

Del prestigio al desvanecimiento: el riesgo de la dilución marcaria y su aplicación e interpretación en Colombia en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

María Paula Delgado Ramírez

Trabajo de grado en modalidad de artículo para optar por el título de magíster en
Derecho

Asesor

José Santiago Rendón Vera

Universidad EAFIT
Escuela de Derecho
Maestría en Derecho
Medellín 2025

Tabla de contenido

| | |
|--|----|
| Resumen..... | 3 |
| Palabras Clave..... | 3 |
| Abstract..... | 3 |
| Key Words | 4 |
| Introducción | 4 |
| La Marca Notoria en la Comunidad Andina..... | 11 |
| La Protección Contra la Dilución y las Marcas de la Industria de la Moda | 15 |
| La Dilución Marcaria en la Unión Europea..... | 19 |
| La Marca Debe Gozar de Renombre..... | 20 |
| El Signo Usado por el Tercero Debe Ser Idéntico o Similar a la Marca Registrada..... | 21 |
| El Tercero Pretende Obtener Una Ventaja Desleal o Causar un Perjuicio al Carácter Distintivo y al Renombre de la Marca. | 22 |
| Perjuicio al carácter distintivo de la marca..... | 22 |
| Perjuicio al renombre de la marca | 24 |
| Ventaja Desleal del Carácter Distintivo o Renombre de la Marca | 25 |
| La Dilución Marcaria en Estados Unidos | 27 |
| Aplicación de la Dilución Marcaria por Parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..... | 33 |
| Tabla 1..... | 38 |
| Requisitos del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 para la SIC | 40 |
| Resoluciones que Identifican la Existencia de un Riesgo de Dilución | 43 |
| Resoluciones que Niegan la Existencia de un Riesgo de Dilución. | 45 |
| Bibliografía | 52 |

Resumen

El presente artículo analiza la figura de la dilución marcaría y su impacto en las marcas notorias de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (industria de la moda) en Colombia. A partir de un enfoque comparado, se examinan los sistemas normativos de Estados Unidos y la Unión Europea destacando el desarrollo histórico y los debates que se han generado alrededor de la implementación de esta figura. De igual modo, se hace una revisión del tratamiento de la figura en el sistema de la Comunidad Andina y los retos que ello conlleva. Además, se describe la forma en la que la Superintendencia de Industria y Comercio ha aplicado la figura en algunas resoluciones para luego hacer una crítica frente a las inconsistencias en la interpretación normativa y ausencia de lineamientos claros en la toma de decisiones. El artículo concluye con algunas recomendaciones dirigidas a la Superintendencia de Industria y Comercio que resultan convenientes para dar claridad al uso de esta figura jurídica.

Palabras Clave

Dilución marcaría, marcas notorias, difuminación, empañamiento, protección marcaría, industria de la moda, branding, parasitismo marcario, derecho de marcas.

Abstract

This article examines the concept of trademark dilution and its impact on well-known trademarks within Class 25 of the Nice International Classification (fashion industry) in Colombia. Through a comparative approach, the regulatory frameworks of the United States and the European Union are analyzed, highlighting the historical development and debates surrounding the implementation of this concept. Likewise, the article reviews how the Andean Community system addresses trademark dilution and the challenges it entails. Additionally, it describes the way in which the Superintendence of Industry and Commerce has applied this concept in certain rulings, followed by a critique of inconsistencies in normative interpretation and the lack of clear guidelines in decision-making. The article concludes with recommendations to the Superintendence of Industry and Commerce aimed at providing greater clarity in the application of this legal concept.

Key Words

Trademark dilution, famous trademarks, blurring, tarnishment, trademark protection, fashion industry, branding, trademark parasitism, trademark law.

Introducción

Actualmente las marcas, a excepción de las patentes en ciertas industrias, constituyen el activo de propiedad intelectual más valioso de una empresa. De acuerdo con la firma Kantar Brandz (2024), en promedio las marcas pueden representar hasta un tercio del valor de una empresa, y en el caso de las marcas con mejor desempeño, este valor puede llegar a superar el cincuenta por ciento. Del mismo modo, las marcas más fuertes en el mercado son también aquellas que ofrecen mayor rentabilidad a los accionistas, son más resilientes en los tiempos de crisis y se recuperan más rápidamente ante estas situaciones (p. 9).

La importancia de las marcas como activo de propiedad intelectual se evidencia especialmente en las empresas de la industria de la moda, en las cuales no solamente cumplen una función identificativa, sino también comunicativa de estatus, valores y aspiraciones. ¿Por qué un consumidor está dispuesto a pagar considerablemente más dinero por un producto de moda que es prácticamente idéntico a otro y satisface las mismas necesidades? La respuesta en muchos casos será por la marca.

Las empresas de moda dependen de las marcas no solo para diferenciarse de sus competidoras y permanecer en la mente de los consumidores, sino también para construir una reputación en el mercado y fortalecer su rol comunicativo. De acuerdo con Abratt y Kleyn (2012), la identidad corporativa se expresa a través de la marca en forma de su expresión visual, promesa de valor, personalidad, estilo de comunicación e imagen, entendida como la percepción, positiva o negativa, que tienen los grupos de interés. En este sentido, la marca actúa como el vínculo entre las empresas y el público y cumple un rol fundamental en la construcción de su reputación. Una reputación favorable es importante porque supone una ventaja competitiva, al igual que permite la supervivencia y rentabilidad del negocio en el largo plazo (p. 6).

Adicionalmente, de acuerdo con Basma (2021) el rol de las marcas como herramientas de comunicación se ha incrementado en los últimos años. La autora explica que:

Las empresas emplean las marcas para crear y fortalecer relaciones sociales con los consumidores, quienes, en consecuencia, se vuelven leales a cualquier producto que provenga de dicha empresa. Simultáneamente, los consumidores utilizan las imágenes asociadas a las marcas en su entorno social, ya sea para satisfacción personal (comunicación interna) o para generar diálogos con otros miembros del público (comunicación externa). Para potenciar el rol comunicativo de las marcas, las empresas tienden a invertir en promover el valor publicitario de las marcas y aumentar su impacto persuasivo. (p. 2)

Estas son algunas de las razones por las cuales, las empresas de la industria de la moda están invirtiendo cada vez más millonarias sumas en mercadeo y *branding*. Como prueba de ello, la encuesta ejecutiva llevada a cabo por BoF y McKinsey & Company (2023) demostró que “el 71 por ciento de los ejecutivos de la industria de la moda planean aumentar el gasto en marketing enfocado en marca” (p. 83).

Otro factor que ha incentivado el incremento en la inversión en marcas es que, en un mercado sobresaturado de signos y competidores, el espacio mental de los consumidores se ha convertido en el centro de atención de las empresas, pues progresivamente se ha vuelto más limitado y valioso (Dawar, 2013, p. 11). De acuerdo con Dawar (2013), hay una gran escasez generada por la finita capacidad cognitiva de almacenamiento de los humanos versus la cantidad de información disponible (párr. 15). En este aspecto radica la importancia para las empresas de moda de que sus marcas sean cada vez más recordadas y reconocidas por los consumidores, pues “el reconocimiento de marca influye en el proceso de toma de decisiones de los consumidores, ya que las marcas con mayor reconocimiento tienen más probabilidades de ser incluidas en los conjuntos de consideración de estos” (Silk y Urban, 1978; Aaker, 1996; Baker, 2003; Macdonald y Sharp, 2000; Huang y Sarigollü, 2012, como se citó en Chandon et al., 2022, p.2).

Así las cosas, una marca con mayor reconocimiento tiene más probabilidades de estar en la mente de un consumidor al momento de la compra (Chandon et al., 2022, p. 2), no solo por lo expresado anteriormente, sino también porque de acuerdo con diversos estudios, “un producto con un mayor reconocimiento de marca tendrá una mayor cuota de mercado” (Dodds et al., 1991; Grewal et al., 1998, como se citó en Tali et al., 2021, p. 15) y “una marca conocida tendrá una mayor intención de compra que una marca menos conocida” (Hsu, 2000, como se citó en Tali et al., 2021, p.15).

Ahora bien, todos estos esfuerzos comerciales para lograr un mayor reconocimiento de marca serían en vano si no se acompañasen de una fuerte protección jurídica. Las compañías a la par que invierten en *branding* y mercadeo, se esmeran en destinar recursos para registrar sus marcas y evitar que terceros puedan usarlas sin su autorización o puedan registrar marcas similares que los afecten.

Sin embargo, la protección tradicional que otorga un registro de marca, limitada por los principios de territorialidad y especialidad, parece quedarse corta frente aquellas empresas que, como se ha venido mencionando, se esfuerzan en invertir más que el promedio en sus marcas para posicionarse en la mente de los consumidores y tener un mayor reconocimiento. El registro de una marca implica, en principio, la protección de esta solo en relación con los productos o servicios incluidos dentro de la clase dentro de la Clasificación Internacional de Niza en la que se hizo el registro o con aquellos con los que tenga conexión competitiva (principio de especialidad) y en la jurisdicción en la que se otorgó el registro (principio de territorialidad).

Asimismo, las marcas tradicionales se protegen solo contra dos tipos de riesgos, de confusión y de asociación. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial del Proceso 391-IP-2022 (2023) que constituye acto aclarado, el riesgo de confusión puede ser tanto directo como indirecto. Cuando el consumidor adquiere un producto creyendo que realmente es otro, se presenta el riesgo de confusión directo; mientras que, si el consumidor lo obtiene pensando que proviene de un origen empresarial diferente al real, ocurre el riesgo de confusión indirecto. Por otro lado, el riesgo de asociación se genera cuando a pesar de diferenciar los productos y su origen empresarial, se piense que ese productor tiene alguna relación o alianza con otro agente en el mercado.

En este contexto, las empresas del sector moda buscan que sus marcas reciban una salvaguarda jurídica que rompa con los principios mencionados y que vaya más allá de la protección contra el riesgo de confusión y de asociación, en reconocimiento por los constantes esfuerzos que realizan para lograr su posicionamiento y prestigio en el mercado. Al brindar una protección más robusta a las marcas del sector de la moda, se beneficia a toda la industria, lo cual es importante por su contribución significativa en el desarrollo económico, artístico y cultural no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional.

La industria de la moda es una de las más constantes y fuertes en el mundo. Emplea aproximadamente entre sesenta y setenta millones de personas en el mundo y representa casi el

dos por ciento del producto interno bruto (PIB) global (United Nations University, 2024). De acuerdo con el diario La República (2024) en Colombia esta industria generó ingresos operacionales por \$13,03 billones de pesos colombianos en 2023. Además, juega un papel crucial en la economía del país, pues contribuye con el 9,4% del PIB, crea empleo para más de 600.000 personas (en su mayoría mujeres) y fomenta un crecimiento económico sostenible, de ahí la necesidad de protegerla.

Así pues, una mayor protección a las marcas de la industria de la moda puede lograrse, entre otras medidas, a través de la declaración de notoriedad. El artículo 224 de la Decisión Andina 486, norma jurídica que rige y regula el sistema marcario en la Comunidad Andina, de la cual Colombia es parte, define a la marca notoria como aquella que “fuese reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (2000). De esta definición se extrae que el requisito principal para considerar una marca como notoria es su reconocimiento por parte de los consumidores en el sector pertinente. Adicionalmente, algunos autores han definido las marcas notorias como “las que, gracias a la intensidad en su uso, han obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado y, por tanto, son objeto de un superior nivel de protección de parte del Estado” (Guerrero Gaitán, 2016, p. 187).

De acuerdo con las definiciones anteriores, las marcas notorias conceden, por un lado, una ventaja económica para las empresas, pues permiten posicionar mejor sus productos o servicios en el mercado; son más distintivas frente a las marcas tradicionales y son preferidas por los consumidores debido a su reconocimiento. Al respecto, las autoras Pimienta Corbacho y Acosta López (2021) establecen que:

[...] el reconocimiento y la fidelización de la clientela ante la marca notoriamente conocida permiten que el valor de ella aumente en razón a que los productos o servicios que identifica pueden tener un precio más elevado y, a la larga estas características, generan un aumento de su cuota de mercado. (p. 79)

Por otro lado, las marcas notorias conllevan una mayor protección jurídica en recompensa a los considerables esfuerzos realizados en publicidad, difusión y, en muchas ocasiones, en cuanto a la calidad excepcional de los productos desarrollados para alcanzar dicho estatus. Esta protección implica, en primer lugar, la ruptura de los principios fundamentales de especialidad y territorialidad que rigen el sistema de marcas. Lo anterior debido a que, por un lado, su protección

se extiende más allá de las categorías de productos o servicios en las que están registradas, incluyendo cualquier tipo de productos o servicios del sector pertinente, según lo establecido en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486. Además, su protección se expande a diferentes jurisdicciones de acuerdo con el mencionado artículo 224, dado que “un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro” (Guerrero Gaitán, 2016, p. 196).

En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre con las marcas tradicionales, las marcas notorias se protegen no solo frente al riesgo de confusión, sino que también la Decisión 486 ha establecido cuatro clases de riesgos frente a las clases notorias: 1) riesgo de confusión, 2) riesgo de asociación, 3) riesgo de dilución y 4) riesgo de uso parasitario.

En la interpretación prejudicial del Proceso 153-IP-2022 que constituye acto aclarado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se define cada uno de estos riesgos. En primer lugar, el riesgo de confusión se define como aquel en el que incurren los consumidores por la reproducción, imitación o transliteración total o parcial de una marca notoria. En segundo lugar, el riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores, a pesar de diferenciar los signos en conflicto, piensan que hay una relación económica entre los productos o servicios y sus proveedores. El riesgo de dilución se refiere a la posibilidad de que el uso de signos similares debilite la distintividad de una marca notoria en el mercado. Por último, el riesgo de uso parasitario se da cuando un competidor se aprovecha injustamente de la reputación de una marca notoria para promover sus propios productos o servicios (p.11).

