

DE LA DILUCIÓN MARCARIA Y OTROS DEMONIOS

FREDY SÁNCHEZ MERINO*

RESUMEN

La dilución marcaría es uno de esos conceptos complejos de la Propiedad Industrial (PI) que figura en la mayoría de las legislaciones y que los titulares no pierden oportunidad de esgrimir en oposiciones, apelaciones e instancias judiciales.

El origen de la figura es sustancialmente arbitrario y su concepto sumamente complejo y ramificado. Ello, sumado al impacto del art.16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), quizá sean los motivos por los que la dilución es irregularmente aplicada por parte de las oficinas de la propiedad industrial.

En Colombia, también ocurren casos de aplicación excesiva de la figura de la dilución. Uno reciente, SD2016/0033175, servirá de estudio en el presente artículo para explicar algunas posturas que laceran el uso de la protección a través de la propiedad industrial por pequeños y medianos empresarios. El estudio de caso servirá también para reconocer el delicado balance que existe en la protección por confusión de las marcas notorias y cómo determinados fallos administrativos permiten la configuración de una distintividad virtualmente infinita.

Palabras clave: dilución, probabilidad, riesgo, marca notoria, marca famosa, auto dilución, lujo.

* Abogado de la Universidad de la Habana, máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. Profesor titular de Propiedad Intelectual en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Barranquilla (Colombia). Correo electrónico: fspropiedadintelectual@gmail.com. Fecha de recepción: 6 de agosto del 2018. Fecha de aceptación: 24 de octubre del 2018. Para citar el artículo: SÁNCHEZ MERINO F. “De la dilución marcaría y otros demonios”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 29-45. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.02>

OF TRADEMARK DILUTION AND OTHER DEAMONS

ABSTRACT

Trademark dilution is one of those complex concepts of Industrial Property regulated in almost every legislation and that the holders do not waste opportunity to wield in oppositions, appeals and judicial instances.

The origin of the figure is substantially arbitrary and its concept extremely deep and branched. This, added to the impact of Art.16.3 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), may be the reasons why trademark dilution is irregularly applied by the Industrial Property Offices.

In Colombia, we can find cases of excessive application of the figure of dilution. A recent one: SD2016/0033175, will serve as case study for this article to explain some positions that lacerate the use of protection tools of Industrial Property by small and medium entrepreneurs. The case study will also serve to recognize the delicate balance that exists in the supra confusion protection of notorious marks, and how certain administrative failures allow the configuration of a virtually infinite distinctiveness.

Keywords: dilution, likelihood, risk, famous mark, self-dilution, luxury.

I. INTRODUCCIÓN

Entre los propósitos de este escrito, se encuentran explicar el origen de algunas categorías como la dilución, su naturaleza jurídica y la forma en que ocasionalmente se aplica de forma extensiva, la industria del lujo y el papel que desempeña el riesgo de confusión en la protección reforzada de las marcas notorias. Para ello se tomará como estudio de caso una solicitud de registro de marca colombiana, a partir de la cual se analizarán diferentes perspectivas de la notoriedad de la marca, la correspondencia con la promesa de calidad implícita, la influencia de la industria del lujo en la protección de marcas notorias y la “importación” y aplicación particular de la figura de la dilución marcaria del sistema anglosajón de derecho al nuestro.

No cabe duda de que las marcas notorias ameritan una protección diferencial, una suerte de recompensa que justifique los esfuerzos del titular por lograr un posicionamiento marcario que supera la media del mercado. El estándar internacional quedó establecido en el Acta de La Haya (1925) que modificó el Convenio de París (CUP), para incluir por primera vez en un tratado internacional la regulación de marca notoria (art. 6 bis) y que hasta día de hoy se mantiene esencialmente invariable¹.

1 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocida como una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la

El “reconocimiento” legal que se hace de la protección de las marcas notorias en este instrumento, se enmarca en los límites de la confusión. Además, permite a las partes contratantes establecer en sus legislaciones internas, limitaciones adicionales al registro de marcas que interfirieren con marcas previamente declaradas notorias.

El CUP, como todo marco internacional, establece unos estándares mínimos de protección. Estos se fueron expandiendo, hasta que se volvió práctica común aplicar la protección de estas marcas obviando principios transversales de la propiedad industrial como la territorialidad o la especialidad. El precursor internacional de tan peligrosa fórmula fue el artículo 16.3 de ADPIC².

Con ADPIC, particularmente sus artículos 16.3 y 21, dos importantes hitos — pertinentes al presente escrito— en la historia legal de las marcas fueron alcanzados:

1. La protección de las marcas notorias fuera del ámbito de la confusión.

2. La posibilidad de transferir marcas sin necesidad de transferir mercantilmente la empresa a la que pertenecen.

A partir de la incorporación en ADPIC de la extensión de la protección marcaria más allá de los límites del riesgo de confusión, las marcas notorias pasaron de ser signos con una distintividad suprema reconocida al ser virtualmente infalibles.

