adecuadas para demostrar la dilución, lo que resalta la necesidad de actualizar resoluciones y prácticas en propiedad intelectual para fortalecer la confianza en el sistema de registro y asegurar que INDECOPI se mantenga al día con los estándares internacionales.

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1 Discusión:

4.1.1. Limitaciones

Durante el desarrollo de la presente investigación, se identificaron varias limitaciones significativas que impactaron el proceso y los resultados del estudio:

Un desafío clave fue el acceso restringido a artículos de investigación indexados y estudios realizados por especialistas en el campo. Este problema surgió debido a que el tema de investigación no ha sido ampliamente explorado ni documentado por numerosos autores. Las bases de datos académicas utilizadas, como Dialnet, Sopas y ProQuest, presentaron barreras en el acceso a los textos completos de muchos artículos relevantes, por lo que, el tiempo originalmente previsto para la realización del estudio se redujo, debido a la necesidad de buscar y acceder a fuentes alternativas, así como a la demora en la obtención de datos cruciales.

En el proceso la fase de recolección de datos, se aplicaron dos métodos principales, entre ellos las entrevistas con expertos en el tema. Sin embargo, las profesionales seleccionadas para ser entrevistadas tenían un tiempo limitado para responder al cuestionario. Este factor obligó a la autora a dedicar un mayor esfuerzo y tiempo en la fase de recopilación y análisis de datos para asegurar que la riqueza y complejidad de las respuestas no se viesen comprometidas.

4.1.2. Interpretación Comparativa

El resultado general obtenido expuso la relación entre las marcas notoriamente conocidas y la dilución en Perú, evidenciándose aspectos cruciales sobre cómo la falta de diferenciación entre marcas notoriamente conocidas y renombradas puede influir en la

protección legal en el país. La normativa de la Comunidad Andina, adoptada por Perú, busca proteger las marcas muy conocidas evitando la dilución de su distintividad debido al uso de signos similares en productos no relacionados. Sin embargo, la falta de distinción clara entre marcas notoriamente conocidas y renombradas en la legislación peruana lleva a una protección excesiva que no siempre se ajusta a la realidad del mercado globalizado. Esta ambigüedad en la protección puede distorsionar la relación entre el valor real de la marca y la protección estatal ofrecida. Además, el impacto económico de la dilución es significativo, ya que grandes empresas invierten mucho en mantener sus marcas, mientras que pequeños empresarios podrían desalentarse a registrar sus marcas debido a la incertidumbre y desconfianza en el sistema de protección, incluso si sus productos son diferentes de los de las marcas notoriamente conocidas.

Acerca de esto, Sánchez (2018) manifiesta que hay una sobreprotección de marcas notoriamente conocidas, lo cual puede perjudicar el sistema de propiedad industrial y obstaculizar nuevos comercios pues, tras una revisión de normativas internacionales y resoluciones de la CAN, el autor advierte que la protección excesiva podría entorpecer el desarrollo económico al complicar la evaluación del daño y el aprovechamiento injusto del prestigio de estas marcas

Asimismo, Díaz (2018) identifica las diferencias clave entre marcas notoriamente conocidas y renombradas, destacando que solo las renombradas enfrentan el riesgo de dilución, y el no reconocimiento conllevará a deducir el riesgo de dilución sin examinar adecuadamente la relación competitiva o el vínculo entre los productos o servicios ofrecidos por las marcas en disputa.

Por su parte, García (2020) también abunda sobre las marcas renombradas, que a diferencia de las notoriamente conocidas, abarcan un prestigio o goodwill que no se limita a

un sector específico de productos o servicio y ante la falta de legislación específica para estas marcas renombradas pone en riesgo su carácter distintivo y genera incertidumbre jurídica.

Ahora bien, de acuerdo con los diversos pronunciamientos analizados a profundidad, tanto nacionales como de origen supranacional, se pudo revelar el apoyo al supuesto jurídico formulado; toda vez que, si bien el concepto de la dilución y su aplicación ha ido evolucionando con el tiempo y adjudicando que este debe aplicarse de manera más estricta a los signos de alta fama, la normativa *per se*, sigue difiriendo a esta idea y persisten las interpretaciones variadas y aplicación equivocada de la figura jurídica de la dilución, más aún cuando se depende conceptualmente de las interpretaciones prejudiciales, las cuales son variadas.

Esta respuesta es también validada por las expertas entrevistadas, pues Alejandra Díaz (2024) y Daniella Paz (2024), concordaron que la carencia de distinción entre las marcas notorias y renombradas, pues el amparo desmedido de la primera, ocasionan una distorsión entre la influencia de la marca y los peligros-como el de la dilución- podría malinterpretarse y aplicarse a aquellas marcas que no lo ameriten, ocasionando repercusiones de tamaño económico y diversificación en el mercado.

En otras palabras, la relación entre la tutela especial de las marcas notoriamente conocidas y la dilución se basa en la protección extendida que estas marcas reciben para preservar su distintividad y valor en el mercado. Así es como, la dilución es un concepto jurídico que protege a las marcas de alto perfil contra el uso de signos idénticos o similares por terceros en productos o servicios distintos, lo cual puede debilitar la capacidad distintiva de la marca, incluso cuando no existe riesgo de confusión directa. En el contexto de la normativa de la Comunidad Andina (CAN), no se hace una distinción entre marcas renombradas y notoriamente conocidas, otorgándoles a ambas una protección reforzada y esta protección incluye el riesgo de dilución, que se presenta cuando el uso de una marca en

contextos distintos afecta negativamente su imagen y prestigio, comprometiendo su valor distintivo. Bajo el régimen actual de la Decisión 486 de la CAN establece que no se permitirá el registro de signos que puedan perjudicar los derechos de una marca notoriamente conocida, incluyendo casos de dilución; siendo así, la tutela especial para las marcas notoriamente conocidas busca evitar que su fama y prestigio se vean comprometidos debido al uso excesivo o inadecuado por terceros, protegiendo así el valioso vínculo entre la marca y sus consumidores. Aunque el riesgo de confusión es un problema, la dilución se convierte en una preocupación significativa cuando el uso de la marca por terceros comienza a degradar su valor y eficacia distintiva, lo que requiere una evaluación cuidadosa y una protección jurídica adecuada

Por todo lo expuesto, se opta por aceptar el supuesto jurídico general (SJG) inicialmente planteado, **que establece que la normativa peruana se aprecia una relación directa entre la marca notoriamente conocida y la dilución; sin embargo, ello encausa una protección excesiva de este tipo de signos y desnaturalizaría a la institución jurídica la dilución, pues esta es propia de las marcas de renombre**

Como primer resultado específico, se reveló que en la jurisprudencia peruana, la protección de marcas notoriamente conocidas es inconsistente debido a la falta de distinción entre marcas notorias y renombradas. Las primeras tienen una protección limitada a productos similares y requieren prueba de notoriedad, mientras que las segundas reciben una protección absoluta sin necesidad de tal prueba. Esta ambigüedad dificulta la aplicación del concepto de dilución y genera problemas al demostrar el impacto en la distintividad de las marcas notorias. Se coincide en que la normativa debe mejorar para evitar protección excesiva para marcas sectoriales y reducir la inseguridad jurídica, subrayando la necesidad de criterios claros para una protección adecuada contra la dilución.

