

¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?

Are Foreign Well Known Trademarks
legally binding in United States?

<http://dx.doi.org/10.14482/dere.43.6228>

Carlos Delvasto*

Universidad Javeriana de Cali (Colombia)

* Profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia). Abogado de la Universidad San Buenaventura (Cali), magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y máster en Leyes (LL.M.) de la University of Illinois en Urbana-Champaign. cdelvasto@javerianacali.edu.co

REVISTA DE DERECHO

N.º 43, Barranquilla, 2015

ISSN: 0121-8697 (impreso)

ISSN: 2145-9355 (on line)

Resumen

En la mayoría de países del mundo las marcas notoriamente conocidas son protegidas, probablemente debido a la existencia de tratados internacionales que han promovido su protección, como en efecto ocurre en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París. No obstante, en las Cortes de Circuitos de Estados Unidos de Norteamérica el tema parece no ser del todo claro, pues existe cierta ambigüedad con respecto a si la protección de una marca notoriamente conocida extranjera se encuentra o no incorporada en la Lanham Act. Este artículo desarrolla la anterior problemática a partir de la pregunta inicial y en el proceso se aproxima a las principales doctrinas jurídicas que abordan el derecho de marcas de Estados Unidos, y concluye que por el momento existe un conflicto entre los tratados internacionales que ha suscrito Estados Unidos y el Lanham Act.

Palabras clave: marcas extranjeras notoriamente conocidas no registradas, doctrina de marca famosa, artículo 6 bis Convenio de París, derecho de marcas en Estados Unidos, *Lanham Act*, marca Éxito.

Abstract

Well-known trademarks are protected in almost all countries in the world, probably due to the existence of international treaties that have promoted their protection since the XIX Century. Actually article 6 bis of the Paris Convention requires members to offer certain protection to well-known marks. However, in the United States there seems to be divergence in the decisions of Circuits Courts that have answer this question, particularly, because is not clear whether Well-Known foreign trademarks is incorporated in the "Lanham Act" or not. This paper addresses the following question and in the process acknowledges the main legal doctrines of trademark law in the United States, concluding, that there is a conflict between international treaties, particularly with the enforcement of the article 6bis of the Paris Convention and the Lanham Act.

Keywords: unregistered well-known, marks famous marks doctrine, article 6 bis Paris Convention, United States trademark, *Lanham Act*, Éxito trademark.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2014

Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2014

INTRODUCCIÓN

En 1949, a los 21 años de edad, Gustavo Toro Quintero, emprendedor e innovador colombiano de la región de Antioquia, fundó el Éxito, dedicado inicialmente a la venta de confecciones, y posteriormente amplió el negocio a otro tipo de ventas, incluyendo abarrotes o bastimentos; el nombre se debe a que un amigo del fundador lo sugirió como marca para su negocio (Cámara de Comercio de Medellín, 2010). Hoy en día el pequeño negocio de 1949 fundado en el barrio Guayaquil en Medellín (Colombia) se ha convertido en una gran cadena minorista con una plataforma de 200 puntos de venta a través de la marca Éxito y más de 400 con otras marcas.

Es posible considerar la marca Éxito como una marca famosa en el mercado colombiano y en la comunidad latinoamericana que tiene relación u origen con Colombia, no obstante, la misma no se ha usado o registrado en Estados Unidos de Norteamérica (en adelante Estados Unidos) (Cámara de Comercio de Medellín, 2010).

Por otra parte, imagínese que en Estados Unidos un empresario decide aprovechar parte de esa buena reputación que el Éxito ha forjado desde 1949 en Colombia y abre una cadena de supermercados de abarrotes en el Estado de Nueva York, exactamente en Manhattan y el Bronx, utilizando la misma marca Éxito de Colombia, evidentemente el objetivo es piratear la marca y ser un *free rider* de la buena reputación y percepción del Éxito de Colombia, lo cual generaría confusión al público¹.