El nuevo alcance de su protección legal les permitió bloquear el mercado para signos con los que no guardaban ninguna relación en cuanto a productos/servicios; incluso, a tenor de muchas legislaciones, no es necesario que tales signos se encuentren registrados en el territorio donde vayan a impugnar sus derechos de exclusiva, convirtiéndose así, en marcas defensivas, en principio perpetuas, que no requieren de los riesgos de inversión normalmente asumidos por los titulares de este tipo de signos. Después de ADPIC, la legislación marcaria dejó de proteger solo a los consumidores y titulares y le dio especial protagonismo a los propios signos, aunque no a todos por igual. La permisión de transferir marcas sin necesidad de involucrar a la empresa titular inició el proceso de conversión de la marca en un bien negociable que a la postre superó en valor a los bienes que esta cubría³, ello como colofón de toda la actividad mercantil transnacional que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo xx.

marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

2 El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

3 “The intangible asset market study” Disponible en <http://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/> para una copia del estudio en su totalidad, se puede solicitar a info@OceanTomo.com (Fecha de consulta el 27 de julio del 2018).

El incremento en el valor de la marca como bien *per se* determinó una revisión de los mecanismos legales para su protección. Sin embargo, ADPIC no fue el generador de estas formas de protección extra, sino más bien el puente hacia su armonización dentro del sistema civil de derecho. En 1955, el Circuito Segundo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió *Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc.*⁴, sentando un precedente que permitía que las cortes apreciaran la confusión fuera del alcance del comprador directo y aplicada al público general, incluyendo personas que nunca adquirirían el bien en cuestión (el reloj Atmos). Creando así la doctrina de la confusión posventa. Este precedente, recibió un claro apoyo legislativo con la modificación de la Lanham Act en 1962, que amplió su espectro de interpretación para incluir el nuevo alcance dado por las cortes. De manera similar, funciona el *free riding* europeo como forma más aguda de ventaja injusta, yendo más allá del riesgo de confusión y protegiendo al signo como activo *per se*, postura de la cual fue pionera la sentencia del caso C-487/07 L'Oréal SA⁵.

Con la firma de ADPIC, un nuevo estándar de armonización se estableció en las legislaciones de los países firmantes. Una mirada de legislaciones de diversos sistemas jurídicos, civiles y anglosajones, recogieron en su contenido el nuevo ámbito de protección conferido por ADPIC. Estados Unidos (FTAD 1995 SEC. 3.), Colombia (Decisión 486/2000 art.136 h), Francia (Les n.º 91-7/1991 art. 16.), entre otras, son ejemplos perfectos de como la protección de la marca en sí cobró un protagonismo que obedece a las necesidades de grandes empresas, pero que ahoga las posibilidades de empresarios menores en un mar de monopolios injustificados.

Hasta aquí, todo indica que las marcas notorias cuentan con un exceso de protección y que una regresión en la legislación nacional al momento en que solo se protegían en contra de la confusión —Decisión 85/1974 art. 58 g)— sería el camino por seguir. Sin embargo, una serie de cuestiones complejas se desprenden de tal solución. Para empezar, no todas las marcas notorias son iguales, algunas de ellas representan bienes de la economía del lujo. Estas marcas sustentan parte de su notoriedad en una promesa de calidad superior que justifica, entre otras cosas, la tan famosa dilución. Con ello, se quiere decir, que si bien la dilución es aplicable a todo tipo de marca notoria, en el caso de las marcas notorias que cubren bienes de lujo, se suscita la situación particular de que estas representan un estándar de calidad superior al resto de marcas notorias. Este que supuestamente se afecta en los casos de riesgo de confusión.

Ello abre un nuevo escenario en el que la ruptura de la promesa de calidad genera autodilución y cabe entonces preguntarse hasta qué punto es dañina la acción de terceros en este sentido. Este último es solo un ejemplo de los muchos

⁴ Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/221/464/274004/> (Fecha de consulta el 27 de julio del 2018).

⁵ Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07> (Fecha de consulta el 27 de julio del 2018).

matices que puede adquirir el tratamiento de la marca notoria. Las dinámicas de consumo, el papel que desempeña los productos falsificados⁶ y la continua lucha por la justicia social, no hacen sino agregar mayor carga de subjetividad a una figura de por sí densa y muy ramificada.

2. LA HIJA BASTARDA DEL CASO ODOL

En la introducción de este texto se afirmó que la dilución se fundamenta, entre otras cosas, en la promesa de calidad que implica la marca, tal promesa se observa aún más comprometida en los casos de productos lujosos, toda vez que estos suponen un nivel de calidad superior al resto. La protección de las marcas como condensadoras del *goodwill* es de vieja data. Ya en el siglo XIV, se veían ejemplos de gremios locales que usaban sus marcas no solo para indicar producción y reafirmar monopolios, sino para determinar la responsabilidad de los fabricantes de bienes pobremente manufacturados, que pudieran empañar la reputación de ciertos gremios⁷.

El caso Odinsay⁸ y todos los de su época son una clara muestra de la lucha identitaria que atravesaba la ley marcaria en etapas tempranas, en aras de separarse de la competencia desleal. Inicialmente, las marcas se usaron como una herramienta para proteger a los productores de las desviaciones ilegítimas llevadas a cabo por sus competidores comerciales⁹, y no para proteger a los consumidores como tradicionalmente se defendió en algunas doctrinas¹⁰.

Esta confusión inicial entre marcas y competencia desleal es la madre de la dilución marcaria, su padre: El caso Odol.

La primera vez que se habló de dilución marcaria fue en septiembre de 1924, en una sentencia de una corte menor regional alemana. La misma resolvía un caso en el que dos comerciantes se disputaban la marca ODOL. Uno de ellos, el primero en registrarla, la usaba hacía varios años para enjuagues bucales; el otro, la había registrado para productos varios de acero. La Corte descubrió que: “[...] respondent has registered the mark for its steel goods for the obvious purpose of deriving from [the mark’s] selling power some advantage in marketing its own products [...]”¹¹.