En torno a esto, Shiantarelli (2011), quien expresa su crítica la decisión de la Sala de Propiedad Intelectual de denegar el registro de la marca KENT que alegó notoriedad, riesgo de confusión y dilución según el artículo 136 de la Decisión 486, este auto concluye que, aunque la Sala manejó correctamente los conceptos, su fundamentación es incompleta; además, Shiantarelli cuestiona la aplicación del principio de especialidad, señalando que debe ser estrictamente aplicado a marcas renombradas, sugiriendo que se debería considerar el riesgo de dilución y la territorialidad de la marca de manera más flexible para las notorias.

Este criterio también es acogido por Caballero (2018), quien sostiene que, aunque el fallo en el caso Kent proporciona criterios valiosos para la declaración de una marca como notoriamente conocida, la motivación de la Sala es insuficiente, pues se observa falta de profundidad en la evaluación de la pérdida de distintividad, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca y sobre todo la vinculación competitiva entre los productos enfrentados.

Tras el análisis efectuado en el análisis documental, de igual manera se pone en manifiesto que la protección jurídica de las marcas notorias y renombradas enfrenta varias deficiencias en el ámbito jurisprudencial, pues se evidenció una falta de claridad en la evaluación de estas marcas, especialmente en la aplicación del concepto de dilución, debido a que la normativa andina no distingue adecuadamente entre marcas notorias y renombradas, lo que lleva a una aplicación incorrecta de las normas, particularmente del artículo 136 inciso h).

En Perú, la normativa supranacional no regula de manera efectiva las marcas renombradas, que no requieren prueba de notoriedad debido a su estatus de "hecho notorio", a diferencia de las marcas notoriamente conocidas. Esta falta de distinción provoca una unificación inadecuada de los problemas relacionados con ambas categorías de marcas, como la confusión y el aprovechamiento indebido. Además, la normativa no especifica

claramente los medios de prueba necesarios para proteger contra la dilución, y la evaluación de la conexión competitiva es insuficiente.

El problema principal es que los signos distintivos deben ser reconocidos dentro de su sector específico. Un signo puede ser ampliamente conocido en su área, pero esto no garantiza su notoriedad en otros sectores. Es crucial realizar una revisión detallada y diferenciada para asegurar una protección adecuada y efectiva para las marcas notorias y renombradas.

De acuerdo con las expertas entrevistadas, Díaz (2024), indica que, si bien la jurisprudencia si relata directrices sobre la dilución no se realiza una comparación adecuada con las marcas renombradas. Esto resulta en una evaluación deficiente del impacto de la dilución en la capacidad distintiva de las marcas, especialmente en cómo las marcas notorias pueden sufrir daños en el mercado. Díaz Kong destaca que la protección puede ser excesiva para marcas que solo son conocidas en un sector específico, debido a la falta de desarrollo en los criterios y pruebas necesarios para demostrar notoriedad y renombre.

Daniella Paz (2024), por su parte, subraya la importancia de una jurisprudencia clara en la protección de marcas, advirtiendo que la dilución debería aplicarse solo a las marcas renombradas y no a las notoriamente conocidas, . Asimismo, argumenta que la falta de diferenciación en la jurisprudencia puede causar inseguridad jurídica y contradicciones en las decisiones legales, especialmente en un entorno empresarial dinámico como el de Perú, donde el alto índice de emprendimiento podría verse negativamente afectado.

Por esta razón, se elige aceptar la premisa formulada en el primer supuesto jurídico específico (SJ₁), que infiere que, **si bien existe una tutela jurídica de la marca notoriamente conocida en el Perú, esta se desarrolla más a nivel jurisprudencial; al análisis de los precedentes de obligatorio cumplimiento, se han podido identificar**

**diversas incoherencias a nivel conceptual y procedimental que desencadenan en
incertidumbre jurídica sobre su protección ante la amenaza de dilución.**

Sobre el segundo resultado específico, se resultó que la justificación de la excepción al principio de especialidad para marcas notoriamente conocidas y renombradas enfrenta problemas debido a la falta de distinción entre ambos tipos de marcas. Esta confusión genera inconsistencias en su protección y en la aplicación del concepto de dilución. Mientras las marcas notoriamente conocidas requieren prueba de notoriedad y enfrentan dificultades para demostrar dilución, las marcas renombradas reciben protección absoluta sin necesidad de prueba. La evaluación inadecuada de la conexión competitiva y la aplicación incorrecta del concepto de dilución se ven agravadas por el uso variable de pruebas subjetivas. Se sugiere que la normativa debe diferenciar claramente entre ambos tipos de marcas, otorgando una protección más amplia a las renombradas y revisando los criterios para evitar la sobreprotección y asegurar una aplicación justa del principio de especialidad.

Por un lado, Schiantarelli (2011), para proteger adecuadamente las MNC, exhorta que el examen comparativo debe ser más riguroso y no basta con comparar los signos; también es esencial evaluar el contexto en el que se utilizan y los efectos potenciales en la marca notoriamente conocida, además para evaluar un posible riesgo de confusión, no es imprescindible abandonar el principio de especialidad, , pues este principio está íntimamente relacionado tanto con la identidad como con la similitud de los productos o servicios y la vinculación competitiva, la dilución sucederá de acuerdo al renombre ganado por las marcas.

Si bien Haro (2021) concuerda que el principio de especialidad en el ámbito de las marcas protege a los productos o servicios asociados con el signo distintivo registrado, permitiendo la coexistencia de marcas similares o idénticas siempre y cuando estén registradas en diferentes clases de productos o servicios no relacionadas; difiere

parcialmente lo sostenido por Schiantarelli, ya que supone que en el caso de las marcas notorias, no se puede imponer la superación total de este principio, ya que estas no abarcan un conocimiento tan grande como el de las renombradas; por ende, se le puede aplicar la dilución pero no de manera tan restrictiva, porque esto se debe reservar para las renombradas.

Después de revisar el análisis documental, por un lado, la jurisprudencia nacional se pudo observar inconsistencias para la evaluación de la superación del principio de especialidad, pues dicho examen se efectuó a marcas notoriamente conocidas, cuya notoriedad presuntamente se habría acreditado y el parecido con la marca opuesta, mas no se desarrolló un análisis más exhaustivo sobre la conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. Ello tiene mucha relevancia, a causa de que, con el tiempo, las interpretaciones prejudiciales fueron estipulando mayor razonamiento y finalmente adoptando que en efecto las renombradas son una versión de las marcas que posee mayor apreciación y conocimiento generalizado por el público, detallando que son la única categoría que no necesita probanza por parte del titular; quedando aún pendiente su acreditación normativa. De otro lado, se pudo recoger que si bien ilustraron dicha diferencia, no han podido justificar a mayor abundamiento o relatar en qué grado las marcas notoriamente conocidas serán tuteladas por la dilución, sino, permanece la consigna de que, sí son diferentes pero aún no se sabe así hasta que grado será pasible la dilución, sino que permanece como concepto absoluto aplicado a las notorias.

Una vez evaluado el análisis de los pronunciamientos nacionales y supranacionales, de lo recabado por medio de las entrevistas, se manifiesta un apoyo parcial a la hipótesis jurídica presentada, si bien, ambas expertas coinciden en que el principio de especialidad debe ser reconsiderado y que la protección debería ajustarse según el nivel de reconocimiento de la marca, con un enfoque más riguroso hacia la dilución.