Frente a los dos primeros riesgos, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se han pronunciado ampliamente en sus decisiones en la etapa de registro e interpretaciones prejudiciales, debido a que son el cimiento de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136. Sin embargo, los riesgos de dilución y de uso parasitario son criterios que no se han analizado a profundidad por las autoridades competentes, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de ambos.

Para los propósitos de este artículo, será de particular importancia estudiar el riesgo de dilución, el cual tiene sus orígenes en el ordenamiento jurídico alemán, específicamente, en el famoso Caso Odol. A pesar de que en este caso propiamente no se usó el término dilución, se otorgó la protección al titular de la marca Odol, que identificaba enjuagues bucales, contra el uso que pretendía un tercero para designar artículos de acero. En el citado caso,

El tribunal reconoció la inmoralidad de aprovecharse de la reputación de una marca famosa, basándose en la teoría de que el consumidor que ve o escucha la marca asocia de inmediato los productos con aquellos para los cuales la marca ha adquirido fama. El tribunal concluyó que el titular de la marca tiene un interés legítimo en evitar que su marca sea diluida: perdería su capacidad de atracción comercial si cualquiera la utilizara como designación de sus propios productos. (Goyal & Kumar Singh, 2011, p. 6)

A partir de la influencia del caso anteriormente mencionado, la dilución se introdujo como una teoría en Estados Unidos por Frank Schechter con su texto *The Rational Basis of Trademark Protection* (1927). Desde entonces, ha experimentado un amplio desarrollo y aplicación, especialmente través de la ley federal conocida como *The Federal Trademark Dilution Act* (FTDA), que introduce al ordenamiento jurídico federal la protección reforzada de las marcas “famosas”.

En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2015/2436 del 16 de diciembre de 2015, incorporada a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, y el Reglamento (UE) 2017/1001, que regula la figura de la marca europea (anteriormente conocida como marca comunitaria), establecen en sus artículos 10(2)(c) y 9(2)(c), respectivamente, disposiciones que permiten al titular de una marca impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, un signo idéntico o similar a su marca; de igual modo los artículos 5(3)(a) y 8(5) permiten al titular de la marca oponerse al registro de un tercero.

Estas restricciones aplican incluso si el signo se usa para productos o servicios que no son idénticos ni similares a los protegidos por la marca registrada, siempre que esta sea renombrada en el Estado miembro o en el ámbito de la Unión. La protección se activa cuando el uso del signo, realizado sin justa causa, busca obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o resulta perjudicial para estos. De lo anterior se deriva que, aunque no se hace uso explícito de la palabra dilución, la normatividad europea contempla este tipo de protección para las marcas renombradas bajo la figura del perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca.

Estados Unidos y la Unión Europea han desempeñado un papel pionero en el desarrollo, difusión e interpretación del concepto de dilución marcaria. Estos ordenamientos jurídicos se destacan como los líderes en esta doctrina en cuanto han establecido las pautas y criterios jurídicos que han orientado su aplicación práctica. Por este motivo, resultan fundamentales para el presente

artículo, ya que proporcionan una visión integral del tratamiento actual de la dilución, sentando las bases para un análisis más profundo.

Por su parte, la Comunidad Andina en la Decisión Andina 486 (2000) incluye el término dilución en los artículos 136, 155 y 226, pero para efectos de la investigación solo será relevante el concepto de dilución establecido en el literal h) del artículo 136, según el cual:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

No obstante, como puede evidenciarse, a pesar de incluir el concepto de dilución, la norma comunitaria no establece una definición ni parámetros que les permitan a las autoridades marcarias competentes identificar en qué casos es aplicable o no esta figura. Esta situación ha llevado a la SIC a emitir decisiones inconsistentes frente a la aplicación de la dilución en los últimos cinco (5) años.

Dicha circunstancia ha sido objeto de análisis crítico por parte del autor Fredy Sánchez Merino (2018), quien se destaca por ser el único autor que ha abordado este asunto en el contexto colombiano, especialmente en la instancia de registro. En su texto “De la dilución marcaria y otros demonios” (2018) realiza un recorrido histórico del concepto de dilución de marcas en diferentes sistemas jurídicos y explora cómo esta figura fue adoptada en Colombia. Posteriormente el autor expresa su preocupación sobre la forma en la que se implementa la dilución marcaria tomando como ejemplo el caso de la SIC identificado con el expediente SD2016/0033175.

El trabajo de Sánchez Merino se fundamenta en el caso de solicitud de registro de la marca mixta “Gisella Gastelbondo”, frente a la cual *Chanel* presentó una oposición, alegando que dicha marca vulneraba su reconocido monograma de la letra C, previamente registrado. La SIC denegó el registro de la marca de Gisella Gastelbondo, basándose en las razones de *Chanel* y argumentando que ambas marcas “acudieron a la misma idea”, lo que podría potencialmente amenazar la posición de la marca *Chanel*. Este argumento fue criticado por parte del autor, quien

sostiene que representa una excesiva protección del estatus de la marca. Además, Sánchez Merino señala la falta de utilización de parámetros específicos por parte de la SIC para determinar la existencia real de dilución.

El autor termina por concluir que “la falta de criterios en la aplicación inconsistente de la figura de la dilución puede frustrar la generación de nuevos comercios en nuestro país” (Sánchez Merino, 2018, p. 14). Si bien el texto mencionado es de mucha importancia para el presente artículo y se comparte la metodología usada por el autor, el texto no hace un análisis profundo del tratamiento de la dilución por parte de la SIC y tampoco pretende brindar soluciones amplias a la problemática que plantea.

Por consiguiente, el presente artículo pretende analizar el concepto de dilución marcaría y su impacto para las marcas notorias de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, con el propósito de aportar claridad a una figura que se ha caracterizado por ser confusa y compleja en la práctica. Para ello, el primer capítulo aborda el concepto de marca notoria en el marco de la Comunidad Andina, destacando las particularidades de su protección frente a los diversos tipos de riesgos que enfrenta. En el segundo capítulo, se examina específicamente cómo se manifiesta el riesgo de dilución en las marcas de la industria de la moda, dada su relevancia y peculiaridades. Los capítulos tercero y cuarto presentan un análisis comparado de la aplicación de la dilución en la Unión Europea y en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos, considerando estos sistemas como referentes históricos y doctrinales clave para entender la figura. El quinto capítulo referencia la forma en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado este riesgo, resaltando su inconveniencia. Finalmente, el sexto capítulo analiza en detalle cómo la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado la dilución en sus decisiones en los últimos cinco (5) años, permitiendo identificar patrones, inconsistencias y áreas de mejora en su aplicación práctica.

La Marca Notoria en la Comunidad Andina

Tal y como se señaló anteriormente, la dilución representa uno de los principales riesgos frente a los cuales se protege a las marcas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina. Así pues, para mayor comprensión de esta doctrina es necesario complementar las definiciones de marca notoria mencionadas y establecer cómo se logra esta calidad especial.

De acuerdo con Magaña Rufino (2020),

[...] la característica fundamental para determinar la notoriedad de una marca está constituida por el amplio conocimiento del público del sector de mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ella. No puede haber notoriedad si no hay conocimiento (...) Por tanto, podemos definir a la marca notoria como el signo distintivo que es ampliamente conocido en el sector al cual dirige primordialmente su oferta. (p. 199)

De igual modo, el autor Otamendi (2022) señala que la notoriedad es un nivel excepcional alcanzado por pocas marcas, debido al nivel de aceptación por parte del público que implica. Es una meta para los titulares marcarios pues en parte, se deriva del éxito que ha tenido el producto o servicio que esas marcas identifican (p. 34).

Así pues, queda claro que para la declaración de notoriedad de una marca es de especial importancia el reconocimiento del público en los sectores pertinentes, los cuales, según el artículo 230 de la Decisión 486, pueden ser cualquiera de los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

También, el artículo 228 establece una lista no taxativa de parámetros que deberán tenerse en cuenta para probar la notoriedad de una marca:

[...] a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Cabe destacar también que la notoriedad es una calidad que debe ser declarada por la autoridad marcaría competente y no es un hecho notorio, a diferencia del renombre; por lo tanto, requiere del agotamiento de un trámite específico. Sin embargo, la Decisión 486 no estableció un procedimiento para ello. Por el contrario, esta norma omitió mencionar la forma para optar por esta calificación y, por ende, aquellos interesados en que su marca sea declarada como notoria deben acudir a mecanismos defensivos como el trámite de oposición, la cancelación por notoriedad de una marca, la respuesta a una acción de cancelación por falta de uso o una demanda por infracción marcaría.

Esta situación es desafortunada, según el criterio de varios autores, pues para que una marca sea declarada notoria, su titular debe “esperar a que se den las condiciones de hecho y derecho de una situación defensiva previa que le permita solicitar la declaratoria de notoriedad de su signo” Villa Araque (2023, p. 223). Lo anterior puede conllevar a que se presenten acciones de manera injustificada, no con el objetivo para el que realmente se concibieron, sino con el fin último de obtener la notoriedad. En consecuencia, el titular debe embarcarse en un trámite en el que probablemente no está interesado, y donde lo crucial será reunir suficiente material probatorio para lograr la declaratoria de notoriedad.

Adicionalmente, debido a que la notoriedad se encuentra embebida en otro trámite genera mayor congestión ante la autoridad administrativa, haciendo el proceso más largo y engorroso. No solo se deben analizar las pruebas relacionadas con la notoriedad, sino también los argumentos asociados a la causal defensiva, lo que incrementa la complejidad del trámite y su tiempo de respuesta.

Por otro lado, la notoriedad es una protección que se concede temporalmente, pues es una calidad que se puede llegar a perder en el tiempo si su titular no continúa invirtiendo en el estatus y reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. También, se otorga de manera retroactiva, dado que la notoriedad se reconoce solo por el término probado por el titular, pero no

hacia el futuro. Esto quiere decir que si se presenta otro caso posterior y el titular de la marca quiere alegar la notoriedad como defensa, debe probarla nuevamente.

Alcanzar la notoriedad de una marca requiere años de dedicación y trabajo por parte de su titular, pero a su vez, concede mayores beneficios que una marca tradicional como recompensa a estos esfuerzos. Como ya se mencionó anteriormente, las marcas notorias trascienden los principios marcarios de territorialidad y especialidad y se protegen contra una mayor cantidad de riesgos.

Frente a esta primera prerrogativa, el rompimiento del principio de territorialidad también lleva consigo el rompimiento del uso real y efectivo de la marca, puesto que, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2023) “este tipo de marcas obtiene protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro” (p. 9). Por su parte, la ruptura del principio de especialidad es relativa, pues si bien, se amplía la protección más allá de la clase en la cual se registró la marca, no comprende todas las clases, sino aquellas que hacen parte del sector pertinente. Esta es una diferencia frente a las marcas renombradas, debido a que estas se protegen en todas las clases sin importar.

Ahora bien, las marcas notoriamente conocidas están protegidas frente a riesgos como la confusión, la asociación, el aprovechamiento injustificado del prestigio (uso parasitario) y la dilución, siendo este último el eje central del presente artículo. A continuación, se analizarán estos riesgos en mayor detalle, con un énfasis particular en el fenómeno de la dilución.

El riesgo de confusión puede configurarse de manera directa o indirecta. Existe confusión directa cuando un consumidor adquiere un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro; mientras que, la confusión indirecta se presenta cuando un consumidor adquiere un producto o servicio vinculándolo a un determinado origen empresarial que no es el verdadero. Para que se configure este riesgo es necesario que los productos o servicios que distinguen los signos sean idénticos o relacionados y que los signos identificatorios sean iguales o muy similares, a tal punto que causen confusión. Es necesario que ambas condiciones se cumplan, ya que, si una no se verifica, no puede predicarse la existencia del riesgo de confusión. El análisis del riesgo de confusión se realiza a partir de las semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas entre los signos.

Por su parte, el riesgo de asociación consiste en que un consumidor, al enfrentarse a signos similares, no se confunde en cuanto a su origen, sino que cree que entre dos orígenes empresariales existe una alianza o vinculación que tiene como resultado el signo distintivo bajo el cual se

comercializan productos o servicios. Este riesgo se presenta incluso si los productos o servicios identificados con los signos son disímiles y no tienen una conexión como sí ocurre con el riesgo de confusión.

El siguiente riesgo es el del aprovechamiento injustificado del prestigio del signo, una protección que se encuentra reservada exclusivamente para las marcas notorias, a diferencia de los riesgos mencionados previamente. En palabras de la SIC (2024),

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (p. 8)

Este tipo de riesgo lesiona a las marcas notorias porque, quien pretende el registro de la marca parasitaria, se aprovecha indebidamente de la buena reputación, fama y asociación mental positiva que la marca notoria ha adquirido en el mercado, trasladando esas cualidades a sus propios productos o servicios sin haber realizado esfuerzos significativos para alcanzarlas. Se diferencia del riesgo de dilución porque en este caso hay una finalidad de aprovechamiento de la reputación ajena, pero no se presenta el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca notoria.

Finalmente, el riesgo de dilución,

[...] se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido. (p. 9)

El riesgo de dilución, a diferencia del riesgo de confusión, se presenta respecto a productos y servicios con los que no necesariamente hay conexidad o relación, pero que pueden causar un debilitamiento, e incluso, la pérdida de la distintividad de la marca notoria. Partiendo de esta definición, el siguiente capítulo examinará en detalle la protección contra la dilución y su aplicación en el contexto de las empresas del sector moda.

La Protección Contra la Dilución y las Marcas de la Industria de la Moda

La dilución supone la pérdida de la fuerza distintiva de las marcas, afectando aquello que los titulares de estas han dedicado años en construir y fortalecer: su identidad. Esta se relaciona

estrechamente con la función comunicativa de las marcas en el comercio, la cual es fundamental en la industria de la moda.

Aunque el término “industria de la moda” es muy amplio debido a que abarca una gran cantidad de actores, procesos y resultados, para los fines de este análisis se definirá como aquellas empresas dedicadas al diseño, producción y comercialización de todos los productos que hacen parte de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual “comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2024, párr. 1).