6 YI QIAN. Counterfeiters: Foes Or Friends? How Do Counterfeits Affect Different Product Quality Tiers? (National Bureau of Economic Research, 2013). Disponible en <http://www.nber.org/papers/w16785> (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).

7 D. DRESCHER, THOMAS. The Transformation and Evolution of Trademarks-From Signals to Symbols to Myth. *Trademark Reporter*, n.º 82 (1992): 301-313. Disponible en <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/thetmr82&div=32&id=&page=> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).

8 Vid. *Ibid.*

9 P. MCKENNA, MARK. The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame Law Review*, n.º 82 (2007): 1839, 1841, 1916. Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=889162 (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).

10 G. BONE, ROBERT. Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law. *Boston University Law Review*, n.º 86 (2006): 547-592. Disponible en <https://pdfs.semanticscholar.org/f248/648dec4f576dc2e9d53d976fefbd25fa9607.pdf> (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).

11 “[...] el demandado ha registrado la marca para sus productos de acero con el

Y ordenó cancelar el registro posterior alegando que: “[i]t is opposed to good morals to appropriate thus *the fruits of another’s labor* in the consciousness that that other will or may thereby be damaged [...]”¹² (cursivas propias).

No obstante, la disimilitud entre enjuagues bucales y productos de acero llevó a la corte a explicar que el registro posterior pretendía aprovecharse de una palabra con poder de venta logrado a lo largo de varios años de actividad comercial. Era, por tanto, interés del titular de ODOL que tal poder no se viese diluido, cosa que ocurriría si todo el mundo empezaba a usar la denominación para sus bienes¹³.

El caso ODOL no fue resuelto de acuerdo con la Ley de Marcas alemana, en cambio se usó el Código Civil y la Ley de Competencia Desleal, artículos 826 y 1 respectivamente, ambos basados en la moral como impedimento para el uso de marcas ajenas. Y aunque en ninguno de los dos artículos se hacía alusión a la notoriedad o fama de la marca, la corte alegó esta como premisa del caso al indicar que:

[...] la palabra “Odol” se ha convertido en un vocablo pegadizo, un nombre que distingue los bienes del demandante, y ha adquirido una reputación superior a aquella que tenía previamente como marca, de manera que cuando se escucha la palabra “Odol”, se piensa en el enjuague bucal del demandante. Estos hechos son de gran importancia para él, sus bienes tienen una buena reputación, y un artículo nombrado “Odol” conlleva al público a asumir que es de buena calidad [...].¹⁴ (Traducción propia)

En su fallo, la corte, además de todo, anticipó dos de las formas que asumiría luego la dilución en el derecho anglosajón: el *blurring* (difuminación) y el *tarnishment* (empañamiento).

La decisión rápidamente llegó a Estados Unidos y en 1927 Frank Schechter escribió uno de los artículos más citados en la historia del derecho de marcas norteamericano¹⁵ con el cual introdujo la dilución al derecho estadounidense. A pesar de que ODOL, es un caso típico de uso indebido de marca, y la corte alemana lo explica en su fallo —no obstante, a que lo resuelve usando competencia desleal—, Schechter omitió intencionalmente, la indicación más clara de que se trataba de una apropiación marcaria indebida, la frase: “appropriat[ing] thus the fruits of another’s labor”, en aras de soportar teóricamente su concepto de dilución, por demás, bastante confuso.

evidente propósito de obtener el poder de venta (de la marca) alguna ventaja en el mercadeo de sus propios productos.” (Traducción propia).

12 “es contrario a la buena moral apropiarse del fruto del trabajo de otro a sabiendas de que ese otro puede o podrá verse por ello afectado [...]” (Traducción propia).

13 BEEBE, BARTON. *The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s The Rational Basis of Trademark Protection* (Nueva York: 2013).

14 Vid. *Ibíd.*

15 SCHECHTER, FRANK. *The Rational Basis of Trademark Protection*. *Harvard Law Review* 40, n.º 6 (1927): 813-833. Disponible en https://www.jstor.org/stable/pdf/1330367.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents, (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).

Así, algunos expertos de la época, entre ellos, Cohen¹⁶ y Wolff¹⁷, argumentaron las falencias de la aproximación de Schechter. El primero, se percató de que Schechter había atacado el daño, pero no la causa (apropiación indebida); el segundo argumenta que si bien eran rescatables las intenciones de Schechter de sacar a las marcas notorias del enredo que es el riesgo de confusión, la postura era muy radical para las cortes norteamericanas, básicamente porque la ley americana de competencia desleal, descansa en la conducta de imitación, mientras que la alemana admite actos inmorales, lo que la vuelve mucho más amplia a la hora de ser aplicada.

De esta forma, se extrae la dilución del ámbito de la competencia desleal y se aplica de manera más amplia, aumentando así el grado de protección conferido a las marcas notorias. Si bien el escrito de Schechter no fue muy claro en su definición de dilución —parecería intencional— en 1955, varios estados norteamericanos adoptaron protección estatutaria contra la dilución. La regulación legal estadounidense en la materia continuó evolucionando hasta que en 1995 se le otorgó protección federal¹⁸. La norma —revisada en el 2006— establece de forma expresa en su sección 4, una definición de dilución claramente enfocada en la protección de la marca, no del consumidor, no del productor y definitivamente no del mercado.