Díaz Kong (2024) considera que, aunque el precedente Kent es adecuado en teoriza sobre la dilución de marcas, las pruebas subjetivas como encuestas no deben ser el único criterio para probar la dilución. Ella aboga por una evaluación integral que considere tanto aspectos psicológicos como objetivos para determinar la dilución. Además, sugiere que solo las marcas con un alto nivel de reconocimiento, que van más allá de una sola categoría, deberían recibir una protección que supere el principio de especialidad. Propone distinguir entre marcas renombradas, que tienen un reconocimiento amplio, y marcas notoriamente conocidas, que tienen un reconocimiento más limitado, sugiriendo que solo las primeras deberían recibir una protección más amplia.

Por otro lado, Paz Cueva (2024) coincide en que los aspectos psicológicos deben tener un peso menor en la valoración de la dilución debido a su variabilidad, mientras que los aspectos objetivos deben ser más relevantes, también subraya la necesidad de reevaluar el nivel de protección otorgado a las marcas y evitar proteger en exceso a aquellas que aún no han alcanzado el nivel de fama requerido, para no perjudicar la coexistencia de marcas en el mercado.

Además de esto, en cuanto a la evaluación de la dilución, se plantea que, aunque los medios probatorios subjetivos como encuestas y sondeos de opinión pueden ser útiles, no deberían ser suficientes por sí solos para acreditar la dilución. Es crucial que la evaluación se realice mediante una combinación de pruebas objetivas y subjetivas, asegurando que todos los medios probatorios se consideren en conjunto para una valoración justa y completa; se sugiere que, para que una marca rompa el principio de especialidad y obtenga una protección extendida a todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza, debe haber alcanzado un nivel de reconocimiento global. Esto implica una necesidad de distinción en la jurisprudencia peruana entre marcas renombradas y notoriamente conocidas, otorgando una protección mayor a las primeras y aplicando excepciones al principio de especialidad de

manera más estricta. Esta distinción ayudaría a equilibrar la protección con la competencia en el mercado y evitar una protección excesiva para marcas que no han alcanzado un nivel global de reconocimiento.

En ese contexto, se pone en manifiesto el soporte de la conjetura de manera parcial respecto al segundo supuesto jurídico específico (SJ₂), que indicó que **la superación del principio de especialidad es propio de la marca renombrada/famosa, la justificación para su dispensa que es utilizada en las resoluciones de obligatorio cumplimiento resulta incompleta, pues si bien las marcas notoriamente conocidas gozan de cierto nivel de implantación dentro de la mente del consumidor, solo se extiende en la misma clase de servicios o bienes, mas no como para otorgarle una tutela tan especial como lo es la dilución.**

En lo que concierne al tercer resultado específico obtenido, el mismo que detalló que La normativa peruana necesita una actualización para mejorar la protección jurídica de las marcas notoriamente conocidas y su tratamiento en casos de dilución. La falta de una clara distinción entre marcas notoriamente conocidas y renombradas genera confusión en la protección legal, mientras que la aplicación inconsistente del concepto de dilución se debe a definiciones imprecisas y criterios poco claros para su prueba. Además, la dependencia de pruebas subjetivas, como encuestas, afecta la precisión en la evaluación de la notoriedad y la dilución de la marca. La aplicación confusa del principio de especialidad también puede llevar a una protección inadecuada del reconocimiento real de la marca. Los tribunales enfrentan el desafío de seleccionar las pruebas adecuadas para demostrar la dilución, lo que resalta la necesidad de actualizar resoluciones y prácticas en propiedad intelectual para fortalecer la confianza en el sistema de registro y asegurar que INDECOPI se mantenga al día con los estándares internacionales.

En esta cuestión, Fernández (2001) subraya la necesidad de una protección robusta para los signos distintivos, dado su creciente valor para las empresas y la amenaza de piratería registral; y destaca que la normativa actual es insuficiente para proteger marcas notoriamente conocidas o renombradas, las cuales tienen una ventaja competitiva significativa en el mercado. Fernández aboga por una legislación precisa y uniforme que elimine ambigüedades y asegure una protección efectiva contra el aprovechamiento indebido de estas marcas. En línea con este axioma, Bedón (2018) concuerda destacando que las marcas notoriamente conocidas en Perú enfrentan problemas debido a vacíos en la legislación nacional; aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual han intentado unificar su definición mediante precedentes, aún persisten problemas que afectan el registro de marcas, esto se debe a criterios que limitan el registro de nuevas marcas o resultan en la denegación de solicitudes. Bedón sugiere una modificación del Decreto Legislativo N° 1075 para corregir imprecisiones y mejorar la regulación de las marcas notoriamente conocidas; en contraste,

Magaña (2020) expresa que la Decisión 486 necesita reformas, proponiendo las siguientes modificaciones: i) Establecer un procedimiento para declarar una marca como notoria, ii) Otorgar protección a marcas notoriamente conocidas contra signos similares sin exigir pruebas adicionales del titular, iii) Incluir signos renombrados o famosos con su propio procedimiento de declaratoria y protección contra dilución, iv) Excluir a las marcas renombradas de la obligación de probar el debilitamiento de su distintividad o explotación no autorizada, y v) Modificar los artículos 136 inciso h), 155 incisos c) y f), y 226, de forma que el titular solo necesite demostrar el grado de conocimiento público para obtener protección.

Pimienta & Acosta (2021) analizaron y desarrollaron que, dado el dinamismo económico actual, el desarrollo normativo es insuficiente y que se necesita un análisis más

profundo del marco jurídico de las marcas reconocidas y renombradas, considerando su impacto en la industria, la economía local e internacional, y en beneficio del consumidor.

En cuanto al análisis documental de este tenor, se apoya las ideas de los autores previamente citados y teniendo en cuenta que a la revisión de los precedentes nacionales y supranacionales se hicieron presente tanto incoherencias como contradicciones sobre las materias de esta indagación, y cuyas áreas de mejora de la normativa nacional circulan en base a i) la distinción de los tipos de marca, por la asimetría informativa que se aprecia en base a las marcas notorias y con renombre; ii) concepto de dilución, pues si bien teóricamente esta detallado, su aplicación es inconsistente, al igual que las apreciaciones para su probanza; iii) criterios de evaluación, pues al examinar los medios que se aportan, muchos de estos son subjetivos; y iv) sobre el principio de especialidad, se halló una aplicación incongruente que acarrea una sobre custodia de las marcas notorias.

Por último, las entrevistadas conciertan en el tenor de la necesidad de una actualización normativa mejorar y adaptar conceptos controvertidos para asegurar la correcta aplicación en el Perú, no realizar una reforma total pero si mantener una jurisprudencia libre de contradicciones y que sobre todo reflejen la realidad nacional (Paz, 2024). Además Díaz (2024), uno de los desafíos cruciales para los tribunales es identificar las pruebas más adecuadas para demostrar la dilución, lo que implica una evaluación exhaustiva de los medios probatorios disponibles, teniendo Perú que deba adaptar sus procedimientos para mejorar la de las marcas y la implementación de estándares internacionales, ajustando conceptos debatidos para asegurar una correcta aplicación en el contexto local y que pueda ir avanzando junto con el mundo publicitario.