Si bien es cierto que las marcas son importantes para todas las industrias y cumplen las mismas funciones, en la industria de la moda sucede algo particularmente especial. La competencia no se centra en la innovación y en el desarrollo de producto; debido a que, al tratarse de prendas de vestir, necesariamente comparten características y elementos por su propósito de cubrir el cuerpo humano. Por este motivo, el objetivo de las empresas se encuentra en la capacidad de transmitir mensajes, valores y emociones que resuenen en los consumidores y despierten conexiones profundas, lo cual se logra a través de las marcas. En una entrevista realizada por la revista *Complex*, la profesora Susan Scafidi afirmó que:

Las marcas son el activo más valioso de cualquier empresa de moda. Los diseñadores nacen y mueren, las temporadas van y vienen. Los productos pasan de moda, pero la marca es eterna. La marca es donde reside el valor de una empresa de moda. (Takanashi, 2019, párr. 4)

Sin las marcas la industria de la moda tal como la conocemos hoy no existiría. En un mercado cada vez más saturado y competitivo, las marcas se convierten en el elemento estratégico y diferenciador a partir del cual se construye la identidad de la empresa y se establecen relaciones duraderas y conexiones emocionales con los consumidores, quienes se identifican con los mensajes y valores de las marcas aumentando así su lealtad hacia ellas. Este fenómeno conocido como *goodwill* se traduce en mayores ventas y mejores resultados económicos. Las marcas permiten que las empresas se conecten directamente con los consumidores al transmitirles mensajes emocionales, de identidad y autoestima. De este modo, los consumidores no adquieren únicamente un producto, sino que eligen una marca como un símbolo que les permite expresarse y proyectar su identidad ante los demás (Basma, 2016)

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas constituyen en muchos casos la razón por la cual los consumidores están dispuestos a pagar un precio significativamente más alto por un producto que, en términos funcionales, podría ser prácticamente idéntico a otro de menor costo, pero que comunica un mensaje de superioridad y exclusividad.

Por ejemplo, tomemos el caso de un bolso de cuero nuevo, este podría valer en pesos colombianos entre quinientos y seiscientos mil pesos, pero si este bolso de cuero es de la marca *Chanel* tendría un costo aproximado de cuarenta millones de pesos colombianos en adelante. Esta diferencia en el precio no se debe a que el bolso de *Chanel* tenga más funcionalidades o atributos, sino al prestigio de su marca, que es un valor intangible adicional al objeto mismo. Este valor inmaterial añadido es muy importante en las marcas de lujo de la industria de la moda, que son aquellas cuyos productos además de pertenecer a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza son percibidos por los consumidores como de alta calidad y con un valor auténtico que ofrece beneficios funcionales. Su prestigio se basa en características como la artesanía y la calidad del servicio, justificando un precio elevado y generando una conexión emocional aún más profunda con el consumidor (Ko et al., 2019, p. 406).

A partir de las especiales características mencionadas anteriormente y de la importancia de la función comunicativa de las marcas en la industria de la moda, la dilución marcaria es un riesgo al que hay que prestar especial atención.

Se ha mencionado que la dilución supone una pérdida en la gran capacidad distintiva de una marca notoria debido al rompimiento de la asociación mental que se produce entre la marca, el producto y el origen empresarial, pues se basa en la teoría de la red asociativa mental. De acuerdo con esta,

[...] la memoria humana está compuesta por nodos. Estos nodos vinculan ciertas categorías de productos en la mente de los consumidores con marcas particulares. Cuando se introduce un nuevo producto bajo el mismo nombre de marca, la capacidad del cerebro humano para evocar el producto original se debilita debido al uso posterior. (Basma, 2021, p. 1222)

El daño de la dilución se produce a nivel de la mente del consumidor e implica una erosión paulatina de la capacidad de la marca para comunicar de manera efectiva su identidad, tanto en su esencia simbólica como en su núcleo distintivo. Esto ocurre porque pierde la asociación espontánea que antes evocaba en la mente del público al interactuar con ella. A diferencia de la

confusión, que representa un daño directo y evidente, la dilución se manifiesta de manera gradual y menos perceptible. Así, por ejemplo, si una tienda de barrio decide llamarse *Gucci*, los consumidores no pensarán que tiene alguna relación con la marca italiana, sin embargo, la asociación mental de *Gucci* ya no estará exclusivamente designada a productos de alta gama, sino que también abarcará la tienda.

Adicionalmente, algunos autores argumentan que la dilución no solo implica un daño para los titulares de la marca, sino que también perjudica a los consumidores debido a que,

[...] una marca registrada busca reducir los costos de información al proporcionar un identificador compacto, memorable e inequívoco de un producto. Esta economía se ve reducida cuando, debido a que la marca tiene otras asociaciones, una persona debe detenerse un momento para reconocerla como el distintivo del producto. (Posner, 1992, p. 75)

A medida que en el mercado aumentan las opciones para elegir por parte de los consumidores y la cantidad de información disponible se vuelve abrumadora, la reputación se vuelve más importante en términos económicos. En estos escenarios los consumidores se sienten abrumados y agobiados al momento de tomar decisiones. Las marcas fuertes se convierten entonces en herramientas indispensables que simplifican el proceso de elección, guiándolos de manera eficiente y reduciendo el desgaste asociado con evaluar múltiples alternativas.

En definitiva, en la actualidad las marcas son elementos supremamente valiosos para la industria de la moda por su capacidad de transmitir información de valor y generar conexiones emocionales que trascienden el ámbito comercial. Así pues, los mecanismos de protección contra la dilución resultan relevantes en términos económicos, pues:

[...] cuanto más informe una marca y mayor sea el número de consumidores que asocien una connotación positiva con ella, mejor le irá a la empresa, que generará más ventas a un precio más alto, y mejor estará el público consumidor, que obtendrá una mayor economía neta en los costos de información. (Swann, 2023, p. 61)

Es por esto por lo que a este tipo de marcas con un amplio reconocimiento se les debe otorgar una protección adicional, pues por su popularidad y rentabilidad son más susceptibles de ser objeto de que terceros se aprovechen de estas y causen un deterioro a su imagen (Basma, 2016, p. 269).

La Dilución Marcaria en la Unión Europea

Con la expedición de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se armonizó el sistema marcario de la Unión Europea. Esta normativa estableció un conjunto de reglas comunes y uniformes que los países miembros debieron adoptar en sus ordenamientos jurídicos y sentó las bases para un sistema marcario más coherente y unificado.

Desde la adopción de la Directiva, esta incluyó medidas de protección contra la dilución (aunque no emplea expresamente este término), al establecer en el artículo 5(2) que, el titular de una marca renombrada puede prohibir el uso no autorizado de un signo idéntico o similar en el tráfico económico, incluso para productos o servicios no similares, si se busca obtener una ventaja desleal o causar perjuicio al renombre de la marca (Consejo de las Comunidades Europeas, 1988, p. 74). Esta norma se ha ido actualizando y sofisticando, y en la actualidad dispone en su artículo 10(2)(c) lo siguiente:

Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando: (...)

(c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

De forma similar, el Reglamento Europeo 2017/1001 en su artículo 9(2)(c) menciona que: Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: (...)

(c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a

aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En consecuencia, se observa que la redacción de ambas normas es prácticamente idéntica, con la única diferencia de que el Reglamento se aplica a marcas de la Unión Europea, mientras que la Directiva se refiere a marcas registradas en un Estado miembro en particular. Por lo tanto, de conformidad con ambas normas, los requisitos que deben cumplirse para que la reclamación bajo esta causal sea exitosa son:

1. Que exista una marca registrada y un tercero debe estar haciendo uso del signo en el tráfico económico.
2. Que el signo usado por el tercero sea idéntico o similar a la marca registrada.
3. Que el tercero utilice el signo en productos o servicios idénticos o disímiles a los que identifica la marca registrada.
4. Que la marca goce de renombre.
5. Que el uso del signo se realice sin justa causa.
6. Que el tercero pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio al carácter distintivo y al renombre de la marca.

A continuación, se profundizará en los requisitos más importantes.

La Marca Debe Gozar de Renombre

El renombre es una característica especial de ciertas marcas con un amplio reconocimiento en el mercado y un estatus destacado. Es por esto por lo que la norma pretende otorgar una protección superior a este tipo de marcas.

En la Unión Europea, una marca que goce de renombre o reputación es aquella que es conocida en el público pertinente. En el caso *General Motors v. Yplon*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (1999), órgano encargado de interpretar la normatividad de esta comunidad para garantizar su aplicación homogénea y uniforme en los estados miembros, estableció que el público pertinente es el interesado en la marca. Dependiendo de los bienes en cuestión, esto puede incluir al público en general o a un público más especializado o de nicho, como los comerciantes de un sector específico. El grado de conocimiento necesario se considera

alcanzado cuando una parte sustancial del público relevante identifica y asocia la marca con los bienes o servicios que representa (p.12).

Además, para probar este renombre o reputación no basta solo con referirse a porcentajes de reconocimiento por parte del público consumidor, como sí ocurre en el caso del criterio de fama establecido en Estados Unidos y de notoriedad del Convenio de París, sino que también deben constatar hechos como la participación en el mercado de la marca, la intensidad, el alcance geográfico y la duración del uso y otros elementos adicionales como el volumen de ventas, la inversión en publicidad y mercadeo que realiza, entre otros.

Por este motivo, la reputación o renombre puede manifestarse de diversas formas, “puede ser profunda, al dirigirse a un mercado de nicho, como Hermès, o amplia, cuando una empresa es conocida en diferentes sectores del mercado, como Virgin” (Basma, 2016, p. 268). El tamaño reducido de un mercado, en relación con el público objetivo, no necesariamente limita la posibilidad de que una marca alcance reconocimiento en dicho ámbito. De acuerdo con las Directrices de la EUIPO, la dimensión del mercado relevante no debe interpretarse como un obstáculo intrínseco para que una marca adquiera reconocimiento, debido a que deberán tenerse en cuenta todos los criterios de forma proporcional (Gielen, 2023, p. 200).

El Signo Usado por el Tercero Debe Ser Idéntico o Similar a la Marca Registrada

Otro de los requisitos para que prospere una acción bajo el artículo 10(2)(c) de la Directiva y el artículo 9(2)(c) del Reglamento es que el signo que usa el tercero es idéntico o similar a la marca renombrada. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003) un signo es idéntico a otro cuando “el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda” (C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA., 2003, p.18) y es similar cuando existen rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual que tienen por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos (C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd., 2003, p. 17).

Este es un requisito muy importante debido a que,

Si no existe similitud, nunca podrá haber un vínculo y, por lo tanto, tampoco un menoscabo de la distintividad o la reputación, ni una ventaja injusta; si existe similitud, aunque sea tenue, la posibilidad de un vínculo está presente y debe investigarse. Por lo tanto, el

establecimiento de un "vínculo" o "conexión" es crucial en un caso de menoscabo o aprovechamiento indebido. (Gielen, 2023, p. 204)

Aquí es importante señalar que, si bien es necesario que exista un cierto grado de asociación entre los signos, no es necesario que exista un riesgo de confusión, pues así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003):

[...] la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. (p. 13)

Cabe mencionar también que el solo hecho de la existencia de un vínculo no es suficiente para demostrar un daño. Este vínculo debe además causar un perjuicio o un aprovechamiento indebido al carácter distintivo o al renombre de la marca.

El Tercero Pretende Obtener Una Ventaja Desleal o Causar un Perjuicio al Carácter Distintivo y al Renombre de la Marca.

Tanto el artículo 10(2)(c) de la Directiva como el artículo 9(2)(c) del Reglamento mencionan tres tipos de perjuicios, que en caso de que se configuren, darán lugar a la aplicación de las disposiciones allí contenidas. Estos son:

- Que el tercero pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca
- Que el uso por parte del tercero sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca previa
- Que el uso por parte del tercero sea perjudicial para renombre de la marca previa.

Aunque podría interpretarse que el primer tipo de perjuicio comprende dos afectaciones distintas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha abordado como un único perjuicio. A continuación, se analizará cada uno de estos perjuicios y los requisitos necesarios para su prueba.

Perjuicio al carácter distintivo de la marca

De acuerdo con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (2024), el perjuicio al carácter distintivo de una marca reconocida, conocido también como dilución por difuminación, implica que la especial capacidad de la marca para identificar los productos o servicios de su titular se debilita. Esto ocurre porque el uso de una marca posterior genera una dispersión de la identidad de la marca original, disminuyendo su singularidad y distintividad (p. 1404-1403). Para que se configure este perjuicio no basta con que se pruebe el renombre de la marca anterior y la similitud entre esta y la nueva marca en disputa, pues este enfoque implicaría concluir de manera generalizada que toda marca similar a una renombrada conlleva un riesgo de dilución, eliminando así la necesidad de probar efectivamente el perjuicio.

Para probar la dilución por difuminación es necesario acreditar los siguientes requisitos: (a) La dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepción del público destinatario (condición subjetiva) y (b) El cambio del comportamiento económico de este público (condición objetiva) (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2024). Adicionalmente, el Tribunal ha reconocido que, aunque no es necesario que una marca sea única para acreditar el perjuicio al carácter distintivo, una mayor singularidad en la marca previa incrementa la probabilidad de que el uso de una marca posterior genere dicho perjuicio.

El requisito del cambio en el comportamiento económico del público, introducido en el famoso caso *Intel v. CPM*, ha generado muchos debates y ha sido criticado por varios autores. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (2021) ha mencionado que,

Una aplicación rigurosa de la condición de cambio en el comportamiento económico no solo genera dificultades prácticas para los propietarios de marcas de renombre con carácter distintivo. También reduce la protección contra la dilución a una protección limitada dentro de la misma categoría de productos o servicios. Resulta imposible probar un cambio en el comportamiento económico si la marca impugnada se utiliza en áreas comerciales distintas a las de las marcas de renombre con carácter distintivo. (p. 2)

De igual modo, algunos autores han señalado que esta exigencia limita la dilución al cambio en el comportamiento económico de los consumidores, lo cual contradice la noción más amplia del término, que abarca un contexto más extenso. Adicionalmente, se critica que obtener pruebas tangibles de dicho cambio resulta prácticamente imposible, dado que la dilución es un fenómeno que se desarrolla gradualmente en el tiempo y no ocurre de forma inmediata tras el primer uso por parte de un tercero (Pinson, 2012, párr. 140-141).

