

Congreso de Río de Janeiro
Resolución adoptada
14 de octubre de 2015

Resolución

Cuestión Q245

El aprovechamiento indebido de las marcas: parasitismo y oportunismo

Antecedentes:

- 1) Esta resolución se refiere al aprovechamiento indebido de las marcas, comúnmente conocido como “oportunismo” o “parasitismo”.
- 2) El artículo 6bis del Convenio de la Unión de París se refiere a la protección de las marcas notoriamente conocidas, cuando se trate de productos idénticos o similares, frente a la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión. El artículo 16 del ADPIC establece que el artículo 6bis del Convenio de París también es aplicable (i) en el caso de servicios y (ii) en el caso de productos o servicios que no sean similares, si el uso indica una conexión con el titular de la marca registrada y si los intereses del titular de la marca registrada pudieran resultar perjudicados.
- 3) La Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI (1999) incluye la siguiente disposición: “4(b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: (...) (iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.”
- 4) En el contexto de esta Resolución, los términos **aprovechamiento indebido de marcas, oportunismo y parasitismo** han sido utilizados como sinónimos, para indicar el uso de la marca de un tercero en aquellas circunstancias en que produzca un aprovechamiento de la reputación (o del carácter distintivo) de la marca de ese tercero, de forma desleal. Hay que resaltar que esta definición se distingue del concepto de dilución, cuyo término se refiere, generalmente, a la situación en la que se causa (o puede causarse) un detrimento del carácter distintivo de una marca.
- 5) En relación con el alcance y los requisitos para cualquier tipo de protección frente al aprovechamiento indebido de marcas, las bases para la acción, las defensas posibles y

el tipo de procedimientos en los que se pueda invocar la protección, se promueve en cierta medida la armonización.

- 6) Se han recibido 47 Informes de los Grupos Nacionales y Regionales y de miembros independientes de la AIPPI en los que se proporciona información y análisis detallados sobre legislación nacional y regional relativa a esta Resolución. Estos Informes han sido revisados por el Relator General de la AIPPI y resumidos en un Informe de síntesis. Los informes individuales y el Informe de síntesis están disponibles en la página web de la AIPPI www.aippi.org. En el Congreso Mundial de la AIPPI en Río de Janeiro, el objeto de la presente Resolución fue discutido a fondo en un Comité de Trabajo y otra vez en la Sesión Plenaria, lo cual llevó a la adopción de la presente Resolución por el Comité Ejecutivo de la AIPPI.

AIPPI resuelve que:

- 1) Los titulares de marcas deberían tener el derecho a ejercer acciones frente a un tercero y a ser reparados en aquellas circunstancias en que se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación o del carácter distintivo de sus marcas por parte de ese tercero.
- 2) Dicha acción debería ser permitida por la legislación de marcas, al menos en procedimientos civiles y administrativos (incluidos los procedimientos de oposición, nulidad o cancelación).
- 3) Para que la acción prospere deberían concurrir los siguientes requisitos:
 - a. que la marca goce de reputación;
 - b. que el público relevante establezca una conexión entre el signo de un tercero y la marca reputada; y
 - c. que se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación o del carácter distintivo de la marca por parte de un tercero.
- 4) La carga de la prueba de que concurren los requisitos mencionados en el anterior párrafo 3, debería recaer sobre el titular de la marca.
- 5) La protección permitida al titular de la marca no debería ser absoluta. Se debería disponer de una serie de límites y defensas acordes con la legislación de marcas en general y, al menos, en cada uno de los siguientes supuestos:
 - a. la parodia y/o libertad de expresión, siempre que el uso no sea para fines comerciales;
 - b. la publicidad comparativa legalmente establecida.
- 6) La carga de la prueba para estos límites y defensas debería recaer sobre la parte que invoca el límite o la defensa.

Enlaces:

- Guías de trabajo (“Working Guidelines”)
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/245/WG245English.pdf>
- Informe de síntesis (“Summary Report”)
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR245English.pdf>
- Informes de los grupos
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>