Los europeos, lógicamente, siguieron esta línea regulatoria e incluyeron la protección antidilución en 1988¹⁹, que luego se modificó.

En el caso colombiano, la legislación supranacional comenzó protegiendo las marcas notorias a través de las prohibiciones absolutas, lo que representa un estándar de protección bastante elevado, si bien lo hacía dentro de los términos del riesgo de confusión²⁰. Sin embargo, en 1991, la legislación sustituyente, sacó la protección de las marcas notorias del marco de las prohibiciones absolutas y la estableció como una prohibición relativa²¹. Lo que en principio parecía una disminución en el estándar de protección, en realidad no lo era: la protección de las marcas notorias dentro del ámbito de las prohibiciones relativas era la única manera de excluirlas del riesgo de confusión. Esta modificación necesitaba una justificación jurídica, es por ello que, en esa misma Decisión (311/1991), se incluye por primera vez en la historia marcaria colombiana la figura de la dilución y por partida doble; como justificación para la presentación del recurso de observación contra marcas en diferentes clases²²; y en su forma más pura como contenido del

16 COHEN, FELIX. Transcendental Nonsense and the Functional Approach. *Columbia Law Review* 35, n.º 6 (1935): 809-849. Disponible en <http://moglen.law.columbia.edu/LCS/cohen-transcendental.pdf> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).

17 WOLFF, JOHN. Non-Competing Goods in Trademark Law. *Columbia Law Review* 37, n.º 4 (1937): 582-608. Disponible en https://www.jstor.org/stable/1116874?seq=1#page_scan_tab_contents (Fecha de consultado el 23 de julio del 2018).

18 Federal Trademark Dilution Act of 1995 (FTAD).

19 Directiva 89/104 EEC, 1989.

20 Decisión 85/1974 artículo 58 g).

21 Decisión 311/1991 artículo 73.d).

22 Decisión 311/1991 artículo 83.c).

*ius prohibendi*²³ que le asiste a todo titular de derechos exclusivos en la propiedad industrial.

La norma actual —de especial importancia para el desarrollo de este escrito—, específicamente su artículo 136 h) en el cual, se condensó la protección de las marcas notorias dentro y fuera del riesgo de confusión; la doctrina europea de la ventaja injusta y la dilución norteamericana²⁴. Tal concentración de figuras entorno a la protección de la marca notoria podría ser tema para otro escrito, sin embargo, más preocupante que el marco regulatorio, es la particular forma que tiene este —en ocasiones— de llevarse a la práctica.

3. (D)ILUSIÓN MARCARIA. GG GISELLA GASTELBONDO V. CHANEL S.A.R.L.

La marca “GG Gisella Gastelbondo” se tramitó bajo el expediente SD2016/0033175, se trata de una marca mixta que en conjunto se configura así:

IMAGEN 1. GG GISELLA GASTELBONDO



A esta se le presentó oposición, en cuyo extremo se alegaba como marca vulnerada el reconocido monograma de Chanel.

IMAGEN 2. MONOGRAMA DE CHANEL



También es pertinente aclarar que la marca solicitada se pidió para las clases 41 y 44, mientras que la marca que se opuso está registrada para las clases 3, 9, 14, 15 18 y 25.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro validando los argumentos de la oposición. La denegación fue apelada e igualmente desesti-

23 Decisión 311/1991 artículo 95.d).

24 Decisión 486/2000 artículo 136 h).

mada sobre bases idénticas. Hasta aquí, parecería un procedimiento estándar de denegación, excepto por los argumentos presentados.

La línea argumentativa contraria a la denegación puede ser sostenida por dos perspectivas distintas:

1. El enfoque socioeconómico, al cual haremos una breve referencia.

2. El enfoque técnico-sustantivo, que atañe a los principios más delicados de la propiedad industrial y respecto de los cuales la Superintendencia puede tomar acciones reales.

El debate socioeconómico entorno a la protección excesiva de las marcas notorias —sobre todo cuando protegen bienes de lujo— no es nuevo. De hecho, hemos mencionado una serie de legislaciones que se fundamentan básicamente en esta necesidad de protección, inspirada en la escuela de Chicago.

Estas normas institucionalizan el consumo conspicuo²⁵ al favorecer la “comoditización” de las marcas, convirtiendo la norma de la propiedad industrial en una suerte de nuevo código suntuario²⁶.

A lo anterior, debe agregarse que, en muchas ocasiones, la protección adicional no está justificada en la realidad. Muchas de las leyes antidilución, que tenemos hoy, surgieron de la necesidad de proteger marcas lujosas²⁷. Sin embargo, varias de las grandes casas de lujo muestran tendencia a separarse de los bienes de calidad superior en busca de una cultura de prestigio para las masas (*masstige*)²⁸. Para ello usan estructuras piramidales de lujo con bienes en la base disponibles para las masas y bienes en la cima de la pirámide que son inalcanzables para la gran mayoría de los consumidores. Estos bienes de la base son portadores de un aura de lujo a gran escala que no merecen, así como no merecen la protección extra que se les brinda solo por portar determinada marca. Lo anterior, es un ejemplo claro de autodilución marcario del que poco o nada se habla en las cortes, a ello se pueden sumar nuevas prácticas como el sobreuso marcario como acto antagónico de lo que promueven las leyes antidilución.