También se ha criticado este requisito por considerar que no se protege realmente el carácter distintivo de la marca, sino más bien, su reputación. De acuerdo con la teoría de Senftleben (2008) el uso de una marca reconocida para otros productos no afecta su capacidad distintiva, ya que sigue siendo capaz de identificar los productos o servicios originales. El atractivo de la marca es lo que motiva a otros a usarla en productos diferentes y beneficiarse de su reputación. En resumen, el verdadero riesgo no radica en la pérdida o dispersión del carácter distintivo, sino en el uso indebido y el desgaste gradual de la fuerza de atracción de la marca, entendida en términos de su reputación (p. 76).

Perjuicio al renombre de la marca

El segundo tipo de perjuicio para las marcas renombradas es el perjuicio al renombre de la marca, que es el equivalente a la dilución por empañamiento. Este perjuicio se refiere al daño generado cuando el poder de atracción de la marca se ve afectado negativamente por el uso de un tercero. De acuerdo con la EUIPO (2024),

Puede considerarse como un nivel más elevado de dilución, en el sentido de que el vínculo que el público establece con la marca posterior no solo debilita a la marca anterior, sino que la degrada realmente. El perjuicio para el renombre, denominado también a veces «dilución por deterioro de la imagen» o simplemente «deterioro de la imagen» se refiere a las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público. (p. 1409)

Esta afectación negativa ocurre cuando se vincula la marca a productos de mala calidad o se usa en un contexto obsceno lo cual lleva a que los consumidores disminuyan el valor que están dispuestos a pagar por la marca original (Basma, 2021, p. 1232).

Para la prueba de este perjuicio es necesario establecer que la conexión entre las marcas en la mente del público tiene un efecto negativo en la marca anterior, no solo por evocar conceptos indecentes, sino también por la percepción de baja calidad de los bienes o servicios. Sin embargo, “la baja calidad de los bienes o servicios y la incapacidad del oponente para controlar la calidad de dichos bienes o servicios no son, por sí mismas, suficientes para demostrar un perjuicio” (Shchetinina, 2018, p. 51). A pesar de esto, de acuerdo con Basma (2021a),

La jurisprudencia sobre las pruebas relacionadas con el empañamiento está poco desarrollada. Sin mayor profundización, los tribunales afirman que el riesgo de perjuicio al poder de atracción de una marca se determina con base en inferencias lógicas, destacando que el riesgo alegado no debe ser meramente hipotético. (p. 1234)

Parece ser entonces, que el estándar probatorio de la dilución por empañamiento es más laxo que en el caso de dilución por difuminación, debido a que, según el estado actual de la jurisprudencia, el juez concederá la protección si existe una alta probabilidad de que el uso por parte del tercero genere asociaciones negativas.

Ventaja Desleal del Carácter Distintivo o Renombre de la Marca

Además de la protección contra la dilución por difuminación y por empañamiento, el sistema jurídico de la Unión Europea incluye la ventaja desleal, apropiación indebida, parasitismo o *free-riding* como una de las causales contra las cuales se protege a las marcas renombradas. De acuerdo con la EUIPO (2024),

[...] abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un gran renombre en el mercado, apropiándose así indebidamente de la capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio. Este supuesto suele conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial (...) Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el signo idéntico o similar. (p. 1393)

La noción de ventaja desleal hace referencia al beneficio que obtiene un tercero al apropiarse de una marca reconocida en el mercado para identificar sus productos o servicios, pero sin causarle un perjuicio directo a esta. En palabras de Basma (2016), “se pone mayor énfasis en la injusticia moral de dicho uso, en lugar del perjuicio económico real que resulta del uso del tercero” (p. 217).

Cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor será el riesgo de que un tercero quiera aprovecharse de su reputación para obtener una ventaja injustificada. En particular, la industria de la moda es una de las industrias más vulnerables frente a este tipo de perjuicio debido a que las marcas desempeñan una función comunicativa mucho más elevada en comparación con otras

industrias. Esta particularidad, sumada a la obsesión de los consumidores por adquirir productos relacionados con marcas reconocidas, fomenta el fenómeno del *free-riding* y afecta directamente la función comunicativa de las marcas (Basma, 2016, p. 220).

Por su parte, la EUIPO (2024) señala que este tipo de perjuicio es probable si concurren las siguientes circunstancias: (1) cuando la marca anterior tiene un gran renombre o carácter distintivo; (2) si las marcas presentan una elevada similitud, lo que facilita la conexión en el público; (3) cuando hay un vínculo entre los productos o servicios, especialmente en mercados afines, donde se atribuyen propiedades de la marca anterior a los productos del solicitante; (4) si la marca anterior posee un atractivo especial que permite su explotación más allá de su mercado natural; (5) aunque no se exija probar un riesgo de confusión, su existencia refuerza el aprovechamiento indebido; y (6) si hay una familia de marcas que fortalezca la asociación entre los signos (p. 1394-1395).

Es importante señalar que este aprovechamiento indebido no necesariamente requiere de la existencia de mala fe por parte del tercero, por lo cual, no es un requisito probatorio para que prospere una reclamación de este tipo.

Con este perjuicio se concluye el análisis sobre la aplicación de la protección de las marcas renombradas contra la dilución marcaria en la Unión Europea. Sin embargo, es necesario señalar que dicha aplicación e interpretación ha enfrentado críticas por parte de diversos autores.

Para algunos autores como Dinwoodie (2014), las normas de dilución son realmente un tipo de protección contra la competencia desleal debido a que buscan proteger a un empresario de las ventajas injustas que se generan en el mercado cuando un competidor se aprovecha de su marca. Por lo tanto, considera que estas normas deben recibir un tratamiento propio del derecho de la competencia e integrarlas como parte de esta rama, para evitar una extensión injustificada del derecho marcario (pp. 5, 8, 12).

Por su parte, Lepik (2021), a pesar de coincidir en que la dilución está orientada, en esencia, a proteger la competencia, considera que este enfoque favorece la armonización necesaria en la regulación sobre competencia desleal, evitando la creación de sistemas de protección paralelos. Al ampliar la protección del derecho marcario frente a prácticas desleales, se ofrece a los titulares de marcas un mecanismo más eficaz para defender sus derechos (p. 12).

Del mismo modo, (Basma, 2021a) opina que,

La teoría del daño por dilución es muy vaga y está mal definida y, a pesar de su atractivo, no puede justificar el reconocimiento de las funciones modernas de las marcas y su protección extendida. Esta conclusión se refuerza por el hecho de que el TJUE, al interpretar el Art. 10(2)(c), no ha empleado un análisis coherente al interpretar el daño por dilución, posiblemente porque las pruebas utilizadas con este propósito fueron altamente subjetivas. (p. 1251)

Esta crítica a la teoría de la dilución marcaría la comparte Anemaet (2021) al mencionar que la teoría de la dilución marcaría, al ampliar los derechos de los titulares de marcas más allá de su función de identificar el origen de los productos, se asemeja a las protecciones propias del derecho de autor y de patentes, pero carece de una justificación sólida para ello. Esta ampliación permite a los propietarios proteger sus inversiones en publicidad y marketing, incluso sin garantizar una mejora en la calidad de los productos, lo que genera dudas sobre su necesidad e impacto en el equilibrio del sistema jurídico de propiedad intelectual (pp. 157-159).

A pesar de esto, algunos autores como Vuk (1997) y Shchetinina (2018) defienden la necesidad de incluir disposiciones anti-dilución debido a que protegen a las marcas renombradas, su good-will y las altas inversiones que realizan sus propietarios en ellas, lo cual es indispensable para la supervivencia y el éxito empresarial.

La Dilución Marcaria en Estados Unidos

Antes de que se propusiera la teoría de la dilución en Estados Unidos, el sistema marcario se centraba en la doctrina del riesgo de confusión. Tal como lo explica Franklyn (2004), bajo esta doctrina, la responsabilidad por infracción marcaría solo tenía lugar en caso de que, entre el titular de la marca y el infractor, existiera competencia directa en el mercado. En consecuencia, la lógica era clara, cuando el uso de la marca protegida provenía de un tercero no competidor, no había daño (p. 122). Este enfoque restrictivo de la protección marcaría frustraba los intereses de grandes empresas, pues se encontraban desprotegidas ante estas situaciones y, por lo tanto, exigían una solución.

En este contexto, la dilución marcaría como teoría encuentra sus orígenes en el texto del autor Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection* (1927). Influenciado por los tribunales alemanes de la época y el caso Odol, Schechter (1927) argumentó que el análisis

tradicional del riesgo de confusión era demasiado restrictivo y no respondía a la realidad comercial de la época. Para el autor, el uso de marcas famosas en productos que no tienen relación alguna puede, en sí mismo, perjudicar concretamente al titular de la marca famosa, incluso en ausencia de los elementos de daño por confusión. Según su teoría, el uso de una marca famosa en productos no competidores produce el deterioro y la dispersión de su valor distintivo en la mente del público (p. 825).

Este menoscabo y erosión de la identidad de la marca, es lo que se conoce como dilución, y representa un riesgo autónomo, diferente al riesgo de confusión, precisamente porque en estos escenarios los consumidores son conscientes de que las marcas tienen orígenes empresariales distintos. Al respecto, Beebe et al. (2019), han mencionado que,

El problema que hipotetiza la dilución de marcas no es la confusión; en cambio, el problema es una forma de obstrucción cognitiva, es decir, que estos consumidores deben "pensar por un momento" cada vez que ven una de las marcas para determinar a qué empresa se refiere la marca. (p. 613).

La publicación del texto de Schechter fue polémica debido a que diversos autores criticaron la nueva teoría por ser extremadamente vaga y suponer una protección excesiva del derecho marcario al alejarse de la doctrina del riesgo de confusión y el principio de especialidad marcario. Entre ellos, George Middelton (1952) expuso que la dilución protege la marca como parte de la propiedad del empresario en lugar de proteger el comercio y a los consumidores, lo cual contradice los fines de la ley de protección de marcas (como se citó en Welkowitz, 1991, p. 535). Del mismo modo, Milton Handler (1985) señaló que el uso de la dilución podría llevar a resultados indeseables como la monopolización de ciertas palabras y una gran cantidad de casos que podrían llevarse ante los tribunales al ser un término tan ambiguo (como se citó en Welkowitz, 1991, p. 536).

A pesar de las críticas y debates constantes, algunas cortes comenzaron a adoptar esta teoría en sus decisiones. Por ejemplo, en 1932 en el caso *Tiffany & Co. v. Tiffany Productions*, una corte de Nueva York protegió la marca de la empresa joyera con base en la dilución a pesar de también presentarse confusión. En 1947 el estado de Massachusetts fue el primero en incorporar en su legislación una ley anti-dilución y posteriormente, varios estados más hicieron lo mismo.

No fue sino hasta 1995 que, luego de numerosos debates sobre el tema, el Congreso de los Estados Unidos expidió la ya mencionada Ley Federal de Dilución de Marcas o *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA). Esta ley incorporó la dilución en la norma que rige el sistema

marcario de este país, la Ley Lanham o *Lanham Act*, con el objetivo de proteger a las marcas famosas contra la dilución a nivel federal y no solo estatal como se venía haciendo.

Aunque la FTDA propuso una definición de dilución y posibles remedios para el titular de la marca diluida, la norma no era lo suficientemente clara en cuanto al estándar probatorio necesario para que un juez declarara si había o no dilución. Por un lado, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos interpretó que la norma exigía que se probase que efectivamente se había causado un detrimento económico a la marca diluida al disminuir su poder de ventas para conceder la reparación; mientras que, la Corte de Apelaciones del Segundo y del Sexto Circuito determinaron que solo era suficiente demostrar un riesgo de dilución sin evidencia real de un daño para conceder la protección de la marca famosa. La discusión tuvo su fin cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronunció en el caso *Moseley v. Victoria's Secret* (2003) estableciendo de manera unánime que la FTDA exigía evidencia de daño real para que las reclamaciones de dilución pudieran ser prósperas.

Esta decisión impulsó al Congreso de los Estados Unidos a expedir en el 2006 la Ley de Revisión de la Dilución Marcaria o *Trademark Dilution Revision Act* (TDRA) la cual modificó por completo la FTDA buscando dar mayor claridad a la aplicación de la dilución y contrarrestar los efectos del caso *Moseley*. Actualmente, la TDRA se encuentra vigente y con su expedición se introdujeron importantes cambios en la forma de entender y probar la dilución, al modificar la definición estipulada en la FTDA y establecer el riesgo de dilución como el estándar de la prueba necesario para que se conceda la protección.

De acuerdo con la TDRA (2006), cualquier titular de una marca famosa y distintiva puede solicitar una medida cautelar contra quien use una marca o nombre comercial que probablemente cause dilución por difuminación o dilución por empañamiento de la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de competencia, o de daño económico real (p.2). Para efectos de la interpretación de la norma, cobra especial importancia el concepto de marca famosa, la cual se define como “aquella que es ampliamente reconocida por el público consumidor general de los Estados Unidos como una designación de origen de los productos o servicios del propietario de la marca” (p. 2). Además, establece cuatro factores relevantes para determinar si una marca "posee el grado de reconocimiento necesario" o la “fama suficiente” para una reclamación de dilución:

- (i) la duración, alcance y cobertura geográfica de la publicidad y promoción de la marca, y si esta es publicitada o promocionada por el propietario o por terceros;
- (ii) la cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de bienes o servicios ofrecidos bajo la marca;
- (iii) el grado de reconocimiento real de la marca; y
- (iv) si la marca está registrada a nivel federal (p. 2).

