

28/06/2010

UNA MARCA EN SU GLORIA

Alonso García Luis

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L - PERU

“**GLORIA**”, una de las marcas más reconocidas del mercado de alimentos y bebidas del Perú ha sido declarada como **notoriamente conocida** por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Este procedimiento se inició a raíz de la solicitud de registro de una marca con la denominación Gloria (Expediente No.312533-2007) por parte de la empresa DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C., quienes pretendían distinguir juguetes con dicho signo. La empresa GLORIA S.A. quien no tenía protegida su marca en dicha clase, se opuso a la solicitud de registro alegando –entre otros argumentos- la notoriedad de su marca “**GLORIA**”.

GLORIA S.A. logró acreditar el status y elevada apreciación en el mercado del signo en cuestión, a través de una estrategia basada tanto en la pertinente documentación probatoria, como en el adecuado sustento jurídico.

Como consecuencia de ello, el INDECOPI mediante Resolución No.1283-2010/TPI-INDECOPI, concluyó que:

- i. Los medios probatorios aportados determinan que la marca “**GLORIA**” es ampliamente conocida y difundida con relación a los productos leche, yogurt y productos lácteos (Clase 29), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que le corresponde ser considerada como **una marca notoriamente conocida**.
- ii. El registro y la posterior utilización del signo Gloria por DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C para identificar juguetes (Clase 28), acarrearía la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria “**GLORIA**”, así como el aprovechamiento indebido del prestigio obtenido por dicha marca notoria.
- iii. En tal sentido, se dio una protección ampliada a la marca “**GLORIA**”, al denegarse el pretendido registro del signo que quería distinguir juguetes.

El marco fijado por el INDECOPI para el tratamiento de la notoriedad tiene los siguientes criterios: **(i)** corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca probar dicha calidad del signo distintivo; **(ii)** con relación al principio de especialidad, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distinguen los signos, bastando únicamente establecer si los signos confrontados resultan similares o no; **(iii)** con relación al principio de territorialidad, no es necesario que la marca notoria se encuentre registrada o vigente, o que se acredite su uso real y efectivo, a efectos de que sea reconocida como tal; **(iv)** si bien, tratándose de marcas notorias, los criterios para la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia; **(iv)** la figura jurídica de la dilución acoge un

supuesto excepcional de protección en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca – producto o marca – servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza; y, (v) cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

En los últimos años, entre las marcas peruanas que han sido reconocidas como notorias por el INDECOPI, se encuentran INCA KOLA (con relación a bebidas gaseosas), APOYO (con relación a servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de mercado), CRISTAL y PILSEN CALLAO (con relación a cervezas).

El equipo del Estudio Echeopar Abogados que asesoró a GLORIA S.A. en este procedimiento estuvo conformado por Luis Alonso García Muñoz-Nájar (socio), Manlio Bassino Pinasco (asociado) y Eduardo Códova Saiki.

La responsabilidad sobre las opiniones e información vertidas en esta sección es exclusivamente del autor de la nota.