Sin embargo, como toda norma, las reglas antidilución tienen el carácter de su aplicador. El factor más crítico por considerar al momento de aplicar efectivamente una norma antidilución, es su alcance. Al respecto, es innegable que desde hace años las cortes protegen el estatus que las marcas representan²⁹, lo cual es cuestionable por cuanto fija el estándar en un plano totalmente subjetivo. Sin embargo, algunos fallos reconocidos son encomiables en cuanto a la aplicación

25 SUN, HAOPEN, BARTON BEEBE y MADHAVI SUNDER. *The luxury economy and Intellectual Property. Critical Reflections* (Oxford University Press, 2015).

26 BEEBE, BARTON. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review* 123, n.º 4 (2010): 810-888. Disponible en <https://harvardlawreview.org/2010/02/intellectual-property-law-and-the-sumptuary-code/> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).

27 La confusión posventa es el más claro ejemplo de ello.

28 CALBOLI, IRENE. The Story of Luxury Products and the (Broken) Promise of Superior Product Quality in a World of Prestige for the Masses. *The Luxury Economy and Intellectual Property: Critical Reflections*, (2015): 31-56.

29 *Lois Sportswear, USA, Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 631 F. Supp. 735 (S.D.N.Y. 1985).

que hacen de estas normas³⁰, mientras que otros extienden el alcance de aplicación injustificadamente e incursionan en terrenos poco ortodoxos como la parodia³¹, la libertad de expresión³² y el no agotamiento —más que cuestionable— de los derechos exclusivos³³. Si bien los resultados, no son siempre los previstos por los gigantes del lujo³⁴, la simple legitimación otorgada por la norma para emprender acciones de este tipo es preocupante.

Desde el punto de vista sustantivo, la denegación definitiva, contenida en la Resolución n.º 35401 del 24 de mayo del 2018, alega que la marca que se expone arriba no es registrable, particularmente porque:

[...] En lo que al concepto se refiere, se acude a la misma idea de entrelazar dos letras de prelación circular, con lo que al incorporarse una imagen similar el consumidor se generará en la mente del consumidor una idea de confusión o asociación entre los signos, como provenientes del mismo origen empresarial. A lo que adiciona que ello pudiere desencadenar la [...] posibilidad de que se genere un riesgo de dilución de la marca notoria, es decir, el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva de la marca CHANEL, como quiera que, de accederse al registro del signo solicitado se vería mermada la exclusividad en el uso del monograma expuesto [...].

Independientemente de la carga subjetiva que conlleva la apreciación de las dos marcas y dejando de lado factores como la noción del consumidor promedio y el hecho de que la propia notoriedad de la marca Chanel disminuye considerablemente el riesgo de confusión —argumento este que incluso se menciona en la denegación³⁵—, existe una noción peligrosa en el mencionado fragmento de la resolución.

La propia corporación reconoce que en ambos casos se acude a la misma *idea* de entrelazar dos letras y que ello no debe ser permitido en el registro, porque generaría una dilución de la marca notoria. Ello significa —ni más, ni menos— que la dilución marcaría puede llegar al extremo de monopolizar ideas abstractamente configuradas, dicho de otra forma, no es posible registrar letras circulares entrelazadas, porque ello amenazaría “la exclusividad en el uso del monograma” de Chanel SARL.

La sobreprotección del estatus marcario representa un peligro para el sistema registral de la propiedad industrial. La carga subjetiva del alcance de protección de las marcas notorias aumenta cuando estas son marcas lujosas, porque al renombre

30 C-163/16 - Louboutin y Christian Louboutin.

31 Louis Vuitton Malletier, S.A., a French Societe Anonyme, Plaintiff, v. Hyundai Motor America.

32 Court of the Hague, Decision of 4 May 2011, Nadia Plesner v. Louis Vuitton Malletier SA, n.º KG ZA 11-294.

33 Oberlandesgericht Düsseldorf, I-20 U 113/17.

34 Nótese que se hace énfasis en las marcas notorias de lujo, porque solo en ellas se produce la ruptura de la promesa de calidad a través de la autodilución.

35 Citando a JORGE OTAMENDI, a su vez, citado por el Tribunal Andino en el Proceso n.º 84-IP-2015.

que ya ostentan hay que añadirle, entonces, la exclusividad. La cual puede ser otro obstáculo —además del prestigio— a vencer por las solicitudes de marcas regulares. Ello implica que la extensión del monopolio generado por este tipo de signos puede ser, en ocasiones, excesivo e injustificado. Es muy poco probable que el uso del signo Gisella Gastelbondo (monograma incluido) merme la exclusividad en el uso de una marca como Chanel.

Cabe entonces preguntarse, ¿de qué forma se configura legalmente la dilución en Colombia? ¿Es extensiva la aplicación de la SIC en el caso de estudio concreto? ¿Qué parámetros se usaron para determinar que existía una dilución?

4. HACIA EL ESTÁNDAR DEL RIESGO DE DILUCIÓN

Las respuestas de las preguntas anteriores serían: ¿de qué forma se configura legalmente la dilución en Colombia? Mediante un sistema de riesgo. ¿Es extensiva la aplicación de la SIC en el caso de estudio concreto? No necesariamente. ¿Qué parámetros se usaron para determinar que existía una dilución? Ninguno.