De igual forma, reconoce dos tipos de dilución: por un lado, la dilución por difuminación o *blurring*, que se define como “la asociación derivada de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que menoscaba el carácter distintivo de la marca famosa” (Trademark Dilution Revision Act, 2006, p.3); por otro lado, la dilución por empañamiento o *tarnishing*, que se entiende como “la asociación derivada de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que perjudica la reputación de la marca famosa” (Trademark Dilution Revision Act, 2006, p.3).

Adicionalmente, proporciona criterios como la similitud entre las marcas, la distintividad y el reconocimiento de la marca famosa, el uso exclusivo que haga su titular y la intención o asociación real de la otra parte con dicha marca, para determinar si una marca puede llegar a causar dilución por difuminación a otra. Sin embargo, no ofrece ningún criterio para el caso de la dilución por empañamiento.

A pesar de los errores que buscó corregir la TDRA y los parámetros que establece para determinar la probable existencia de dilución, este sigue siendo un tema bastante discutido en la normatividad marcaria de los Estados Unidos al ser, en palabras del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito (1999), “un concepto esquivo y desafiante” (p. 1). A través de los años se han planteado muchas críticas y debates alrededor de su forma de aplicación y su verdadera utilidad para el régimen marcario.

Algunos autores, entre ellos, Welkowitz (1991), Franklyn (2004), McCarthy (2004) y Farley (2006) han criticado que esta teoría se basa en un daño hipotético e imposible de probar en instancias judiciales. Incluso en los casos en los que se alleguen pruebas relacionadas con la disminución en ventas por parte de la marca famosa, no existe una forma certera de probar que dicho daño se ocasionó por el uso de la marca por parte de un tercero y no por otros factores del mercado, como la baja calidad de los productos, crisis económicas, cambios en el precio, entre otros. No es posible probar el nexo de causalidad entre el hecho generador (dilución) y el daño.

Así pues, concluyen que esta imposibilidad evidencia que la protección contra la dilución es excesiva, anticompetitiva y carente de una justificación válida.

Los anteriores autores también han señalado que lo que realmente se pretende proteger con esta teoría no es la distintividad de la marca, sino evitar una especie de parasitismo marcario al que se le ha denominado *free riding*. De acuerdo con estos planteamientos, el fin oculto de la dilución es evitar el aprovechamiento injusto por parte de terceros de la reputación de una marca famosa en el mercado, bajo la convicción de que estas conductas deben ser desincentivadas, pues no fomentan la innovación ni el avance tecnológico.

Para Franklyn (2004), la diferencia entre la finalidad declarada y el propósito subyacente de la dilución convierte este mecanismo en una herramienta doctrinal torpe, incoherente y vaga, cuya aplicación resulta compleja. El autor sugiere la creación de una nueva "causa de acción", inspirada en el derecho de la Unión Europea, llamada "ventaja injustificada", que permitiría a los jueces sancionar el parasitismo sin necesidad de recurrir a un análisis complicado sobre el daño causado por la dilución (p. 120).

Otro grupo de autores han cuestionado la dilución por considerar que restringe la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, pues se limita el uso de expresiones comerciales sin una justificación frente a un riesgo o daño real (2008). En línea con esto, Gold (2019) ha mencionado que:

Las leyes de dilución prohíben una gran cantidad de manifestaciones en una amplia variedad de contextos comerciales, incluso cuando no existe riesgo de engaño o confusión para el consumidor. Esto es especialmente significativo si se considera que el simple riesgo de una demanda por dilución puede ser suficiente para disuadir a las personas de llevar a cabo usos legítimos de diferentes expresiones. (p. 538)

Estos autores sostienen que la dilución podría ser considerada inconstitucional bajo el precedente de *Matal v. Tam* (2017), el cual declaró inconstitucional una disposición relativa a la prohibición de registrar marcas que implicaran un menosprecio hacia otras, al considerarla contraria a la libertad de expresión. Por ello, sugieren que es necesario analizar esta teoría bajo un nuevo lente constitucional con el fin de equilibrar los derechos de los titulares de las marcas y el derecho a la libertad de expresión.

Pese a las anteriores posturas, autores como Fhima (2010), Strasser (2011), Bedi & Reibstein (2020) y Bortolin (2024) y organizaciones como la Asociación Americana del Derecho

de la Propiedad Intelectual (AIPLA), defienden la teoría de la dilución y consideran que es necesaria para proteger a las marcas “famosas” en los Estados Unidos, pues antes de esta norma, no gozaban de una protección especial. A diferencia de la teoría de la confusión, la teoría de la dilución permite salvaguardar la función comunicativa de las marcas, protegiendo su identidad y el mensaje que buscan transmitir. Este aspecto está estrechamente vinculado a la reputación y al valor de la marca, los cuales construyen los empresarios a través de su esfuerzo y dedicación. Además, esta teoría “no solo beneficia a los titulares de marcas, sino también a los consumidores, quienes dependen de la distintividad de las marcas para tomar decisiones en el mercado” (Fhima, 2010, p. 46).

En la actualidad, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) a través de la Junta de Juicios y Recursos en Materia de Marcas (TTAB) y las Cortes exigen que deben probarse los siguientes parámetros para conceder el amparo contra la dilución por difuminación:

(1) El demandante es propietario de una marca famosa que es distintiva; (2) El demandado está utilizando una marca en el comercio que supuestamente diluye la marca famosa del demandante; (3) El uso de la marca por parte del demandado comenzó después de que la marca del demandante se hiciera famosa; y (4) El uso de la marca por parte del demandado probablemente causará dilución por difuminación. (TTAB, 2018, p. 12)

Así pues, una vez probados los requisitos anteriores, los órganos decisorios deben determinar si, además, la similitud entre las marcas confrontadas genera una asociación que, además, pueda llegar a perjudicar o a dañar la distintividad de la marca famosa. Es decir, no basta solo la mera asociación mental entre dos marcas para determinar que hay dilución, sino que también debe demostrarse que esa asociación puede potencialmente llegar a causarle daño a la marca famosa. Ahora, frente a los parámetros que deben probarse para declarar la dilución por empañamiento, hay un vacío normativo, pues tanto el TDRA, los jueces y la TTAB no han proporcionado indicaciones ni criterios claros y homogéneos en este sentido.

La teoría de la dilución marcaría continúa siendo un tema central en el derecho marcario estadounidense, a pesar de las críticas y controversias que suscita, especialmente por la ausencia de la necesidad de probar un daño real por parte del titular de la marca famosa. Este mecanismo ha demostrado ser una herramienta fundamental para que este tipo de marcas refuercen su posición en el mercado y protejan su prestigio frente a posibles usos que puedan menoscabar su integridad. Un ejemplo reciente que confirma su vigencia es el caso resuelto en 2023 por la Corte Suprema de

Justicia de Estados Unidos, en el que se otorgó protección a la marca de whisky *Jack Daniel's* frente a la dilución al considerar que el uso de la marca *Bad Spaniel's* para identificar juguetes para perros afectaba la reputación y la fuerza distintiva de la marca original.

Aplicación de la Dilución Marcaria por Parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina y se encarga de interpretar y asegurar una aplicación uniforme del derecho comunitario. Dentro de sus funciones tiene asignada la emisión de interpretaciones prejudiciales que son incidentes procesales en los que un juez o tribunal nacional, competente para conocer y resolver una controversia en la que se deba aplicar o se controvierta la aplicación de alguna norma del ordenamiento jurídico andino, solicita a este Tribunal una aclaración sobre la interpretación de dicha norma. El TJCA proporciona una interpretación general de las normas andinas que sean pertinentes para el caso o sobre las que haya discrepancias entre las partes. Sin embargo, el juez nacional conserva su capacidad para resolver el caso concreto, pero debe incorporar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los fundamentos de su decisión (Tangarife Torres, 2020, p. 604).

Anteriormente, esta consulta al Tribunal era un requisito obligatorio para los jueces nacionales cuando no fuese posible interponer recurso alguno contra la sentencia emitida, pero a partir del reconocimiento de la doctrina del acto aclarado en 2023, cuando haya una interpretación previa sobre la materia objeto de discusión aplicable al caso, no es necesario acudir a la interpretación prejudicial, sino que se debe recurrir a los pronunciamientos ya emitidos.

Así pues, el índice de criterios interpretativos que constituyen acto aclarado del Tribunal de Justicia recopila las interpretaciones prejudiciales que ha emitido este órgano de manera reiterada sobre un tema específico, permitiendo tener claridad sobre su correcta aplicación.

En cuanto a la dilución marcaria, el Tribunal ha establecido, en la interpretación prejudicial del Proceso 153-IP-2022 (2023), la cual constituye acto aclarado, lo siguiente:

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: (...)

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad

distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. (p.11)

De acuerdo con esta interpretación, para el Tribunal el riesgo de dilución se aplica solo en caso de que los productos o servicios estén relacionados o cumplan con los criterios de conexidad y, además, requiere que se configure un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas. Es decir, el Tribunal se aparta de las teorías que consideran que el riesgo de dilución es un riesgo independiente que puede aplicarse para productos o servicios disímiles. Esto es problemático, pues la particularidad de la dilución radica precisamente en proteger a las marcas notorias más allá del principio de especialidad. En este sentido, varios autores han reconocido que el escenario de productos o servicios disímiles es en el que puede presentarse más fácilmente un perjuicio al carácter distintivo de una marca.

Por lo tanto, no se comparte esta lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, pues de este apartado no se desprende que el riesgo de dilución se aplica solo a los casos de productos o servicios relacionados o conexos, sino que la norma establece expresamente que puede configurarse el riesgo “cualesquiera sean los productos o servicios a los que se aplique el signo” (p. 33). Tampoco es posible interpretar de la norma que el riesgo de dilución dependa necesariamente de la concurrencia de un riesgo de confusión o de asociación adicional. El artículo objeto de análisis es claro al señalar la existencia de cuatro riesgos: riesgo de confusión o de asociación, de aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. La dilución puede producirse de manera independiente, sin necesidad de que exista un riesgo de confusión o asociación. Esto se debe a que la disyunción "o" que separa cada uno de los riesgos debe entenderse como excluyente.

A pesar de lo mencionado en el Proceso 153-IP-2022, interpretaciones prejudiciales anteriores del Tribunal (aunque se precisa, no constituyen acto aclarado) han abordado una apreciación diferente. En la interpretación prejudicial del Proceso IP-145-2006 (2006) el Tribunal señala que la protección de las marcas notoriamente conocidas frente al riesgo de dilución es procedente como causal de irregistrabilidad, en tanto que dicha figura busca salvaguardar su alta capacidad distintiva en el mercado. Además, advierte que permitir el registro de marcas que puedan generar dilución sería incompatible con los principios del derecho marcario y con el objetivo de protección consagrado en el régimen comunitario andino (p. 30).

De manera similar, en la interpretación prejudicial del Proceso 6-IP-2009 (2009) menciona lo siguiente:

La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (p. 13)

Las anteriores interpretaciones prejudiciales dan cuenta de un análisis del riesgo de dilución más alineado y coherente, no solo con la redacción del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, sino también como ha sido concebido históricamente en las diferentes legislaciones.

En línea con lo anterior, en la interpretación prejudicial del Proceso 312-IP-2015 (2016) el TJCA aborda el riesgo de dilución de manera más profunda. Por una parte, establece que el fundamento de la protección de una marca frente a la dilución radica en que la progresiva pérdida del valor publicitario y fuerza distintiva de la marca representa una afectación al derecho de propiedad sobre la marca, que merece una protección similar a la otorgada frente a otras infracciones marcarias basadas en la confusión o el engaño (p. 12).

Posteriormente, menciona que la dilución puede presentarse bajo dos modalidades, por empañamiento o por degradación. De acuerdo con el TJCA (2016)

La dilución por empañamiento emerge de la “difuminación” o pérdida del carácter distintivo de la marca. Esta modalidad tiene lugar cuando el carácter único y distintivo de una marca notoria se debilita mediante la asociación producto de la similitud entre un signo y una marca notoria que finalmente afecta su distintividad. Su procedencia no requiere confusión en cuanto al origen, auspicio, afiliación o conexión de los productos amparados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre sí, siendo suficiente que el uso del signo imitador materialice un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, o que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la reputación de esta.

La dilución por degradación, en cambio, tiene lugar cuando la distintividad y el atractivo comercial de una marca notoria capaz se ven perjudicados cuando se la asocia a productos de inferior calidad o de carácter inmoral, o cuando la marca es expuesta en un

contexto inapropiado, capaz de evocar pensamientos negativos en relación con la marca notoria. (p. 13)

En el mencionado proceso, el Tribunal señala que, en ambos tipos de dilución, no es requisito demostrar la existencia de un riesgo de confusión, ya que el objetivo de esta figura es proteger un activo frente a su deterioro progresivo y no contra un daño inmediato como ocurre con la confusión. Por consiguiente, no es indispensable que los productos o servicios identificados por la marca posterior pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza ni a clases conexas, pues la dilución puede ocurrir incluso en el caso de no competidores (p. 15).

En cuanto a la prueba de la dilución, el Tribunal menciona el caso *Wolf* resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual, se establece que el titular de la marca anterior debe probar que el uso de la marca posterior genera un perjuicio al carácter distintivo de la primera, pero que no es necesario que la infracción se materialice, sino que basta con la existencia de elementos que permitan determinar la posibilidad de que el perjuicio ocurra (p. 16). A pesar de mencionar el requisito de la prueba de la dilución, en el pronunciamiento final que hace sobre el caso, el Tribunal no deja claro si este es el estándar probatorio que debe aplicarse siempre en el sistema comunitario andino o si es solo una referencia a tener en cuenta.