Finalmente, se evidencia el respaldo parcial al supuesto jurídico propuesto jurídico planteado (SJ₃) que tiene como supuesto que es **profundamente necesaria una actualización normativa en referencia al tema del presente estudio, pues, no solo los**

elementos jurídicos actuales presentan una ambigua representación de estos fenómenos marcarios, sino que su aplicación es defectuosa; estando a la fecha y la constante evolución de la publicidad es meritorio que la ley avance a la par y mejore procesos antes inadecuadamente abordado.

4.1.3. Implicancias

La implicancia *teórica* que reúne este estudio, alineado a la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional y supranacional puede contribuir en el desarrollo de nuevas propuestas normativas, profundizar en la doctrina, enriqueciendo planteamientos existentes sobre cómo se regula y el cumplimiento legal en relación con la teoría y práctica.

Dentro de las utilidades *prácticas* que se obtienen mediante la presente investigación, permitirá identificar barreras y facilitadoras de la aplicación de la norma y coadyuvar con la implementación de transiciones y desenvolvimiento de estrategias, superación de obstáculos; aunado a esto, puede proporcionar data que cumpla el papel de proporcionar o ajustar procedimientos de las organizaciones involucradas.

En razón a la utilidad *metodológica*, precisamos que, la estructura por la cual se ha venido desarrollando la indagación, siendo de tipo básico, alcance correlacional y método cualitativo, por medio del uso técnicas propias de este método como la entrevista y análisis documental, estos ofrecen una comprensión enriquecedora para el tratamiento de información y obtención de resultados; herramienta por el cual aportarán una mejora en la legislación.

Finalmente, la utilidad *procedimental*, se manifiesta en la evaluación de propuestas, ya que permite analizar datos cualitativos para entender cómo las normativas propuestas podrían ser recibidas y aplicadas en la práctica, y en el diseño de implementación, al proporcionar información detallada sobre cómo desarrollar procedimientos que consideren

las experiencias y necesidades de los usuarios, asegurando así que los cambios sean prácticos y efectivos. Esta perspectiva integral ayuda a adaptar y perfeccionar las actualizaciones normativas para mejorar su impacto y efectividad.

4.2 Conclusiones:

Las conclusiones obtenidas a raíz de los hallazgos y su interpretación son las siguientes:

Como conclusión general, el análisis revela que, aunque la normativa peruana conecta directamente las marcas notoriamente conocidas con la dilución, esta protección excesiva desvirtúa el concepto de dilución, que debería aplicarse con mayor rigor a las marcas de renombre, pues la falta de distinción entre ambas categorías puede generar problemas económicos y legales.

Como primera conclusión específica, la jurisprudencia peruana enfrenta conflictos en la protección de marcas notoriamente conocidas y la dilución debido a la falta de distinción entre marcas notoriamente conocidas y renombradas, una aplicación incorrecta del principio de especialidad, y una normativa inadecuada que genera incertidumbre jurídica y afecta negativamente el entorno empresarial.

Como segunda conclusión específica, la justificación de la excepción al principio de especialidad para marcas notoriamente conocidas en Perú es cuestionada debido a que el amparo contra la dilución parece excesivo para marcas que no alcanzan el nivel global de renombre, revelando inconsistencias en la normativa y la jurisprudencia.

Como tercera conclusión específica, se determinó que, sí, es necesaria una actualización de las disposiciones en Perú para mejorar la tutela jurídica de las marcas notoriamente conocidas, ya que la legislación actual presenta deficiencias y ambigüedades en la protección contra la dilución, y los procedimientos deben adaptarse a los estándares internacionales y a la evolución del mercado publicitario.

Referencias

- Alamar Llinás, I. (2015). *La marca no inscrita*. Universidad Católica de Valencia (Tesis Doctoral)
- https://riucv.ucv.es/bitstream/handle/20.500.12466/351/Alamar%20Llin%C3%A1s%20Ignacio_Tesis%20definitiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arana Courrejolles, M. (2017) *La protección jurídica de los signos distintivos.: Marcas, nombres y lemas comerciales*. (1ª ed.) Fondo editorial de la PUCP.
- Araujo Morales, C. (2015). *Las Marcas Notoriamente Conocidas en la Jurisprudencia Administrativa Peruana*. 10(12). ISSN: 2220.
- <http://revistas.upagu.edu.pe/index.php/AV/article/view/174>
- Barrero Rodríguez, E. (2017). *Una perspectiva comparada sobre el concepto de marca, el régimen de los signos distintivos notorios y las prohibiciones de registro en las normativas española y nicaragüense*. *Revista De Derecho*, (21), 45–74.
- <https://doi.org/10.5377/derecho.v0i21.3278>
- Bedón Salvador, D. (2019). *La Acción de Cancelación del Registro de Marcas por Notoriedad y su Implantación en el Ordenamiento Peruano* (Tesis de Maestría).
- <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13413>
- Brown, A., & Wilson, J. (2019). *Marcas y mercado: Un análisis histórico*. Editorial Empresarial.
- Caballero Hinostroza, O. (2018). *Comentario a fallo: 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 aplicar el inciso h) del artículo 136*

de la Decisión 486 (Tesis, Universidad Austral).

<http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/952660>

Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ISBN: 978-9942-765-44-4. <https://typeset.io/papers/introduccion-a-la-metodologia-de-la-investigacion-cientifica-1rbjpihgky>

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology nursing forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>

Castro, L. (2022). *Marca y cultura en el Perú contemporáneo*. Editorial Cultural

Cornish, W., & Llewelyn, D. (2019). *Intellectual property: Patents, copyrights, trademarks and allied rights* (8^a ed.). Sweet & Maxwell.

Dávila Newman, G. (2006) *El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales*. Laurus, 12(Ext), 180-205. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911>

Díaz Kong, A. (2017) *La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT (Tesis de segunda especialidad)* <http://hdl.handle.net/20.500.12404/11925>

Dueñas Muñoz, J. (2011) *La Interpretación prejudicial, ¿Piedra angular de la integración andina?* Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Año XVII, Montevideo, ISSN 1510-4974. <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r27642.pdf>

- Fernández Masiá, E. (2001) *La protección internacional de las Marcas Notorias y Renombradas*. Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), ISSN-e 1697-5197, N°. 2. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/826761.pdf>
- Gamboa Vilela, P. (2006). *La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino*. *Foro Jurídico*, (06), 157-168. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>
- García, J. (2020). *La necesidad de regular la marca renombrada en el Perú*. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Derecho, Escuela Académico Profesional de Derecho, Universidad Continental, Lima, Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/8067>
- González, M., & Pérez, R. (2019). *Evolución del branding en el Perú: Un análisis histórico*. Editorial Empresarial.
- González-Vega, A. M. del C., Rubén Molina Sánchez, Alejandra López Salazar, & Gloria Leticia López Salazar. (2022). The qualitative interview as a research technique in the study of organizations: *New Trends in Qualitative Research*, 14, e571. <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e571>
- Haro-Bravo, Z. (2019). *Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad*. (Tesis de Maestría) <https://reunir.unir.net/handle/123456789/8246>
- Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity*. Pearson.
- Kercher, B. (2018). *Trademark law: A practitioner's guide*. LexisNexis

- Magaña Rufino, J. (2020). *Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1(157), 193-220.
<http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229>
- . Maravi Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro Jurídico, (13), 58-68.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>
- Miller, R. (2018). Historia del branding: De la antigüedad a la era digital. Editorial Académica.
- Peña, S. (2017). *Análisis de datos*. Fundación Universitaria del Área Andina. Bogotá 1ed.
<https://core.ac.uk/download/pdf/326425169.pdf>
- Ojeda de López, J., Quintero, J., & Machado, I. (2007). *La ética en la investigación*. Telos, 9(2), 345-357. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318750010>
- Pimienta Corbacho M. y Acosta López, S (2021). *La protección internacional de las marcas notoriamente conocidas*. Universidad Externado de Colombia (Tesis de Maestría)
<https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.5309>
- Pinto Molina M. (1989) *Introducción al análisis documental y sus niveles*. Boletín de la ANABAD Vol. 39 Núm. 2 Pág. 323-342. Recuperado a partir de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=798857>
- Ramos Galarza. C. (2020) *Los alcances de una investigación*. CienciAmérica Vol. 9 (3)
<http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i3.336>
- Rodríguez, A. (2021). El origen de las marcas en el Perú prehispánico y colonial. Editorial Universitaria.

- Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. O. (2017). *Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento*. Revista Escuela de Administración de Negocios, (82), 1-26. <https://www.redalyc.org/pdf/206/20652069006.pdf>
- Schiantarelli González, J. P. (2011). *A propósito del precedente del Indecopi sobre marcas notoriamente conocidas*. *Advocatus*, (024), 73-89. <https://doi.org/10.26439/advocatus2011.n024.3173>
- Sanz Bayón, P. (2019) *Fundamentos de Derecho Mercantil*, Thomson-Reuters, Civitas, Cizur Menor, pp. 81-126. ISBN: 9788491528593. <https://ssrn.com/abstract=3525771>
- Sánchez Merino, F. (2018). *De la dilución marcaría y otros demonios*. *Revista La Propiedad Inmaterial*, (26), 29–45. <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.02>
- Smith, J. A. (2020). *El origen de las marcas: Evolución y estrategias*. Editorial Global.
- Tato Plaza, A. (2005). *Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas*. *IUS ET VERITAS*, 15(31), 30-38. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12407>
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 100-IP-2013 (19, junio,2013). Expediente Interno N.º 2008-00235. [en línea]. En: Gaceta Oficial. Quito, 2013. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/100-IP-2013.doc>.

Anexos
ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problemas	Objetivos	Supuestos Jurídicos	Categorías	Dimensiones	Metodología
<p>Problema general</p> <p>¿Qué relación existe entre la tutela especial de marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú?</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Analizar la relación que existe entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución en el Perú.</p>	<p>Supuesto Jurídico General</p> <p>En la normativa peruana se aprecia una relación directa entre la marca notoriamente conocida y la dilución; sin embargo, ello encausa una protección excesiva de este tipo de signos y desnaturalizaría a la institución jurídica la dilución, pues esta es propia de las marcas de renombre.</p>	<p>Marcas Notoriamente Conocidas</p>	<p>Marcas</p> <hr/> <p>Marcas renombradas</p>	<p>Tipo de investigación</p> <p>Finalidad Básica</p> <p>Enfoque Cualitativo</p>
<p>Preguntas específicas</p> <p>PE1: ¿Cuáles son los conflictos que presenta la</p>	<p>Objetivos Específicos</p> <p>OE1: Identificar los conflictos que se presentan en la</p>	<p>Supuestos Jurídicos Específicos</p> <p>SJ1: Si bien existe una tutela jurídica de la marca notoriamente conocida en el Perú, esta se desarrolla más a nivel jurisprudencial; al análisis de los precedentes de obligatorio</p>	<p>Riesgo de dilución</p>	<p>Principio de especialidad</p>	<p>Diseño de Investigación No experimental</p> <p>Técnicas Análisis documental</p>

<p>jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú? PE2: ¿Cómo se justifica que la excepción al principio de especialidad se aplique específicamente a la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida, protegiéndola del peligro de dilución de acuerdo con la norma peruana y la supranacional? PE3: ¿Es necesaria una actualización normativa en el Perú para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y cómo se aborda dilución??</p>	<p>jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú. OE2: Evaluar la justificación a la excepción del principio de especialidad en la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su incidencia en el peligro de dilución. OE3: Analizar la necesidad de una actualización normativa para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su abordaje respecto a la dilución en el Perú..</p>	<p>cumplimiento, se han podido identificar diversas incoherencias a nivel conceptual y procedimental que desencadenan en incertidumbre jurídica sobre su protección ante la amenaza de dilución. SJ2: La superación del principio de especialidad es propio de la marca renombrada/famosa, la justificación para su dispensa que es utilizada en las resoluciones de obligatorio cumplimiento resulta incompleta, pues si bien las marcas notoriamente conocidas gozan de cierto nivel de implantación dentro de la mente del consumidor, solo se extiende en la misma clase de servicios o bienes, mas no como para otorgarle una tutela tan especial como lo es la dilución. SJ3: Es profundamente necesaria una actualización normativa en referencia al tema del presente estudio, pues, no solo los elementos jurídicos actuales presentan una ambigua representación de estos fenómenos marcarios, sino que su aplicación es defectuosa; estando a la fecha y la constante evolución de la publicidad es meritorio que la ley avance a la par y mejore procesos antes inadecuadamente abordados.</p>	<p>Pérdida de la fuerza distintiva</p>	<p>Entrevistas Instrumentos Pronunciamientos Cuestionario de preguntas Población Pronunciamientos nacionales y supra naciones Muestra 09 pronunciamientos entre nacionales y supranacionales 02 expertos</p>
---	--	--	--	---

ANEXO N° 2: GUÍAS DE ANALISIS DOCUMENTAL

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 01

DATOS GENERALES DEL PRONUNCIAMIENTO

RESOLUCIÓN:

PAÍS:

AUTOR:

AÑO:

SOLICITANTE:

MARCA:

CLASE:

OPOSITORA

MARCA:

CLASE:

ANTECEDENTES DEL CASO

ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS PARTES

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

NORMATIVA UTILIZADA

CRITERIOS ADOPTADOS RELEVANTES

DECISIÓN

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 02

DATOS GENERALES DEL PRONUNCIAMIENTO

RESOLUCIÓN:

PAÍS CONSULTANTE:

AUTOR:

AÑO:

DEMANDANTE:

MARCA:

CLASE:

DEMANDADA:

TERCERO INTERESADO:

MARCA:

CLASE:

ANTECEDENTES DEL CASO

ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS PARTES

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

NORMATIVA UTILIZADA

CRITERIOS ADOPTADOS RELEVANTES

CONCLUSIÓN

ANEXO N° 3

GUÍA DE ENTREVISTA 01

Título: “La Tutela Especial De La Marca Notoriamente Conocida Y La Dilución: Una Necesaria Actualización De La Normativa Peruana”

NOMBRES Y APELLIDOS	Alejandra Sarai Diaz Kong			
PROFESIÓN	Abogada	COLEGIATURA <i>(de marcar SÍ, ESPECIFICAR)</i>	SÍ	NO
CARGO	Especialista 2		CAL N° 74807	
CENTRO LABORAL	INDECOPI	SECTOR	PÚBLICO	PRIVADO
FECHA	21 de julio de 2024	HORA	10:05 am	

Este instrumento de investigación se encuentra estrictamente orientado a recabar vuestra perspectiva sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución conforme a la actual normativa peruana. Expreso mi gratitud anticipadamente por su atenta participación en esta recolección de datos respondiendo todas y cada una de las cuestiones postuladas, las que *a posteriori* serán minuciosamente recopiladas en correspondencia del estudio.