La legislación colombiana en materia de propiedad industrial asumió la dilución en su forma más optimizada: el riesgo. Ello significa que los titulares no deben demostrar que objetivamente se ha configurado un caso de dilución marcaria, simplemente que existe la posibilidad de que ello ocurra. Obviamente, la apreciación subjetiva de la dilución, amplía el alcance de esta y facilita el aspecto probatorio en estos procesos para los titulares.

La norma supranacional (Decisión 486/2000) establece con claridad en todos los preceptos en los que regula expresamente la dilución, que esta se configura subjetivamente. Sus artículos 136 h); 155 e) y f); y 226 b) estipulan todas las condiciones improbables de la dilución como riesgo, ello se deduce del uso del término “pudiese”, que se refleja en todos los artículos mencionados y que se encuentra conjugado de tal forma que expresa la condición improbable de demostrar objetivamente la dilución.

Ello significa que el legislador previene en cada caso, la probabilidad de demostrar objetivamente que la dilución se ha configurado, permitiendo que el titular simplemente aporta pruebas de su manifestación potencial. Tal premisa aplica incluso en aquellos casos, en los que el resultado de la dilución pareciera necesitar pruebas objetivas, como el art. 226 b), en el que se condiciona el uso no autorizado a la existencia de un daño económico o comercial injusto resultante de la dilución.

Una vez queda establecido que en nuestro ordenamiento es suficiente con el riesgo de dilución, es claro que la SIC no se extralimita en su actuación en el caso de estudio presentado. La norma le permite estirar la subjetividad en la aplicación de la dilución de manera discrecional, con poca o ninguna limitación. Sin embargo, su aplicación pudiera ser más ajustada a los principios registrales.

De los cuatro artículos en los que se regula expresamente la dilución, exceptuando el 136 h), que es por naturaleza subjetivo, al regular el riesgo de confusión

como base para una prohibición relativa; el resto de artículos presentan limitaciones en la aplicación del derecho correspondiente.

Los artículos 155 e) y 226 b), supeditan la apreciación de dilución a la generación de un daño económico o comercial, mientras que el 15 f), la condiciona a la identidad de los signos confrontados. En condiciones regulares, la aplicación de la norma —*ergo* la apreciación de la dilución— quedaría condicionada al cumplimiento de tales requisitos. Sin embargo, su apreciación subjetiva permite invertir el condicionamiento. En palabras más simples, no es necesario probar daño económico, comercial o dilución real para aplicar las normas, sino a la inversa, se aprecia subjetivamente la dilución para evitar lo anterior.

Todo esto nos lleva entonces al escenario en el que la aplicación de la norma debe limitarse. La SIC no demuestra en sus resoluciones de denegación por dilución, el seguimiento de parámetros para apreciar dicha figura.

Ya hemos mencionado que el estándar moderno de riesgo de dilución puede apreciarse con o sin riesgo de confusión, sin embargo, el *iter* a asumir determina la cadena probatoria. Si se pretende apreciar la dilución fuera del riesgo de confusión, solo es necesario demostrar la primera; si se decide demostrar que existe dilución a partir de la confusión, esta última es prerequisite para fundamentar la dilución.

Debe notarse que en el caso SD2016/0033175, se argumenta que existe un riesgo de confusión para el cual se usa un estándar de registrabilidad más estricto por tratarse de una marca notoria. Luego, esa confusión, de manera transitiva, se usa como base para demostrar la dilución (art. 136 h)). El argumento de confusión usado es débil, se basa en criterios que normalmente no se tendrían en cuenta excepto porque se trata de una marca notoria. El riesgo de confusión no llega a demostrarse del todo, sino que se complementa con un riesgo de dilución aún no probado a esa altura del escrito. Luego, todo el argumento se torna completamente circular, cuando el propio de riesgo de dilución se intenta fundamentar con el riesgo de confusión que, obviamente, tampoco ha sido demostrado.

Contrario a lo que ha ocurrido con otras legislaciones³⁶, nuestra norma es clara en cuanto al sistema de apreciación que exige —subjetivo— y, por tanto, no es necesario aportar prueba alguna de que la dilución se ha configurado de manera efectiva. Sin embargo, en escenarios similares, las cortes han asumido criterios que les permiten identificar de manera más clara cuándo se configura un riesgo de dilución³⁷.

Adoptar una figura foránea es válido para solucionar problemas en derecho, siendo pertinente también asumir determinados procesos, métodos de análisis y doctrinas que atañen la aplicación de la figura en aras de domesticarla en nuestro sistema jurídico. La SIC hace un trabajo impecable con la procedencia de la

36 FTAD.

37 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

dilución en nuestro sistema jurídico, sin embargo, para la determinación de su configuración presenta muchas falencias.

La FTDA asume cinco criterios para reclamar que existe un riesgo de dilución: (1) la marca previamente registrada debe ser notoria; (2) debe ser distintiva; (3) la marca solicitada debe pretenderse para uso comercial —si bien los requisitos 2 y 3 no son válidos en nuestro sistema jurídico por cuanto el registro es constitutivo y la distintividad es requisito previo—; (4) el registro debe haberse solicitado posterior a la notoriedad adquirida por la marca registrada; y (5) debe causar dilución a la marca registrada (traducción propia). Estos son seguidos al pie de la letra por la autoridad colombiana. En cada denegación por dilución de la corporación colombiana podemos apreciar claramente el seguimiento metódico de tres de estos requisitos —1, 4 y 5— para establecer la legitimidad en la reclamación de la dilución.