Así pues, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido algunos pronunciamientos sobre el riesgo de dilución marcaria a lo largo de los años; sin embargo, estos no han sido consistentes ni uniformes, lo que ha permitido que el tratamiento y aplicación del riesgo sea confuso y lleno de lagunas. Inclusive, el Proceso 153-IP-2022, que ha sido reconocido como acto aclarado para la interpretación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, resulta especialmente problemático. De acuerdo con este, se supedita el riesgo de dilución la concurrencia de un riesgo de confusión o asociación, lo que contradice la naturaleza autónoma de la dilución. Este enfoque llevaría a que se deje a las marcas notorias desprotegidas en los casos en los que un tercero no competidor cause un debilitamiento al carácter distintivo de la marca en ausencia del riesgo de confusión.

Asimismo, la ausencia de requisitos claros en cuanto al estándar probatorio para acreditar la existencia de un riesgo de dilución genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación de estas normas, sobre todo porque si el órgano encargado de interpretar la norma lo hace de una manera imprecisa, los demás operadores jurídicos harán lo mismo. Por lo tanto, sería crucial que el TJCA emita una nueva interpretación prejudicial que constituya acto aclarado, con una definición del

riesgo de dilución que se ajuste al tratamiento internacional de esta figura, así como el estándar probatorio requerido para que un demandante prospere al invocar esta causal para oponerse al registro de marca de un tercero.

Aplicación de la Dilución Marcaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

La SIC es la autoridad competente en Colombia para decidir sobre las solicitudes relacionadas con el registro, la protección y defensa de los signos distintivos, teniendo dentro de sus facultades la posibilidad de declarar la notoriedad de una marca. Es importante recordar que, como se mencionó, en el sistema marcario de la Comunidad Andina no se estableció un trámite propiamente dicho para la declaración de notoriedad. Por ello, los interesados en este reconocimiento deben acudir a otras acciones marcarias, como la oposición, fundamentando su solicitud en la ocurrencia de alguno o algunos de los cuatro riesgos mencionados en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Para el presente artículo solo serán objeto de estudio aquellas solicitudes de notoriedad presentadas a través de una oposición al registro de marca de un tercero, debido a que es la forma más usual de solicitar la notoriedad.

Cuando se presenta un escrito de oposición frente a la solicitud de registro de marca de un tercero, la SIC debe pronunciarse, mediante la Resolución que concede o niega el registro de la marca, acerca de si dicha oposición es fundada o infundada. En este contexto, si la oposición incluye una solicitud de declaración o extensión de notoriedad, la SIC también deberá resolver la procedencia de dicho reconocimiento o extensión en la misma resolución.

Con base en lo anterior, para analizar el tratamiento que le da la SIC al riesgo de dilución marcaria en Colombia en relación con la protección de las marcas de la industria de la moda, se tomó una muestra de cincuenta y tres (53) resoluciones, tanto de primera como de segunda instancia. Estas resoluciones evalúan, entre otras cosas, el cumplimiento de los requisitos del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, que incluyen la identificación del riesgo de dilución como criterio para otorgar protección a una marca notoria. Las Resoluciones escogidas fueron emitidas por la SIC en los últimos cinco (5) años, pues este periodo permitió identificar tanto posturas tradicionales de la SIC en cuanto a la concepción y configuración del riesgo de dilución, como nuevas tendencias en cuanto a la carga probatoria para la declaración del riesgo de dilución.

En la tabla 1 se presentan las marcas que fueron declaradas como notorias en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en el periodo comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve (01/01/2019) y el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro (16/05/2024), así como las resoluciones expedidas por la SIC en las que se pronuncia sobre la notoriedad de estas marcas y la existencia o no del riesgo de dilución.

Tabla 1

Decisiones de Declaratoria de Notoriedad en Colombia en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza desde el 01/01/2019 al 16/05/2024:

| Marca | Resolución que declara la notoriedad |
|--------------|---|
| | Resolución 48360 de 2019 |
| | Resolución 45630 de 2020 |
| Adidas | Resolución 78360 de 2021 |
| | Resolución 41411 de 2021 |
| | Resolución 11344 de 2022 |
| Americanino | Resolución 30114 de 2021 |
| | Resolución 43823 de 2021 |
| Anne Chery | Resolución 13153 de 2024 |
| Arturo Calle | Resolución 45197 de 2020 |
| | Resolución 77672 de 2021 |
| Bershka | Resolución 34309 de 2023 |
| B Bosi | Resolución 24637 de 2020 |
| Brahma | Resolución 46368 de 2020 |
| | Resolución 12853 de 2023 |
| Chanel | Resolución 14819 de 2020 |
| | Resolución 37938 de 2021 |
| | Resolución 8842 de 2024 |
| Converse | Resolución 42429 de 2020 |
| | Resolución 10979 de 2022 |
| Diesel | Resolución 53204 de 2020 |
| Gef | Resolución 4611 de 2022 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| H&M | Resolución 72939 de 2021 |
| | Resolución 73767 de 2021 |
| Hugo Boss | Resolución 72064 de 2020 |
| Lili Pink | Resolución 36659 de 2021 |
| Louis Vuitton | Resolución 69067 de 2022 |
| MH Mario Hernández | Resolución 52869 de 2022 |
| Nautica (figurativa) | Resolución 2171 de 2019 |
| | Resolución 1728 de 2020 |
| Nike | Resolución 77799 de 2021 |
| | Resolución 90725 de 2022 |
| | Resolución 50690 de 2020 |
| Puma | Resolución 48235 de 2020 |
| | Resolución 2022 de 2023 |
| Punto Blanco | Resolución 43286 de 2020 |
| Reebok | Resolución 748 de 2024 |
| Samsara | Resolución 9084 de 2023 |
| Spring Step | Resolución 40834 de 2021 |
| Studio F | Resolución 28801 de 2019 |
| | Resolución 475 de 2019 |
| | Resolución 30248 de 2019 |
| | Resolución 42080 de 2021 |
| Totto | Resolución 43726 de 2021 |
| | Resolución 47330 de 2022 |
| | Resolución 70641 de 2022 |
| | Resolución 13706 de 2023 |
| Touché | Resolución 46364 de 2019 |
| | Resolución 36650 de 2023 |
| Via Spring | Resolución 40834 de 2021 |
| | Resolución 34810 de 2019 |
| Zara | Resolución 33574 de 2020 |
| | Resolución 11046 de 2021 |

A partir de este grupo de resoluciones se analizará, en primer lugar, los requisitos que, de acuerdo con la SIC, requiere el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 para la protección de una marca notoria. Asimismo, se interpretará si el tratamiento que se hace de la dilución en las resoluciones es homogéneo o si, por el contrario, carece de criterios claros y coherentes. Para lo anterior se dividirán aquellas resoluciones que mencionan la existencia de un riesgo de dilución de aquellas que consideran que no se presenta en el caso particular.

Requisitos del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 para la SIC

De acuerdo con la muestra objeto de estudio, la SIC considera que, para negar una marca con fundamento en el artículo aludido, se deben cumplir varios requisitos, entre ellos: (i) que exista un signo notoriamente conocido, (ii) que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos y (iii) que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto de la reputación o dilución.

Del análisis de las resoluciones estudiadas se desprende que, en todas ellas, la SIC incluye un texto estándar, fijo y que sirve como sustento para la decisión. Este enfoque implica que las mismas consideraciones jurídicas son reproducidas en todas las resoluciones analizadas. A partir de esta anotación, se mencionarán brevemente cuáles son estas consideraciones respecto de cada uno de los requisitos anteriores.

Existencia de un signo notorio

Respecto al primer requisito, la SIC incluye la definición de signo notorio, así como referencias al sector pertinente, los criterios para determinar la notoriedad y las pruebas necesarias para su reconocimiento. Para ello, fundamenta su análisis en los artículos 224 a 228 de la Decisión 486, los cuales ya fueron examinados en detalle en el capítulo sobre la marca notoria en la Comunidad Andina. Por este motivo, no se profundizará más sobre este supuesto.

Reproducción, Imitación, Traducción, Transliteración o Transcripción

De acuerdo con la SIC (2024b), a los signos notoriamente conocidos se les protege contra los actos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, ya sea total o parcial, que terceros puedan intentar realizar en relación con ellos. En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno de ellos es notorio, este debe efectuarse conforme a los criterios establecidos de manera consistente por la doctrina y la jurisprudencia. Es fundamental evaluar la naturaleza de los signos en conflicto para determinar el enfoque comparativo adecuado al caso concreto. Además, deben considerarse factores como la condición de notoriedad del signo opositor, el grado de reconocimiento acreditado y su capacidad distintiva intrínseca. Estos elementos influyen directamente en la comparación, ya que, al tratarse de signos notoriamente conocidos, el análisis debe ser más riguroso en atención a su carácter especial y la protección que les confiere esta calidad (p. 10).

Riesgo de confusión o de asociación

Posteriormente, la SIC (2024b) hace una corta alusión a ambos riesgos. El riesgo de confusión lo define como “la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta)” (p. 13). Mientras que, el riesgo de asociación se entiende como aquel que “se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas” (p. 13).

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

La SIC explica que este supuesto ocurre cuando un competidor utiliza de manera parasitaria la imagen positiva de una marca notoria incluso en productos o servicios no relacionados con los protegidos por el signo notoriamente conocido. Este uso indebido, vinculado a la función publicitaria de la marca, busca exclusivamente beneficiarse de la reputación de la marca notoria sin implicar necesariamente un debilitamiento de su capacidad distintiva, lo que lo diferencia del riesgo de dilución.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Es llamativo que esta es una de las secciones del texto estándar que usa la SIC en las que profundiza con mayor detalle. De esta manera, la Entidad comienza por citar al TJCA en la definición de dilución, enfatizando que este fenómeno, según su interpretación, se presenta exclusivamente respecto de signos que poseen un carácter intrínsecamente distintivo. Posteriormente, cita jurisprudencia de Estados Unidos, mencionando que esta reconoce dos variantes de la dilución: la dilución por empañamiento y la dilución por degradación y da un ejemplo de ambos tipos de dilución. Finalmente, introduce el pronunciamiento del Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quien aborda también estas dos variantes y enfatiza su relevancia en el contexto del derecho comunitario.

A pesar de lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con la muestra estudiada, en dos resoluciones la SIC usó un texto alternativo al aquí mencionado. Sin embargo, el contenido de ambas refleja esencialmente la misma interpretación del concepto de dilución, por lo que no resulta necesario un análisis detallado de estas variaciones.

Un aspecto destacable del enfoque de la SIC es su fundamento normativo, que recurre a jurisprudencia tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Esto evidencia que estos sistemas jurídicos son utilizados como referentes por la SIC para estructurar y sustentar sus análisis sobre el riesgo de dilución.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

A pesar de que la SIC presenta este requisito de forma independiente del riesgo de dilución, del literal h) del artículo 136 no se desprende esta conclusión, pues este dice que no se podrá registrar como marca un signo susceptible de causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de una marca notoria. Por lo tanto, no resulta claro el análisis de la SIC al considerarlo un supuesto separado de la dilución, especialmente cuando el texto solo menciona que:

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024b)

De este texto no es posible identificar ninguna diferencia con el concepto de dilución, por lo cual, la SIC debería dejar de incluirlo en su texto estándar como un supuesto independiente que puede configurarse para la aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. De esta manera, se lograría una mayor claridad para los examinadores al momento de analizar la dilución, facilitando una interpretación más coherente, simplificada y que se enmarque en un solo fundamento normativo.

Una vez expuestos y analizados los fundamentos de derecho utilizados por la SIC en sus decisiones, se procederá a examinar la aplicación del riesgo de dilución en la parte motiva de las resoluciones, detallando los argumentos presentados por la SIC. Para ello, se realizará una distinción entre aquellas resoluciones en las que se identifica un riesgo de dilución y aquellas en las que no se reconoce tal riesgo.

Resoluciones que Identifican la Existencia de un Riesgo de Dilución

En veinticinco (25) resoluciones analizadas¹, la SIC reconoce la afectación al carácter distintivo de la marca, declarando la existencia de un riesgo de dilución. No obstante, las razones que expone la Entidad para justificar estas conclusiones resultan insuficientes y poco convincentes. En particular, no hay una trazabilidad de los elementos específicos que llevaron a la SIC a determinar que había un riesgo de dilución, ni se observa un análisis detallado de los argumentos o pruebas aportadas por el opositor para sustentar esta decisión.

Por ejemplo, en veintitrés (23)² de las veinticinco (25) resoluciones la SIC (2021) incluye el siguiente texto, ya sea de manera literal o con unas cuantas variaciones no significativas en su redacción:

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a la extrema semejanza que presentan. La marca solicitada atenta contra la

¹ Resoluciones: 783 de 2021, 41411 de 2021, 11344 de 2022, 30114 de 2021, 43823 de 2021, 45197 de 2020, 77672 de 2021, 46368 de 2020, 24637 de 2020, 37938 de 2021, 10979 de 2022, 42429 de 2020, 4611 de 2022, 73767 de 2021, 72064 de 2020, 77799 de 2021, 90725 de 2022, 9084 de 2023, 475 de 2019, 30248 de 2019, 42080 de 2021, 47330 de 2022, 70641 de 2022, 22328 de 2021, 48806 de 2022.

² Resoluciones: 30248 de 2019, 475 de 2019, 45197 de 2020, 46368 de 2020, 24637 de 2020, 42429 de 2020, 72064 de 2020, 783 de 2021, 41411 de 2021, 30114 de 2021, 43823 de 2021, 73767 de 2021, 77672 de 2021, 77799 de 2021, 42080 de 2021, 11344 de 2022, 4611 de 2022, 47330 de 2022, 70641 de 2022, 48806 de 2022, 90725 de 2022 y 9084 de 2023.

integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última se ve afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada. (p. 24)

De este texto se desprenden dos problemáticas fundamentales. Por un lado, la SIC justifica la existencia de la dilución recurriendo al riesgo de confusión indirecta, pues la asociación de dos signos a un origen empresarial común es la definición literal de este riesgo, lo que refleja falta de claridad en este aspecto. La SIC está confundiendo los dos riesgos al aplicar los presupuestos del riesgo de confusión (es decir, la asociación entre marcas a un origen común) para decidir que hay dilución.

