

Protección contra la dilución de una marca

AIPPI

Tomando en consideración que:

- 1) En cuestiones previas, la AIPPI ha estudiado aspectos relativos a la protección más extensa de ciertas marcas, estando tales marcas definidas en diferentes conceptos (tales como marcas “notorias” no registradas en el sentido del Convenio de París, marcas “renombradas” protegidas por la legislación sobre marca comunitaria, o marcas “famosas” de conformidad con la legislación norteamericana), llegando a la adopción de
 - a) La resolución del Congreso de Londres en 1960 (Q29) relativa a marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, incluyendo el debilitamiento de tales marcas en su carácter distintivo o en su capacidad de atracción;
 - b) La resolución del Congreso de Berlín en 1963 (Q29) según la cual las marcas que gozan de gran reputación deben ser protegidas contra el uso o registro por terceros, incluso en relación con distintos productos o servicios, e incluso si no se utilizan en el país en el que se reclama la protección, cuando tal registro o uso puede ser perjudicial para el propietario de la marca;
 - c) La resolución del Comité Ejecutivo de Barcelona en 1990 (Q100) según la cual (i) la protección de las marcas notorias debe conformar unos estándares mínimos, (ii) las marcas que gozan de reputación deben ser protegidas contra el perjuicio al carácter distintivo o la reputación de la marca y (iii) las marcas que gozan de gran reputación deben ser protegidas contra el uso o el registro sin necesidad de probar ningún perjuicio al carácter distintivo o a la reputación de la marca;
 - d) La resolución del Comité Ejecutivo de Lisboa en 2002, (Q168) concerniente, entre otros, a ciertas excepciones a oponer frente a la pretendida infracción de marca por parte de clubs de fans y en parodias;
 - e) La resolución del Comité Ejecutivo de Berlín en 2005 (Q188) concerniente a los conflictos entre la protección de las marcas y la libertad de expresión, y
 - f) La resolución del Comité Ejecutivo de Singapur en 2007 (Q195) que estableció que las limitaciones al derecho de marca deben permitirse sólo en la medida en que el uso de otra marca por un tercero no cause dilución de la marca.
- 2) La presente resolución establece unos principios generales para la protección de determinadas marcas contra la dilución.

Considerando que:

- 1) Existe amplio consenso en cuanto a la política básica de que ciertas marcas deben estar protegidas contra la dilución en determinados casos de uso o registro, por parte terceros, de marcas no autorizadas;

- 2) La dilución de la marca se aparta del principio de la especialidad tradicional del derecho de marcas, esto es, que las marcas se protegen solo en relación con productos o servicios idénticos (o semejantes) para los cuales son utilizadas o registradas, y por ello es importante incidir en el correcto equilibrio entre la protección limitada e ilimitada de la marca;
- 3) Sería deseable una normativa uniforme concerniente a:
 - a) Qué marcas deberían ser susceptibles de protección contra la dilución, y una definición de términos, admitiendo que el de confusión debería ser evitado junto con otros términos que ya se aplican a las marcas en contextos jurídicos distintos;
 - b) Si ambas variedades de dilución deberían ser reconocidas, a saber, dilución por empañamiento y dilución por degradación;
 - c) Si la susceptibilidad de protección contra la dilución exige que la marca goce de reconocimiento o fama entre el público en general, o si es suficiente el reconocimiento o la fama en un mercado limitado de productos (nicho);
 - d) Si la posibilidad de reclamar protección frente a la dilución debería también requerir que la marca sea distintiva, y en este caso, si es asimismo aceptable que la marca sea distintiva por sí misma o que la marca haya adquirido distintividad por su uso y promoción;
 - e) Si se requiere la prueba del reconocimiento o fama y de la distintividad ¿en qué momento en el tiempo deberían ser acreditadas, tomando en consideración la otra marca o el otro signo en conflicto?
 - f) Si la posibilidad de reclamar protección contra la dilución debería requerir el registro o la solicitud en trámite en el país en cuestión;
 - g) Si la posibilidad de reclamar protección contra la dilución debería requerir el uso de la marca en el país en cuestión;
 - h) Si debería existir un registro de marcas susceptibles de protección contra la dilución;
 - i) Si una acción de dilución debería requerir una “asociación mental” o “vínculo”;
 - j) Si la acción de dilución debería requerir un cambio en el comportamiento económico del público relevante;
 - k) Si debería ser un factor a considerar la existencia y el alcance del uso por un tercero de la misma marca u otra semejante o de otros signos similares; y
 - l) ¿Qué acciones deberían poder ejercitarse contra la dilución de una marca?

Resolves that:

- 1) Algunas marcas deberían poder ser protegidas contra la dilución independientemente de la identidad o semejanza de los productos o servicios distinguidos, con sujeción a los siguientes requisitos,
 - a) Tratarse de marcas que sean conocidas o afamadas por una parte significativa del público relevante. Para determinar tal conocimiento o fama deberían tenerse en cuenta todos los factores, por ejemplo, la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca, el volumen de ventas con la marca, el tamaño de la inversión realizada por la empresa en la publicidad y/o promoción de la marca y la cuota de mercado mantenida por la marca;

- b) Que el público relevante para determinar el conocimiento o fama de una marca dependa de los bienes o servicios en cuestión, es decir, el público al que conciernen los productos o servicios cubiertos por la marca, que puede a un mercado de productos limitado (“nicho”);
 - c) El carácter distintivo debe ser un requisito cuyo alcance debe determinarse según los principios habituales del Derecho de marcas, reconociéndose el carácter distintivo adquirido mediante un uso intensivo y promoción así como el carácter distintivo inherente;
- 2) Deberían ser reconocidas tanto la dilución por empañamiento como la dilución por degradación,
- a) Dilución por empañamiento derivado de la difuminación o pérdida del carácter distintivo de la marca;
 - b) Dilución por degradación derivado del perjuicio a la reputación de la marca;
- 3) El titular de una marca que alegue su dilución debe probar que su marca es notoria o renombrada, y que tiene carácter distintivo, antes de la fecha de primera utilización o solicitud de la marca impugnada en el país en cuestión;
- 4) La posibilidad de reclamar protección contra la dilución no debe requerir el uso de la marca en el país en cuestión;
- 5) La posibilidad de reclamar protección contra la dilución no debe condicionarse a la existencia de un registro o de una solicitud de registro de la marca en el país en cuestión;
- 6) No debería existir un registro de marcas susceptible de protección contra la dilución, pues ello crearía más problemas que soluciones;
- 7) Debería requerirse una “asociación mental” o “vínculo” entre la marca y la marca impugnada u otro signo;
- 8) Uno de los factores a tener en cuenta puede ser la existencia de un cambio real o potencial en el comportamiento económico del público relevante, pero no debería constituir un requisito independiente;
- 9) La existencia y extensión del uso por un tercero de la misma marca, o de una similar o de otros signos en el momento de interposición de la acción, puede ser un factor a tener en cuenta.
- 10) La dilución de una marca
- a) Debería ser un motivo de oposición, cancelación, anulación o revocación de un registro, en la medida en que esté disponible en un país; y
 - b) Debería poder combatirse en procedimientos judiciales o ante otras autoridades competentes, mediante medidas a disposición del titular, incluyendo pero sin limitarse a medidas cautelares de cesación y acciones de daños y perjuicios.