Ahora, el quinto requisito —el riesgo de dilución— también debe ser demostrado, una tarea para la cual los criterios asumidos en Nabisco³⁸ son en extremo útiles y bien pudieran acogerse por la práctica administrativa, de la misma manera en que se asumieron los criterios de la FTAD para la determinación de la legitimidad de una reclamación por dilución.

Estos criterios serían: (1) distintividad; (2) similitud entre las marcas; (3) proximidad o conexidad entre productos/servicios; (4) interrelación entre los tres primeros criterios; (5) consumidores compartidos y limitaciones geográficas; (6) sofisticación del consumidor; (7) confusión actual; (8) calidad adjetival de la marca solicitada; (9) daño al solicitante y retraso por parte del titular y (10) laxitud del titular en proteger la marca (traducción propia).

Sin entrar a detallar ninguno de ellos, gran parte de la doctrina coincide en que el uso de estos factores es muy acertado cuando se trata de apreciar riesgo de dilución, que es nuestro caso³⁹. La adopción de estos permitiría decisiones con mayor claridad y fundamentación, sin subestimar el impacto económico y registral que podría tener su aplicación.

5. CONCLUSIONES

En cuanto a las conclusiones del presente escrito sería válido exponer que:

– Hacemos eco de lo expresado al inicio, en tanto las marcas notorias merecen un extra en su estándar de protección con respecto a marcas “regulares”. Sin embargo, consideramos que una fina línea divide la legislación y aplicación de estos estándares de aquellos que protegen la relación oximorónica del lujo y sus opuestos cuando se trata de dilución. Ello, porque en estas marcas, el argumento

38 Vid. Nabisco *supra*.

39 INTA Proof of Dilution Subcommittee. *Proof of Dilution in the United States of the Dilution and Well-Known Marks Committee* (2008). Disponible en <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAUSFTDAActualvsLikely2004.pdf> (Fecha de consulta el 25 de julio del 2018).

de disminución del prestigio y exclusividad de estas pierde validez, dado que los propios titulares generan prácticas de autodilución.

– Si bien estas marcas son superiores en varios sentidos, no son infalibles. Las dinámicas registrales como cimientos de la propiedad industrial en el derecho romano-francés, se ven en ocasiones debilitadas por prácticas excesivas en la protección de signos de este tipo y aún más acentuadas cuando se trata de marcas de lujo.

– El concepto de dilución se exportó a América viciado. Es el papel que desempeñan los jueces y las autoridades administrativas que se aplica de manera coherente y justa. Casos, como el de estudio, demuestran que la aplicación inconsistente de esta figura puede frustrar la generación de nuevos comercios en nuestro país.

– Entendemos que la propiedad industrial al servicio del mercado preserva la distinción vertical de estatus, permitiendo al consumidor distinguirse dentro de una economía marcada por la similaridad industrializada. Ocurre en la moda, la electrónica, la industria automovilística e incluso la agricultura con mecanismos de refuerzo como las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen; y que las leyes antidilución son la herramienta perfecta para la protección del estatus. Pero también entendemos que la mesura en la aplicación de estas normas, probablemente a partir de la asunción de criterios específicos, dígame parámetros para medir objetivamente la dilución en la práctica, sería de mayor beneficio para el mercado.

– Particular cuidado ha de tenerse cuando la marca notoria que se pretende proteger, cubre bienes de lujo. La canonización de estos signos genera un efecto Veblen⁴⁰ con profundo impacto socioeconómico, cuyo resultado a largo plazo es ponderar el uso del signo sobre el producto o servicio que se cubre⁴¹, perpetuando así la ruptura —cada vez más insalvable— de la promesa de calidad.

– No estaría de más un poco de escepticismo respecto a la protección de la función de señalización de estatus de la marca —pero no de la función en sí, la cual es innegable— entre otras cuestiones, por la dificultad que entraña dicha protección. A pesar de que las leyes parecen propensas a garantizarla en aras de moverse al ritmo del mercado, resulta complicado aplicar la antidilución. Dado que las definiciones más tradicionales —sobre todo la de Frank Schechter— de dilución, por lo general, hablan de evitar la disminución gradual o dispersión de la identidad y la representación mental de la marca en la mente del consumidor, a partir del uso de esta en bienes no competitivos. Habría que determinar si la calidad entre los bienes originales y los que transgreden el uso de la marca no es tan diferente, también si se trata solo de una cuestión de estatus o si la distancia que existe entre ambos, no amerita la aplicación de la antidilución.

40 VEBLEN, THORSTEIN. *The Theory of the Leisure Class* (1899). Disponible en <http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf> (Fecha de consulta el 22 de julio del 2018).

41 SILVERTEIN, MICHAEL J. and NEIL FISKE. *Luxury for the Masses*. *Harvard Business Review* 81, n.º 4 (2003): 48-57. Disponible en <https://hbr.org/2003/04/luxury-for-the-masses> (Fecha de consulta el 27 de julio del 2018).

– En el mercado colombiano particularmente, un estándar estricto —e injustificado— de dilución puede estancar su crecimiento y desmotivar la generación de empresas y nuevos comercios.