Objetivo General:

Analizar la relación que existe entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución en el Perú.

Objetivo Específico 1

Identificar los conflictos que se presentan en la jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú.

- 1. En el Perú se ha desarrollado más ampliamente acerca de la naturaleza de esta tipología de signo distintivo y los fenómenos a los que está expuesta por medio de criterios jurisprudenciales, de acuerdo con su criterio ¿Cómo afecta la jurisprudencia peruana a la protección de estas marcas frente a la dilución?**

Respuesta: Considerando que el riesgo de dilución es sobre las marcas notoriamente conocidas, la jurisprudencia peruana ha desarrollado como debe ser entendida la dilución, sin embargo, al aún no ejercer una diferenciación entre las marcas notoriamente conocidas

con las renombradas, en la práctica, no se ha observado que tan dañada pueda estar la marca en el mercado que ha perdido su fuerza distintiva por dilución.

2. Para muchas legislaciones internacionales, existen categorías adicionales para aquellas marcas que poseen un mayor grado de distinción, como marcas famosas, notorias, renombradas, de alto renombre, pues son categorías que se involucran en todos los sectores económicos ¿Cuáles cree que son los principales problemas de que en el Perú no se haga distinción a éstas?

Respuesta: Considero que uno de los principales problemas que no exista una distinción, es que otorga una protección mayor a algunas marcas, que si bien han logrado ser conocidas en su sector no han logrado expandirse a otros sectores, generándose una distorsión entre el ámbito de influencia de la marca y la protección otorgada por el estado peruano, esto justamente por la falta de desarrollo jurisprudencial sobre la idoneidad de los medios probatorios para acreditar la notoriedad y el renombre.

3. Teniendo en cuenta que en el Perú, la dilución de marcas notoriamente conocidas se refiere al debilitamiento de la distintividad y reputación de una marca debido al uso de signos similares por terceros. Según su perspectiva, ¿Qué impacto tiene la dilución en el valor de las marcas notoriamente conocidas para el mercado empresarial actual?

Respuesta: El impacto de la dilución para el mercado empresarial actual es alto, dado que no solo se realiza gastos a fin de continuar con el posicionamiento de la marca, lo cual hace que continúe o aumente su valor, sino que también debe realizarse la vigilancia de la marca, a fin de que terceros no usen la marca notoriamente conocida de manera que se diluya el carácter distintivo de la marca.

Objetivo Específico 2	Evaluar la justificación a la excepción del principio de especialidad en la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su incidencia en el peligro de dilución.
----------------------------------	--

4. La doctrina despliega a las marcas como medios indiscutibles que proyectan determinada imagen al mercado para la adquisición de productos o servicios sin ser necesariamente son símbolos de calidad ¿Consideras que la fundamentación desarrollada en el Precedente Kent es insuficiente al no considerar aspectos psicológicos o subjetivos para la declaración de la dilución poder distintivo de la marca notoria?

Respuesta: Considero que la fundamentación desarrollada en el presente Kent es suficiente, si bien los aspectos psicológicos o subjetivos son medios válidos para probar la dilución de una marca, considero que un precedente no se puede poner en todos los supuestos, por lo que considero que la Sala de Indecopi dejó abierta la probanza de la dilución a fin que la Dirección y la Comisión de Signos Distintivos a través de la práctica pueda aceptar o no rechazar pruebas subjetivas para la probanza de la dilución. Así, si bien estas herramientas

subjetivas, son tomadas en cuenta, a través de encuestas o sondeos de opinión, estas por sí solas no deberían ser capaces de acreditar la dilución de marca notoriamente conocida, sino se debe realizar una evaluación en conjunto de todos los medios de pruebas presentados.

5. El principio de especialidad supone la prohibición de registro de signos parecidos o iguales que distinguen los mismos productos o servicios, la superación de este implica que esta referida defensa se explote a más allá de las esferas de clasificación. Al tratarse de un criterio sumamente especial ¿Considera usted que se debe reevaluar alguna arista que ofrece la jurisprudencia para la excepción de este principio?

Respuesta: Considero que a fin que una marca rompa el principio de especialidad esta marca debe haber llegado a ser tan reconocida en todos los mercados que su protección se entienda expandida para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, considero que se debe realizar una distinción en la jurisprudencia peruana entre una marca renombrada y una notoriamente conocida, dándose protección mayor a la primera y que sea solo a esta que se realice la excepción de este principio.

Objetivo Específico 3	Analizar la necesidad de una actualización normativa para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su abordaje respecto a la dilución en el Perú.
----------------------------------	---

6. Algunos juristas han concertado en que en el Precedente de Obligatorio Cumplimiento “KENT” se hallan inconsistencias procesales que afectaron al derecho de defensa del solicitante, pues negaron el registro de la marca en litigio en base a un artículo principalmente no invocado. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las principales implicancias de que permanezca vigente un pronunciamiento legal de la autoridad competente que no proporciona seguridad jurídica ante la ambivalencia procedimental?

Respuesta: Considero que contar con un precedente con fallas procedimentales podría afectar la credibilidad jurídica del fallo realizado y por consecuencia, los criterios dados por la Sala a fin de probar la notoriedad de una marca. Por otro lado, podría generarse desconfianza en los fallos dados por la Sala al no tener seguridad jurídica que estos se emitirán conforme a Ley.

7. Ante la carencia de una normativa actual y 100% peruana respecto a la materia marcaria, ¿Qué desafíos enfrentan los tribunales al evaluar la dilución de marcas notoriamente conocidas?

Respuesta: Considero que uno de los desafíos más grandes que tienen los tribunales es evaluar que medios probatorios son los pertinentes para señalar que se está produciendo la dilución de una marca, es decir, que el daño en el mercado ya se ha realizado y que en la mente de los consumidores se está diluyendo la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida.

8. ¿Crees que Perú debería crear una legislación nacional e independiente de los tratados internacionales que ha firmado en esta materia, o en su defecto, debería mantener esos estándares internacionales y, a partir de ellos, desarrollar conceptos más detallados?

Respuesta: Considero que Perú no puede crear una legislación nacional independiente de los tratados internacionales, puesto que estaría en contra de la propia constitución dado que con su firma estos son incorporados en la legislación peruana y no puede existir contradicción entre leyes y ante conflicto entre las mismas el tratado supera a una ley especial; por lo que, corresponde mantener los estándares internacionales, y tal y como se faculta, se puede desarrollar los conceptos más controversiales que son dados en las normas internacionales a fin de una correcta aplicación en el estado peruano.

Firmo en señal de conformidad de que mis respuestas sean utilizadas en la presente investigación, y apruebo el uso de mi identidad para estos fines.