En este sentido, la SIC no está evaluando correctamente los presupuestos para determinar la existencia de un riesgo de dilución, solamente está aplicando un razonamiento basado en el riesgo de confusión.

Por otro lado, parece ser que, para la SIC, la dilución se concreta de manera automática solo con la existencia de una nueva marca en el mercado con las mismas características de una marca notoria anterior, sin necesidad de demostrar un perjuicio o un potencial perjuicio a esta última. Según este enfoque, la afectación a la marca notoria causada por la dilución consiste en la coexistencia de marcas con características similares.

Esta interpretación no solo es errónea, sino también peligrosa porque podría llevar al absurdo de declarar la dilución en cualquier caso de similitud con una marca notoria, incluso cuando realmente no hay un perjuicio para esta.

Adicionalmente, de este análisis se obtiene que, en los casos estudiados, la SIC no exigió al opositor ningún tipo de prueba para conceder la protección del literal h) del artículo 136 frente al riesgo de dilución, pues las resoluciones analizadas no hacen alusión a ninguna prueba que justifique el perjuicio al carácter distintivo de la marca notoria.

La SIC debía explicar de forma detallada las razones por las cuales el signo solicitado afecta la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria, incluyendo una valoración de las pruebas. No obstante, en las resoluciones analizadas no se encontró dicha explicación.

A pesar de que el anterior razonamiento ha sido el más utilizado por la SIC para proteger a las marcas de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza contra el riesgo de dilución

en los últimos cinco (5) años, dos de las resoluciones incluyen análisis complementarios que merecen atención. En la Resolución 37938 de 2021 la SIC desarrolla elementos adicionales que le permiten concluir que hay un riesgo de dilución. Estos son: carencia de elementos que generen un impacto particular y diferenciador en la marca del tercero y disminución del carácter distintivo por asociación a productos con una connotación socialmente negativa, como el alcohol.

Por su parte, en la Resolución 30248 de 2019, si bien la SIC no hace uso de la palabra dilución, fundamenta la negación de la marca del tercero en el hecho de que permitir el registro de un signo casi idéntico, tras los años de esfuerzo y las millonarias inversiones realizadas para posicionar y consolidar la notoriedad de la marca ZARA, podría vulnerar su carácter distintivo.

En las dos resoluciones anteriores, aunque se incluye un análisis algo diferente al generalmente usado, le son aplicables las mismas críticas en cuanto a la laxitud de los requisitos y carga probatoria para declarar la existencia de un riesgo de dilución y proteger a la marca notoria.

Resoluciones que Niegan la Existencia de un Riesgo de Dilución.

En veintiocho (28)³ de las cincuenta y tres (53) resoluciones no se presenta el riesgo de dilución. Aquí es importante separar aquellas resoluciones en las que explícitamente la SIC determina que no se configura este riesgo, de aquellas en las que guarda silencio después de hacer el análisis correspondiente.

En primer lugar, en las resoluciones en las que la SIC no se pronuncia frente al riesgo de dilución, en dos (2)⁴ de ellas esto se debe a que la decisión se toma usando una causal de irregistrabilidad absoluta de la Decisión 486, por lo que no se hace necesario analizar otras causales de irregistrabilidad relativa. En nueve (9)⁵ de las resoluciones, aunque la SIC analiza el literal h) del artículo 136, no aborda el riesgo de dilución porque se verifica la existencia de otro de los riesgos previstos en la norma. Dado que el artículo solo exige la configuración de uno de los riesgos para otorgar la protección, no se hace necesario estudiar los demás.

³ Resoluciones: 2171 de 2019, 28801 de 2019, 34810 de 2019, 46364 de 2019, 48360 de 2019, 1728 de 2020, 14819 de 2020, 33574 de 2020, 43286 de 2020, 45630 de 2020, 50690 de 2020, 53204 de 2020, 72939 de 2021, 36659 de 2021, 40834 de 2021, 43726 de 2021, 11046 de 2021, 52869 de 2022, 69067 de 2022, 12853 de 2023, 2022 de 2023, 34309 de 2023, 36650 de 2023, 748 de 2024, 8842 de 2024 y 13153 de 2024.

⁴ Resoluciones 48360 de 2019 y 45630 de 2020.

⁵ Resoluciones: 2171 de 2019, 46364 de 2019, 14819 de 2020, 1728 de 2020, 43286 de 2020, 72939 de 2021, 36659 de 2021 y 52869 de 2022,

En segundo lugar, en cinco (5)⁶ resoluciones la SIC omite analizar tanto el riesgo de dilución como el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. En estos casos, se limita a evaluar el riesgo de confusión y asociación, y al concluir que no se configuran, da por terminado el análisis. Lo anterior es problemático, pues en estos escenarios no se otorgó la protección adicional de la cual gozan las marcas notorias. La omisión del análisis de los demás riesgos contemplados en la norma, a pesar de mencionarlos en la parte de fundamentos de derecho, evidencia una revisión superficial e incompleta que compromete la correcta aplicación del sistema marcario. Esta omisión también podría interpretarse como una suposición de que la SIC considera que el riesgo de dilución solo debe analizarse en presencia del riesgo de confusión, acogiendo la interpretación que le ha dado a la norma el TJCA. Aun así, esta asunción carece de respaldo, ya que la SIC no da ninguna explicación de por qué no analiza los demás riesgos.

En tercer lugar, en las resoluciones en las que la SIC expresamente determina que no hay dilución, se observa que en seis (6)⁷ de ellas, la SIC decide que el signo solicitado no conlleva la pérdida de la fuerza distintiva en la medida en que las marcas no se pueden asociar a un origen empresarial común. Es decir, nuevamente la SIC parece supeditar la existencia del riesgo de dilución al riesgo de confusión, lo cual, si bien así lo ha dado a entender el TJCA, no es una interpretación completamente coherente con el texto de la norma, tal como se indicó anteriormente.

Adicionalmente, hay cinco (5)⁸ resoluciones que suponen un cambio significativo en la forma en que la SIC aplica el riesgo de dilución, pues contrastan con aquellas resoluciones mencionadas en las que la SIC reconoce su existencia. En estos casos, la SIC concluye que no hay dilución porque no se allegaron pruebas suficientes para sustentar tal afirmación. Expresamente menciona lo siguiente:

En lo que respecta a la pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial del signo, esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida

⁶ Resoluciones: 34810 de 2019, 33574 de 2020, 11046 de 2021, 2022 de 2023 y 12853 de 2023.

⁷ Resoluciones 28801 de 2019, 50690 de 2020, 40834 de 2021, 43726 de 2021, 34309 de 2023 y 366650 de 2023.

⁸ Resoluciones 53204 de 2020, 69067 de 2022, 748 de 2024, 8842 de 2024, 13153 de 2024.

del valor comercial de la marca notoria o de su fuerza distintiva. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024c, p.49)

Vale la pena mencionar que esta línea argumentativa fue encontrada, en su mayoría, en resoluciones recientes, es decir, emitidas en 2023 y 2024, lo que sugiere una nueva exigencia por parte de la SIC para la configuración del riesgo de dilución. Este cambio implica que ya no basta con afirmar su existencia, sino que se requiere la presentación de pruebas específicas que lo respalden.

Frente a la prueba necesaria para acreditar el perjuicio, la SIC no se pronuncia sobre el tipo de prueba idónea. Sin embargo, es posible inferir que el medio probatorio no tiene que acreditar el daño efectivo al carácter distintivo de la marca, sino solo demostrar que con el registro de la marca del tercero se puede llegar a generar el perjuicio.

En este punto, es importante mencionar un caso especial que se destaca del total de resoluciones analizadas y es la Resolución 13706 de 2023. En esta resolución la SIC desarrolla los siguientes elementos que, a su criterio, son requisitos para determinar la ocurrencia del riesgo de dilución:

1. Entre la marca notoria y la solicitada debe existir identidad o semejanza, ya sea en elementos gráficos o denominativos, de forma que la marca solicitada evoque o se asocie con la notoria. Esto es más relevante en marcas de fantasía o arbitrarias, debido a su mayor exclusividad. En contraste, las marcas débiles o evocativas tienen menor riesgo de dilución.
2. No importa qué productos o servicios identifiquen las marcas, la dilución se presenta incluso cuando estos son diferentes, aunque cuando hay alguna cercanía entre ellos es más evidente.
3. Debe haber una marca reconocida como notoria previa a la solicitud de registro del tercero. En Colombia, aunque no se regula expresamente la categoría de marca renombrada, la protección por dilución aplica a marcas notorias con altos niveles de conocimiento y distintividad, características que son equivalentes a las de las marcas renombradas.
4. Debe haber un perjuicio causado al titular de la marca notoria el cual, puede probarse a través de una argumentación extensa en la que se indique cómo se presentaría dicho perjuicio (prueba del riesgo) o a través de hechos concretos como de la pérdida de la

fuerza distintiva y el beneficio que implica para un tercero o los cambios en la percepción de los consumidores y sus hábitos de consumo.

Estos elementos dan unas pautas claras y definidas que la SIC debería tener en cuenta en todos los casos en los que se discute el riesgo de confusión. Lamentablemente, solo se exponen en esta resolución.

Las resoluciones anteriores dan cuenta del tratamiento que la SIC le ha dado al riesgo de dilución en la clase 25 en los últimos cinco (5) años. Las siguientes apreciaciones se obtienen a partir del análisis realizado.

Por un lado, la crítica planteada por Sánchez Merino en su texto del 2018 sigue siendo igual de válida siete (7) años después, pues la SIC continúa sin demostrar el seguimiento de parámetros claros y consistentes para analizar la figura. Pareciera más bien que el uso de la dilución no es sistemático, pues en algunos casos la entidad parece acoger la interpretación del TJCA al supeditar la dilución al riesgo de confusión; pero, en otros, trata la dilución como un riesgo independiente. Sin embargo, no en todos los casos se establecen con precisión los requisitos que deben cumplirse para que este riesgo sea reconocido.

Por otro lado, aunque en resoluciones recientes la SIC ha comenzado a exigir pruebas que evidencien la posible manifestación del riesgo de dilución, no se ha profundizado en el tipo de pruebas necesarias para cumplir con este estándar. Además, la SIC parece sugerir que reconocer la protección contra la dilución equivale a otorgar a una marca notoria el estatus de renombrada, pues menciona que esta protección es especial para este tipo de marcas.

Lo anterior, no quiere decir que la aplicación de la dilución no pueda evolucionar, pues en virtud del principio de independencia que rige a la SIC como oficina competente para la aplicación del régimen marcario en Colombia, la entidad tiene la facultad de tomar decisiones en cada caso, sin necesidad de estar obligada a seguir un precedente ni a pronunciarse siempre en el mismo sentido. Sin embargo, este principio encuentra su límite en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Si bien es válido que las decisiones puedan variar según las particularidades de cada caso, deben guardarse unos lineamientos frente a la interpretación de la norma. De lo contrario, habría un estado de incertidumbre total frente a las decisiones y actuaciones de la SIC.

Dicho esto, la SIC podría beneficiarse de la incorporación de elementos del sistema marcario de Estados Unidos, dado que el TJCA no ofrece soluciones satisfactorias, para complementar la aplicación de la figura de la dilución, particularmente en lo relacionado con la

carga probatoria. Debido a las especiales características de la dilución, una prueba objetiva sería una carga demasiado alta para quién alega este riesgo. Lo anterior no quiere decir que no se deba allegar ningún tipo de pruebas. Por ejemplo, el sistema marcario de la Comunidad Andina guarda más similitudes con el enfoque estadounidense al tratar la dilución, ya que no se requiere probar el daño causado, sino solo acreditar la posible ocurrencia del daño. Reconocer este estándar probatorio de manera explícita puede ser útil para generar claridad y seguridad jurídica a los interesados en solicitar protección contra la dilución, ya que sabrían exactamente qué deben probar y qué pueden esperar de la SIC.

En este punto, se apoya la sugerencia planteada por Sánchez Merino (2018) quien propone que la SIC considere los criterios establecidos en el caso *Nabisco Inc v. PF Brands Inc* fallado en 1999 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York:

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. (p. 41)

Estos criterios pueden ser utilizados como indicios por la parte que alega la existencia de un riesgo de dilución, facilitando la carga probatoria y permitiendo una interpretación más coherente y estructurada de este riesgo.

En conclusión, actualmente la SIC no cuenta con requisitos claros y sistemáticos que permitan una aplicación uniforme de la protección contra la dilución marcaria en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia. Si bien las resoluciones más recientes sugieren ciertos avances en materia de exigir una prueba de la dilución, es fundamental que la SIC realice un análisis más profundo sobre los presupuestos que sustentan este riesgo en sus decisiones, con el fin de establecer de manera más precisa cuando debe reconocerlo o, en su caso, rechazarlo.

Conclusiones

Las marcas notorias son aquellas que tienen mayor reconocimiento por parte de los consumidores en el mercado, son más distintivas y representan mayores ganancias económicas para sus titulares, pues son preferidas al momento de la compra. Este reconocimiento se obtiene gracias a los importantes esfuerzos económicos destinados a posicionar la marca a través de

publicidad y la oferta de productos y servicios de mejor calidad. En consecuencia, a estas marcas se les otorga una mayor protección jurídica, que rompe con los principios de especialidad y territorialidad y tiene en cuenta más riesgos diferentes al riesgo de confusión y de asociación.

En este contexto, la dilución marcaria representa un riesgo significativo, ya que afecta progresivamente la reputación y el reconocimiento de las marcas notorias, impactando directamente su valor como activos comerciales. La dilución marcaria es el menoscabo que se da al derecho marcario como derecho de propiedad por parte de un tercero. Este riesgo afecta especialmente a aquellas industrias en las que la función publicitaria de las marcas cobra especial importancia, como la industria de la moda, en la que el consumidor no solo adquiere un producto, sino también a la marca, considerada como un bien en sí misma.