– La belleza del sistema registral romano-francés estriba precisamente en la equidad que conlleva. Los principios registrales son pilares del comercio ordenado y de su estabilidad depende la competencia no falseada. La concesión de monopolios tan amplios e injustificados genera una inseguridad mercantil que países en vías de desarrollo no necesitan.

REFERENCIAS

- BEEBE, BARTON. A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law. *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal* 16, n.º 4 (2006): 1143-1174. Disponible en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1363&context=iplj> (Fecha de consulta el 26 de julio del 2018).
- BEEBE, BARTON. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review* 123, n.º 4 (2010): 810-888. Disponible en <https://harvardlawreview.org/2010/02/intellectual-property-law-and-the-sumptuary-code/> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- BEEBE, BARTON. *The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld's Odol Opinion and Frank Schechter's The Rational Basis of Trademark Protection*, Nueva York, 2013. G. Bone, Robert “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law”, *Boston University Law Review*, n.º 86 (2006): 547- 592. Disponible en <https://pdfs.semanticscholar.org/f248/648dec4f576dc2e9d53d976fefbd25fa9607.pdf> (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).
- BONE, ROBERT G. Taking the Confusion Out of “Likelihood of Confusion”: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement. *Northwestern University Law Review* 106, n.º 3 (2012): 1307-1378. Disponible en <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=nulr> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- CALBOLI, IRENE. The Story of Luxury Products and the (Broken) Promise of Superior Product Quality in a World of Prestige for the Masses. En Sun, Haochen, Barton Beebe y Madhavi Sunder. *The luxury economy and Intellectual Property. Critical Reflections*. Oxford University Press, 2015.
- COHEN , FELIX. Transcendental Nonsense and the Functional Approach. *Columbia Law Review* 35, n.º 6 (1935): 809-849. Disponible en <http://moglen.law.columbia.edu/LCS/cohen-transcendental.pdf> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- DOGAN, STACEY L. What Is Dilution Anyway? *Michigan Law Review first Impressions* 105, (2006): 103-107. Disponible en <https://repository.law.umich.edu/>

- [cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=mlr_fi](https://www.scribd.com/document/451234567/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=mlr_fi) (Fecha de consulta el 25 de julio del 2018).
- D. DRESCHER, THOMAS. The Transformation and Evolution of Trademarks-From Signals to Symbols to Myth. *Trademark Reporter*, n.º 82 (1992): 301-313. Disponible en <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/thetmr82&div=32&id=&page=> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- INTA Proof of Dilution Subcommittee. Proof of Dilution in the United States of the Dilution and Well-Known Marks Committee. 2008. Disponible en <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAUSFTDAActualvsLikely2004.pdf> (Fecha de consulta el 25 de julio del 2018).
- LONG, CLARISSA. Dilution. *Columbia Law Review* 106, n.º 5 (2006): 1029-1078. Disponible en https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=faculty_scholarship (Fecha de consulta el 28 de julio del 2018).
- McCARTHY, THOMAS J. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. *Trademark Reporter* 94, (2004): 1163-1181. Disponible en <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=289004112009112091022124109101011099025007057017006013098022067026017108009085088105005060043107058047118069069091084008002117019059007023093122013067078001099116085079034084065098080009122015101014114024097079119024025010105085114010068072116107006&EXT=pdf> (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).
- McCARTHY, THOMAS J. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. 5.ª edición. Canadá: Thomson Reuters Publishings, 2017.
- McKENNA, MARK P. The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame Law Review*, n.º 82 (2007): 1839, 1841, 1916. Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=889162 (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).
- McKENNA, MARK P. Testing Modern Trademark Law's Theory of Harm. *Iowa Law Review* 95, (2009): 63-115. Disponible en https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1605&context=law_faculty_scholarship (fecha de consulta el 25 de julio del 2018).
- SCHECHTER, FRANK. The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review* 40, n.º 6 (1927): 813-833. Disponible en https://www.jstor.org/stable/pdf/1330367.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- SILVA DUARTE, FEDERICO. La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su procedencia. *La Ley. Revista Jurídica Paraguaya* 35, n.º. 11 (2012): 1725-1737. Disponible en <http://studylib.es/doc/5262898/la-dilucion-de-una-marca-registrada> (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).

- SILVERTEIN, MICHAEL J. y NEIL FISKE. *Luxury for the Masses*. *Harvard Business Review* 81, n.º 4 (2003): 48-57. Disponible en <https://hbr.org/2003/04/luxury-for-the-masses> (Fecha de consulta el 27 de julio del 2018).
- SUN, HAOCHEN, BARTON BEEBE y MADHAVI SUNDER. *The luxury economy and Intellectual Property. Critical Reflections*. 1.ª edición. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- VEBLEN, THORSTEIN. *The Theory of the Leisure Class*. 1899. Disponible en <http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf> (Fecha de consulta el 22 de julio del 2018).
- JOHN WOLFF. *Non-Competing Goods in Trademark Law*. *Columbia Law Review* 37, n.º 4 (1937), 582-608. Disponible en https://www.jstor.org/stable/1116874?seq=1#page_scan_tab_contents (Fecha de consulta el 23 de julio del 2018).
- YI, QIAN. *Counterfeiters: Foes or Friends? How Do Counterfeits Affect Different Product Quality Tiers?* *National Bureau of Economic Research*, (2013). Disponible en <http://www.nber.org/papers/w16785> (Fecha de consulta el 24 de julio del 2018).