¹ El problema de *free rider* se asocia con la existencia de bienes públicos, pues generalmente así es como se dice a quienes no pagan por el consumo de un bien público. Para entender mejor el concepto obsérvese un ejemplo dado por Cooter, R., & Ulen, T. (2007): "Imagínese que tranvía tiene instalado un medidor eléctrico y que, para hacer que el tranvía se mueva, los pasajeros deben depositar dinero en el medidor. Los pasajeros advertirán que quienquiera que pague proveerá un viaje gratis a todos los demás. Es posible que algunos pasajeros depositen en el medidor todo el dinero necesario, algunos depositarán algo de dinero, pero no el total, y algunos no depositarán nada. Debido a los polizones o "*free rider*", no se depositará suficiente dinero en el medidor, de modo que la compañía de tranvías proveerá menos tranvías que los requeridos por la eficiencia" (p. 109).

Ahora bien, para poder determinar la problemática anterior, es decir, si el Éxito, siendo una marca registrada en Colombia, tiene protección en Estados Unidos, es conveniente determinar algunas cuestiones: ¿Qué se entiende por una marca en Estados Unidos? ¿Cuál es el principal propósito de estas? ¿Cómo funciona el sistema jurídico de marcas en Estados Unidos?

Debe tenerse en cuenta que en Estados Unidos las marcas pueden ser palabras, símbolos, imágenes, logos, sonidos, fragancias, colores e incluso la forma o apariencia de un producto podrá ser registrada, una vez cumplidas ciertas condiciones (Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., 1995). Según esta concepción, cualquier cosa que tenga como propósito identificar o distinguir un bien producido o servicio ofrecido por una firma o compañía de otra puede llegar a constituirse en una marca (Landes, 2003, p. 166). La función principal de estas es identificar el origen o propiedad de un artículo con el que se encuentra relacionado (Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 1916)². Dicho con otras palabras,

² Algunas apreciaciones que deben tenerse en cuenta: En Estados Unidos se presenta una división del poder del Gobierno en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial; dicho sistema opera tanto a nivel federal como estatal. En lo que respecta al sistema judicial, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no existe un solo sistema de cortes, pues existen cortes estatales y federales. Las primeras resuelven cuestiones que surgen a nivel estatal; las segundas, cuestiones que tienen competencia federal o derivan de una competencia originada en la misma Constitución de Estados Unidos; sería sugestivo pensar que ambos sistemas de cortes funcionan de manera separada, no obstante, no son del todo independientes, pues en algunos casos funcionan articuladamente. Un punto importante es que la Constitución otorga ciertos poderes de manera expresa o implícita al Gobierno federal, reservando todos los demás asuntos al poder a los estados. El término "Corte Federal" puede hacer referencia a dos tipos de corte: el primer tipo de cortes son comúnmente conocidas como "Cortes del artículo III"; en efecto, su poder deriva del artículo III de la Constitución. Estas cortes incluyen: 1. Tribunal o Corte de Distrito de Estados Unidos, 2. Tribunal o Corte de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, 3. Corte Suprema de Estados Unidos, entre otras. A su vez, existen 94 Tribunales de Distrito en Estados Unidos. Todo Estados Unidos se divide geográficamente en 13 Tribunales de Circuito o de Apelaciones, 12 regiones y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, con sede en Washington, D. C. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del sistema judicial federal, que se encuentra compuesta por nueve jueces y tiene su sede en Washington, D. C. Por último, las partes que no se encuentran de acuerdo con alguna decisión de un Tribunal de Circuito o de Apelaciones, y en algunos casos incluso de un Tribunal de Distrito o de una decisión de alguna Corte Suprema de Justicia Estatal, será posible solicitar una revisión del asunto a la Corte Suprema de Justicia a través de una petición denominada en inglés *Writ of Certiorari* (Administrative Office of the U.S. Courts, 2003).

las marcas contribuyen a promover y fortalecer la competencia, al ser un mecanismo que ayuda al consumidor a identificar la calidad de los productos y proteger los beneficios de buena reputación del productor (Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 1985).

Hay muchas formas de definir una marca, pero tal vez la más acertada sea decir que es aquella cosa que constituye un medio que permite identificar el origen, calidad y buena reputación de un producto (bien o servicio).

Ahora bien, quizás el principal propósito de la existencia de marcas sea transmitir información valiosa al público, y en el proceso, disminuir los costos de búsqueda y, por consiguiente, de transacción en el mercado, aceitando así las ruedas del comercio y facilitando el intercambio de bienes y servicios en una moderna economía (Economides, 1988, p. 523).