ALEJANDRA DÍAZ KONG
Especialista 2
Área de Marcas No Contendidas
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPÍ

GUÍA DE ENTREVISTA 02

Título: “La Tutela Especial De La Marca Notoriamente Conocida Y La Dilución: Una Necesaria Actualización De La Normativa Peruana”

NOMBRES Y APELLIDOS	Daniella Paz Cueva			
PROFESIÓN	Abogada	COLEGIATURA <i>(de marcar SÍ, ESPECIFICAR)</i>	SÍ	NO
CARGO	Asesora Legal		ICAC N° 3147	
CENTRO LABORAL	Cayman S.A.C	SECTOR	PÚBLICO	PRIVADO
FECHA	30/07/2024	HORA	15:00	

Este instrumento de investigación se encuentra estrictamente orientado a recabar vuestra perspectiva sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución conforme a la actual normativa peruana. Expreso mi gratitud anticipadamente por su atenta participación en esta recolección de datos respondiendo todas y cada una de las cuestiones postuladas, las que *a posteriori* serán minuciosamente recopiladas en correspondencia del estudio.

Objetivo General:

Analizar la relación que existe entre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la dilución en el Perú.

Objetivo Específico 1

Identificar los conflictos que se presentan en la jurisprudencia peruana sobre la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y la dilución en el Perú.

1. En el Perú se ha desarrollado más ampliamente acerca de la naturaleza de esta tipología de signo distintivo y los fenómenos a los que está expuesta por medio de criterios jurisprudenciales, de acuerdo con su criterio ¿Cómo afecta la jurisprudencia peruana a la protección de estas marcas frente a la dilución?

Respuesta: La jurisprudencia peruana desempeña un papel crucial en la protección de marcas frente a la dilución, que es el fenómeno por el cual una marca pierde su capacidad distintiva y su valor por el uso o registro de marcas similares en el mercado. En ese sentido, la jurisprudencia tiene que proporcionar interpretaciones claras y aplicables sobre cómo deben protegerse las marcas notoriamente conocidas, estableciendo criterios y medidas que

aseguren la salvaguarda de su distintividad y reputación en el mercado, sin embargo, no debe de malinterpretarse en brindar una sobreprotección a esta sino parametrizar en base a niveles de notoriedad, ya que la dilución solo se debe de aplicar en marcas renombradas

2. Para muchas legislaciones internacionales, existen categorías adicionales para aquellas marcas que poseen un mayor grado de distinción, como marcas famosas, notorias, renombradas, de alto renombre, pues son categorías que se involucran en todos los sectores económicos ¿Cuáles cree que son los principales problemas de que en el Perú no se haga distinción a éstas?

Respuesta: Bueno, el impacto directo es que la entidad gubernamental responsable de la protección marcaria, en nuestro caso, el INDECOPI, realice un análisis que no tenga la diferenciación que estos matices internacionales poseen y, por lo tanto, este análisis puede tornarse calamitoso o pobre -dependiendo del responsable-. En el Perú tenemos, no solo a nivel de propiedad intelectual, sino que en todas las áreas del derecho, falta de precisión causará inseguridad jurídica y contradicciones en la casuística; lo cual incidirá en el mercado peruano, ya que, al ser el país más emprendedor el mundo según el General Entrepreneurship Monitor (GEM), la Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) del Perú -es decir, el número de emprendimientos entre la Población Económicamente Activa- es de 40.20%, la más alta del mundo; e, indudablemente, ese título hace que las cuestiones legales sean variadas, no solo en los hechos, sino también en los sectores económicos que los crean.

3. Teniendo en cuenta que en el Perú, la dilución de marcas notoriamente conocidas se refiere al debilitamiento de la distintividad y reputación de una marca debido al uso de signos similares por terceros. Según su perspectiva, ¿Qué impacto tiene la dilución en el valor de las marcas notoriamente conocidas para el mercado empresarial actual?

Respuesta: En referencia a esta pregunta tenemos dos casos recientes, el primero sobre las medidas “Adidas” donde el gigante de la ropa deportiva perdió la demanda en Perú y el hotel “hylton” registrado en la clase 35, la cual, obviamente tenía colisión con la cadena internacional de hoteles “HILTON”. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre estos casos, podemos notar que el valor de las marcas internacionales que son notoriamente reconocidas podría perder valor si, por ejemplo, las medias del emprendedor peruano son de mala calidad y el consumidor promedio relaciona esta calidad con las demás prendas y accesorios deportivos que comercializa la empresa alemana y, por lo tanto, dejan de comprar, adicionando una pérdida reputacional y económica. Por lo tanto, considero que si hay un gran impacto en el valor de estas marcas.

<p>Objetivo Específico 2</p>	<p>Evaluar la justificación a la excepción del principio de especialidad en la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su incidencia en el peligro de dilución.</p>
-------------------------------------	---

4. La doctrina despliega a las marcas como medios indiscutibles que proyectan determinada imagen al mercado para la adquisición de productos o servicios sin ser necesariamente son símbolos de calidad ¿Consideras que la fundamentación desarrollada en el Precedente Kent es insuficiente al no considerar aspectos psicológicos o subjetivos para la declaración de la dilución poder distintivo de la marca notoria?

Respuesta: En una parte muy pequeña, porque debemos tener en consideración que los aspectos psicológicos o subjetivos tienen una volubilidad significativa, porque depende de cada público objetivo, de la edad, de los gustos, de la necesidad, etc. En mi opinión, los aspectos objetivos deberían tener un porcentaje mayor al momento de su valoración.

5. El principio de especialidad supone la prohibición de registro de signos parecidos o iguales que distinguen los mismos productos o servicios, la superación de este implica que esta referida defensa se extienda a más allá de las esferas de clasificación. Al tratarse de un criterio sumamente especial ¿Considera usted que se debe reevaluar alguna arista que ofrece la jurisprudencia para la excepción de este principio?

Respuesta: Como previamente referí, hay que tomar en cuenta las categorías que serán pasibles de riesgo de dilución, esto lo desarrolla más la doctrina que la jurisprudencia, pues si bien es consciente que se debe diferenciar las marcas notorias de las renombradas por el nivel de reconocimiento o fama, esto no es diferenciado en la práctica; por ello, se debería reevaluar si se está sobreprotegiendo a una categoría que no alcanza aun el grado para dicha tutela; lo que puede ocasionar que se denieguen marcas que válidamente pueden coexistir pacíficamente con el otro signo, promoviendo la competencia sana y el respeto de la normativa marcaría vigente a nivel nacional e internacional.

<p>Objetivo Específico 3</p>	<p>Analizar la necesidad de una actualización normativa para mejorar la tutela jurídica de la marca notoriamente conocida y su abordaje respecto a la dilución en el Perú.</p>
-------------------------------------	--

6. Algunos juristas han concertado en que en el Precedente de Obligatorio Cumplimiento “KENT” se hallan inconsistencias procesales que afectaron al derecho de defensa del solicitante, pues negaron el registro de la marca en litigio en base a un artículo principalmente no invocado. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las principales implicancias de que permanezca vigente un pronunciamiento legal de la autoridad competente que no proporciona seguridad jurídica ante la ambivalencia procedimental?

Respuesta: Al ser un precedente de obligatorio cumplimiento, no otorga la posibilidad de poder palpar la conocida frase de “el derecho está vivo y, por lo tanto, cambia con el pasar el tiempo”. Está bien, algunas cosas siempre deben estar como principios, pero si estos están desactualizados, ya no se ajustan al contexto actual en el que todos los días se crean marcas desproporcionadamente, limitan el ejercicio de la coexistencia de marcas; pues, debe cambiarse, transformarse o ajustarse.