Históricamente la dilución marcaria como teoría se ha desarrollado en los sistemas jurídicos de Estados Unidos y la Unión Europea. En ambos contextos, la dilución es reconocida como un riesgo autónomo, que se configura de manera independiente al riesgo de confusión. Adicionalmente, en ambos sistemas, se protege a las marcas contra el riesgo de dilución, incluso en los casos en los que los productos o servicios que identifican son disímiles. Además, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se reconocen dos formas de dilución: dilución por difuminación y dilución por empañamiento.

Sin embargo, en la Unión Europea la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que la protección de la dilución aplica para las marcas que gocen de renombre, lo que significa que, una marca que sea conocida solo en un nicho puede recibir protección si es reconocida por el público pertinente dentro de un país miembro, sin necesidad de que este renombre esté presente en toda la región.

Asimismo, se han reconocido tres tipos de perjuicios, relacionados con la dilución: la ventaja desleal al carácter distintivo o el renombre de la marca, el perjuicio al carácter distintivo de la marca y el perjuicio al renombre de la marca. En el caso de a ventaja desleal al carácter distintivo o el renombre de la marca y el perjuicio al renombre de la marca, la jurisprudencia no ha sido muy estricta en cuanto a los requisitos probatorios, pero en el caso del perjuicio al carácter distintivo de la marca, a partir del caso *Intel v. CPM*, el Tribunal estableció un estándar de la prueba exigente para acreditar este tipo de dilución, que exige una prueba del cambio en el comportamiento económico del consumidor.

Por su parte, en Estados Unidos, para proteger a una marca contra el riesgo de dilución se requiere que esta sea famosa, es decir, que sea ampliamente conocida en el territorio de este país, lo que implica que esta protección presenta más restricciones que en la Unión Europea. La protección contra la dilución solo reconoce el perjuicio al carácter distintivo de la marca y no protege contra el uso parasitario o *free riding*. En cuanto al estándar de prueba exigido, en Estados Unidos se aplica un estándar de riesgo de dilución probable que no exige demostrar con hechos que la dilución ha ocurrido, sino que basta con probar la alta probabilidad de que el signo del tercero afecte la distintividad de la marca famosa.

La protección contra la dilución en la Unión Europea y en Estados Unidos ha sido objeto de amplias críticas por parte de la doctrina, ya que muchos autores la consideran una teoría confusa que se aparta de los objetivos tradicionales del derecho marcario. Se argumenta que otorga una protección excesiva a las marcas notorias, lo que puede obstaculizar la dinámica del mercado y limitar la libre competencia. Además, algunos sostienen que esta figura persigue objetivos ocultos al centrarse en evitar conductas de competencia desleal más que en proteger la distintividad de las marcas. Una de las críticas más relevantes es que la teoría de la dilución se basa en suposiciones, dado que resulta casi imposible probarla mediante evidencia objetiva.

En contraste con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha profundizado mucho en el tema de la dilución. La Decisión 486 no trae un amplio desarrollo sobre el tema y el Tribunal, que es el órgano encargado de dictar las pautas de interpretación y desarrollo de la norma, no ha desarrollado pautas claras que permitan a las oficinas nacionales aplicar esta figura de mejor manera. Se identificaron algunas interpretaciones prejudiciales que se alineaban con lo mencionado en la Unión Europea y Estados Unidos, en cuanto a considerar el riesgo de dilución como un riesgo independiente, reconocer dos tipos de dilución y mencionar el estándar probatorio necesario para su reconocimiento. Este análisis sostenido por el TJCA es preferible y esta entidad debería acoger nuevamente esta postura, pues desafortunadamente, en la interpretación prejudicial que constituye acto aclarado, el Tribunal requiere que se configure un riesgo de confusión o de asociación para proteger a una marca contra el riesgo de dilución. Lo anterior no tiene sentido porque el mismo hecho de que la marca sea notoria disminuye la posibilidad de que haya confusión y asociación entre los signos y cada riesgo protege a la marca contra supuestos diferentes.

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado esta figura de forma disímil al proteger a las marcas notorias de la clase 25. Esto se ve reflejado en el análisis realizado a las resoluciones emitidas en los últimos cinco (5) años. A pesar de que es una figura usada en los argumentos de los opositores de manera usual, la falta de criterios claros y sistemáticos ha generado una interpretación ambigua, dificultando la protección efectiva de las marcas notorias, especialmente en el sector de la moda, el cual se ve especialmente afectado por la dilución.

Por lo tanto, es fundamental que la SIC establezca directrices más claras y uniformes para la aplicación de la dilución marcaría, con el fin de garantizar una protección adecuada y consistente. Esto no solo fortalecería la seguridad jurídica en los procesos de registro, sino que también brindaría a los titulares de marcas notorias mayor confianza en el sistema marcarío.

Si bien esta investigación se basó solo en la clase 25 por limitaciones de alcance, podría ser valioso analizar si este tratamiento desigual se presenta también en otras resoluciones sobre marcas registradas en otras clases. La intuición sugiere que ese enfoque inconsistente se presenta en todas las resoluciones, independientemente de las clases involucradas.

A pesar de las dificultades y críticas que ha generado la dilución marcaría, especialmente en cuanto a su aplicación y prueba, se considera que es un riesgo contra el que vale la pena proteger a las marcas notorias, especialmente en la industria de la moda. Las marcas en esta industria tienen un valor simbólico que va más allá de su función comercial, y su capacidad de generar conexiones emocionales con los consumidores es esencial para su éxito y su permanencia en el tiempo. Por ello, la protección frente a la dilución es crucial para salvaguardar la identidad y exclusividad como atributos indispensables de las marcas notorias de la industria de la moda. A pesar de que la prueba de la dilución puede llegar a ser compleja, porque es bastante difícil que se pruebe de manera directa, puede usarse la prueba por indicios como ocurre en otros ámbitos del derecho, superando así una de las críticas más persistentes. De esta forma, la dilución, cuando se aplica en un marco normativo claro y estructurado, contribuye a evitar situaciones comerciales injustas que afecten la competencia, protegiendo tanto a los titulares de marcas como a los consumidores.

Bibliografía

Abratt, R., & Kleyn, N. (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration. *European Journal of Marketing*, 46(7), 1048–1063. <https://doi.org/10.1108/03090561211230197>

- Anemaet, L. (2021). *rademark Rights and Consumer Perception: The Tension Between a Normative and an Empirical Assessment of Consumer Perception in EU Trademark Law* [Vrije Universiteit Amsterdam]. <https://research.vu.nl/en/publications/trademark-rights-and-consumer-perception-the-tension-between-a-no>
- Basma, D. (2016). *The nature, scope, and limits of modern trademark protection : a luxury fashion industry perspective*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:113921639>
- Basma, D. (2021a). Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(9), 1217–1257. <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01116-z>
- Basma, D. (2021b). *Trade mark protection versus freedom of expression*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40319-021-01116-z>
- Bedi, S., & Reibstein, D. (2020). Measuring Trademark Dilution by Tarnishment. In *Indiana Law Journal* (Vol. 95, Issue 3).
- Beebe, B., Germano, R., Sprigman, C. J., & Steckel, J. H. (2019). Testing for trademark dilution in court and the lab. *University of Chicago Law Review*, 86(3), 611–667. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071236960&partnerID=40&md5=3fd3fee62c6240ee5af058b10e478981>
- Bortolin, T. (2024). Misappropriation of Drawing Power (Free-Riding) in Trademarks. In *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Journal* (Vol. 34). <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol34/iss3/2>
- Business of Fashion, & McKinsey & Company. (2023). *The State of Fashion 2024*.
- C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA. (2003).
- C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA (1999).
- C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd. (2003).

- Chandon, J.-L., Laurent, G., & Lambert-Pandraud, R. (2022). Battling for consumer memory: Assessing brand exclusiveness and brand dominance from citation-list. *Journal of Business Research*, 145, 468–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.02.036>
- Consejo de las Comunidades Europeas. (1988). *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo*.
- Dawar, N. (2013a). Mind over Marketing. *IveyBusinessJournal*. <https://iveybusinessjournal.com/publication/mind-over-marketing/>
- Dawar, N. (2013b). *When Marketing Is Strategy*. <https://hbr.org/2013/12/when-marketing-is-strategy>
- Dinwoodie, G. B. (2014). Dilution as unfair competition: European echoes. In R. C. Dreyfuss & J. C. Ginsburg (Eds.), *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP* (pp. 81–102). Cambridge University Press. [https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139524070.008](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139524070.008)
- Farley, C. H. (2006). Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law. In *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Journal* (Vol. 16). <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol16/iss4/6>
- Fhima, I. S. (2010). *Dilution by Blurring - A conceptual roadmap*. <https://ssrn.com/abstract=1531581>
- Franklyn, D. (2004). Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law. *Hastings Law Journal*, 56. <https://digitalcommons.law.ggu.edu/pubs>
- Gielen, C. (2023). Trademark Dilution in the European Union. In D. R. Bereskin (Ed.), *Trademark Dilution and Free Riding* (pp. 188–226). Edward Elgar Publishing Limited.
- Gold, S. (2019). Does Dilution “Dilute” the First Amendment?: Trademark Dilution and the Right to Free Speech after Tam and Brunetti. *IDEA: The IP Law Review*, 59, 483–540. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3398494

- Goyal, N., & Kumar Singh, M. (2011). *Doctrine of dilution under law of trademark-a comparative analysis of law in United Kingdom and United States of America*. <http://ssrn.com/abstract=1756741> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1756741>
- International Trademark Association. (2021). *Proving Dilution of Famous and Well-Known Marks in the E.U, Germany, Romania and the United Kingdom*.
- Kantar Brandz. (2024, June 4). *Kantar BrandZ's Brand Valuation Methodology (2024)*. <https://www.youtube.com/watch?v=RQM6cM2qHUM>
- Ko, E., Costello, J. P., & Taylor, C. R. (2019). What is a luxury brand? A new definition and review of the literature. *Journal of Business Research*, 99, 405–413. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2017.08.023>
- La República, & Moreno Garzón, C. (2024, June 25). *Las empresas textiles movieron más de \$13,03 billones en 2023, bajando más de 9%*. <https://www.larepublica.co/especiales/las-1-000-empresas-mas-grandes-de-2023/las-empresas-mas-grandes-del-sector-textil-en-2023-3893040>
- Lepik, G. (2021). Protecting Trade Mark Proprietors Against Unfair Competition in EU Trade Mark Law. *Juridica International*, 30, 152–163. <https://doi.org/10.12697/JI.2021.30.17>
- Magaña Rufino, J. M. (2020). Well-known and famous brands protection in andean community of nations (Acn). *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 52(157), 193–220. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229>
- McCarthy, J. T. (2004). Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. *Trademark Reporter*, 94, 1163–1181.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (2024). *Directrices relativas al examen de marcas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2024). *Clasificación Internacional de Niza 12.a edición*.
- Otamendi, J. (2022). *Derecho de Marcas* (11th ed.).

- Pinson, M. (2012). *La Dilution des Marques Renommées* [Université de Strasbourg].
https://www.memoireonline.com/10/13/7641/La-dilution-des-marques-renommees.html?utm_source=chatgpt.com
- Posner, R. A. (1992). When Is Parody Fair Use? *The Journal of Legal Studies*, 21(1), 67–78.
<http://www.jstor.org.ezproxy.eafit.edu.co/stable/724401>
- Ringling Bros.-Barnum & Bailey Circus Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev. (1999).
- Schechter, F. I. (1927). The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, 40(6), 813–833. <https://doi.org/10.2307/1330367>
- Senftleben, M. (2008). The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.
- Shchetinina, A. (2018). *The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law*.
<https://law.stanford.edu/publications/no-35-dilution-trademark-comparative-study-eu-u-s-law/>
- Strasser, M. (2011). The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context. In *Media and Entertainment Law Journal Journal* (Vol. 10).
<https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj>
- Superintendencia de industria y Comercio. (2021). *Resolución N° 73767*.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2024a). *Resolución 13153* (pp. 1–51).
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2024b). *Resolución N° 8842*.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2024c). *Resolución N° 13153*.
- Swann, J. B. (2023). The Evolution of Dilution Law in the United States from 1927 through 2006 (and a Few Months Beyond). In D. R. Bereskin (Ed.), *Trademark Dilution and Free Riding*. Edward Elgar Publishing Limited.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/eafit/detail.action?docID=31022977>

- Takanashi, L. (2019, August 19). *Virgil Abloh Doesn't Own Off-White, But He Owns Its Trademark. Here's What That Means*. <https://www.complex.com/style/a/Lei-Takanashi/off-White-Virgil-Abloh-Farfetch-Trademark-Ownership>.
- Tali, M. A., Mohmad, A., & Wani, N. (2021). *The Power Of Branding Influencing Consumer Purchase Decision: A Comprehensive Literature Review*. 5362–5387. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.06.519>
- Tangarife Torres, M. (2020). La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el arbitraje nacional. *Revista Ecuatoriana de Arbitraje*, 11, 601–616. <https://doi.org/10.36649/rea1120>
- Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 1730 (2006). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2006). *IP-145-2006*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2009). *6-IP-2009*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *312-IP-2015*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2023). *Interpretación Prejudicial 153-IP-2022*.
- Tushnet, R. (2008). *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/792><http://ssrn.com/abstract=1095807>://scholarship.law.georgetown.edu/facpub
- United Nations University. (2024, May 1). *Garments and Apparel*. <https://unu.edu/cpr/article/garments-and-apparel>.
- Villa Araque, M. C. (2023). Mecanismos actuales y futuros para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo en la Comunidad Andina de Naciones. *Propiedad Inmaterial*, 36, 177–238. <https://doi.org/10.18601/16571959.n36.08>
- Vuk, W. T. (1997). Trademark Directive to Mandate Dilution Protection for Trademarks. In *Fordham International Law Journal* (Vol. 21). <http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>
- Welkowitz, D. S. (1991). Reexamining Trademark Dilution. In *Vanderbilt Law Review* (Vol. 44). <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol44/iss3/3>