Entonces, vas a tener a empresarios, emprendedores, negocios, etc., que van a optar por no registrar a priori su marca, viendo esto como un paso secundario a la creación de su actividad económica, porque, pensarán que, si se enfrentan a un grande, a una marca “notoriamente conocida” pues van a perder y vas a tener cambiar y el cambio para alguien que empieza o se mantiene, no es nada fácil.

7. Ante la carencia de una normativa actual y 100% peruana respecto a la materia marcaria, ¿Qué desafíos enfrentan los tribunales al evaluar la dilución de marcas notoriamente conocidas?

Respuesta: Pues que resolverán en base a casos que no reflejan la realidad nacional y, por lo tanto, batallarán para que sus resoluciones sean aceptadas y, como consecuencia, no se establezca una cultura de confianza y de registro marcario en el Perú que, dando el dato de ser el país más emprendedor del mundo, hace falta instituir.

Asimismo, en Tribunal de Propiedad Intelectual contempla un desafío institucional, toda vez que se podría tratar de un freno en la actualización constante de la que deben hacer gala nuestras entidades gubernamentales. No me gustaría que INDECOPI sea visto como un adulto mayor que sabe mucho, pero se ha quedado con lo que ya había aprendido y no quiere dar ese paso para seguir aventurando en el conocimiento porque, tal vez, ya está cansado o, lo peor, muy confiado.

8. ¿Crees que Perú debería crear una legislación nacional e independiente de los tratados internacionales que ha firmado en esta materia, o en su defecto, debería mantener esos estándares internacionales y, a partir de ellos, desarrollar conceptos más detallados?

Respuesta: Una legislación nacional sí, pero no del todo independiente de los tratados internacionales ratificados en materia de derecho marcario, porque no podemos desconocer la importancia de cada precedente. Opto por desarrollar conceptos más detallados, pero sobre todo, más actuales y que vayan acorde a la nueva temática marcaria actual.

Firmo en señal de conformidad de que mis respuestas sean utilizadas en la presente investigación, y apruebo el uso de mi identidad para estos fines.



Registro ICAC N° 3147

ANEXO N° 4

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “La Tutela Especial de la Marca Notoriamente Conocida y la Dilución: Una necesaria actualización de la Normativa Peruana”			
1) DATOS GENERALES DEL EXPERTO		2) INSTRUMENTO SUJETO A VALIDACION:	
<ul style="list-style-type: none"> • NOMBRES Y APELLIDOS: ALEJANDRA SARAÍ DIAZ KONG • CARGO ACTUAL: ESPECIALISTA 2 • CENTRO DE LABORES: INDECOPI • ÁREA: DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS • AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: 8 AÑOS 		CUESTIONARIO DE ENTREVISTA	
		FECHA: 21 de julio de 2024 HORA: 10:00 am	
3) INSTRUCCIONES: De acuerdo con la revisión del instrumento mencionado, podrá evaluar el mismo por medio de los criterios que se le presentan a continuación, para lo cual podrá marcar “SI” o “NO”, así como presentar sus observaciones y/o recomendaciones si fuese necesario, en virtud de la mejora del instrumento.			
PREGUNTAS		RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿El instrumento propuesto es pertinente para la recolección de información necesaria para la investigación?	X	
2	¿El instrumento empleado se encuentra acorde con los objetivos de investigación?	X	
3	¿El instrumento utilizado se encuentra organizado y/o estructurado de forma suficiente?	X	
4	¿El contenido del instrumento refleja una coherencia entre lo que se transmite y lo que se pretende recopilar?	X	
5	¿El instrumento propuesto es útil y conciso para los fines de la investigación sin reflejar ambigüedad?	X	
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:			
Se deja constancia que, el contenido solo podrá ser usado para efectos de la presente investigación.			

ALEJANDRA DIAZ KONG
 Especialista 2
 Área de Marcas No Contingidas
 Dirección de Signos Distintivos
 INDECOPI

Matriz de Evaluación según Juicio de Expertos: Cuestionario de entrevista

MATRIZ DE EVALUACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “La Tutela Especial de la Marca Notoriamente Conocida y la Dilución: Una necesaria actualización de la Normativa Peruana”			
1) DATOS GENERALES DEL EXPERTO <ul style="list-style-type: none"> • NOMBRES Y APELLIDOS: DANIELLA PAZ CUEVA • CARGO ACTUAL: ASESOR LEGAL • CENTRO DE LABORES: CAYMAN S.A.C. • ÁREA: LEGAL • AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: 5 AÑOS 	2) INSTRUMENTO SUJETO A VALIDACIÓN: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA		
3) INSTRUCCIONES: De acuerdo con la revisión del instrumento mencionado, podrá evaluar el mismo por medio de los criterios que se le presentan a continuación, para lo cual podrá marcar “SI” o “NO”, así como presentar sus observaciones y/o recomendaciones si fuese necesario, en virtud de la mejora del instrumento.		FECHA: 23 DE JULIO DE 2024 HORA: 03:00 PM	
PREGUNTAS		RESPUESTAS	
		SÍ	NO
1	¿El instrumento propuesto es pertinente para la recolección de información necesaria para la investigación?	X	
2	¿El instrumento empleado se encuentra acorde con los objetivos de investigación?	X	
3	¿El instrumento utilizado se encuentra organizado y/o estructurado de forma suficiente?	X	
4	¿El contenido del instrumento refleja una coherencia entre lo que se transmite y lo que se pretende recopilar?	X	
5	¿El instrumento propuesto es útil y conciso para los fines de la investigación sin reflejar ambigüedad?	X	
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:			
Se deja constancia que, el contenido solo podrá ser usado para efectos de la presente investigación.			



SELLO Y FIRMA DEL EXPERTO

ANEXO N° 5

ACTAS DE AUTORIZACIÓN DE ENTREVISTAS

ACTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, **Alejandra Sarai Díaz Kong**, por medio de la presente, declaro que se me ha informado que mi participación en la investigación titulada *“La Tutela Especial de la Marca Notoriamente Conocida y la Dilución: Una necesaria actualización de la Normativa Peruana”*, consistirá en responder un Cuestionario de Entrevista que pretende ser asidero de información para el estudio mencionado.

En ese sentido, acepto ser entrevistado(a) para efectos de la investigación, por medio de la cual se expondrán lineamientos importantes y concernientes al tema de tesis elaborado.

En consecuencia, autorizo a **Nicole Melanie Figueroa Gómez**, a hacer uso de este Cuestionario de Entrevista, exclusivamente para fines académicos.

Lima, 19 de julio de 2024|



ALEJANDRA DÍAZ KONG
Especialista 2
Área de Marcas No Contenciosas
Dirección de Signos Distintivos
INDECOP

ACTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, **Daniella Paz Cueva**, por medio de la presente, declaro que se me ha informado que mi participación en la investigación titulada *“La Tutela Especial de la Marca Notoriamente Conocida y la Dilución: Una necesaria actualización de la Normativa Peruana”*, consistirá en responder un Cuestionario de Entrevista que pretende ser asidero de información para el estudio mencionado.

En ese sentido, acepto ser entrevistado(a) para efectos de la investigación, por medio de la cual se expondrán lineamientos importantes y concernientes al tema de tesis elaborado.

En consecuencia, autorizo a **Nicole Melanie Figueroa Gómez**, a hacer uso de este Cuestionario de Entrevista, exclusivamente para fines académicos.

Lima., 19 de julio de 2024



REG ICAC 3147