La protección jurídica que otorga la existencia de una marca no es absoluta, pues existen doctrinas jurídicas que limitan el alcance de estas, en especial tratándose de aspectos funcionales de una cosa, pues estos gozan de protección a través de otras figuras jurídicas, como bien pueden ser los derechos de autor y patentes, porque en caso de permitir que aspectos funcionales de alguna cosa se protejan a través de una marca se estaría creando un monopolio y afectando la competencia (Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., 1995).

Una cuestión fundamental para tener en cuenta es que en Estados Unidos una marca en sí misma no se considera propiedad, pues existe una doctrina que considera que la marca surge únicamente a partir del uso de esta como signo distintivo en el proceso de identificación de bienes o servicios y como mecanismo de protección de la reputación (United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 1918).

En 1870 se promulgó una ley federal que creó un sistema de registro de marcas y determinó la responsabilidad patrimonial de quienes infringiera el uso de una marca; de esta manera se inició el fin de la edad de oro del *Common Law* en marcas; en 1876 una segunda ley estableció

multas pecuniarias y prisión a quienes falsificaran una marca registrada, o quienes celebren negocios con bienes de marcas falsificadas.

Un hecho singular que demuestra la acogida de la anterior normativa por parte de la comunidad mercantil fue la cantidad de registros realizados desde 1870 hasta 1879, pues más o menos un total de 8000 marcas fueron registradas, muy a pesar del alto costo que implicaba costear los derechos de registro de la época (*The New York Times*, 1879).

Paradójicamente, en 1879 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó en los famosos casos de marcas la inconstitucionalidad de estas leyes debido a la falta de facultades y poder del Congreso en regular estos asuntos. La razón de esta decisión es que el poder del Congreso en regular asuntos de marcas no se desprende de la cláusula de propiedad intelectual de la Constitución Nacional (artículo 1º, sección 8).³ Debe anotarse que en Estados Unidos el Congreso solo podrá actuar cuando explícita o implícitamente derive su facultad de la Constitución; de otro modo, los Estados podrán actuar siempre y cuando la Constitución no lo prohíba. La realidad es que las marcas no tienen una mención especial en la Constitución, contrario a lo ocurrido con patentes y derechos de autor. Por esto, el Congreso de manera creativa ha utilizado la Cláusula de Comercio para poder generar una normativa de marcas, y contrariamente a lo que puede pensarse las leyes del Congreso con respecto a marcas, se circunscriben al comercio interestatal⁴.

³ El siguiente argumento se evidencia en *United States v. Steffens*; *United States v. Wittmann*; *United States v. Johnson* (1879). *Una marca ordinaria no tiene relación alguna con una invención o un descubrimiento. La marca reconocida por el "common law" se desarrolla generalmente en un periodo considerable de uso, en vez de ser una invención repentina. Usualmente su resultado se debe a un accidente en vez de un diseño, y cuando a través de una ley del Congreso se busca establecer ésta por medio de un registro, ni la originalidad, invención, descubrimiento, ciencia, arte son de alguna manera esenciales al derecho conferido por la ley...][... Por la ley del Congreso este derecho exclusivo depende del registro. Pero en ningún caso depende de alguna novedad, invención, descubrimiento, o cualquier otro trabajo del cerebro. No requiere fantasía o imaginación, ni genio, ni pensamiento laborioso. Simplemente se funda en la prioridad de apropiación.*

⁴ La sección 8, cláusula 3 del artículo 1º de la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de regular el comercio con naciones extranjeras, y entre los varios Estados, y con las tribus indígenas. Un dato relevante a lo largo de la historia jurídica de Estados Unidos, la raíz que en

En respuesta, el Congreso promulgó nuevas leyes de marcas en 1881 y 1905 referentes al uso de marcas interestatalmente. La actual ley federal que establece y regula el registro de marcas en Estados Unidos y que protege los propietarios de una marca registrada fue promulgada en 1946 y se conoce como la *Lanham Act*.⁵ En Conclusión, el *Common Law* de marcas continúa vigente y aplicándose a nivel estadual, y el papel de la ley federal ha consistido en desarrollar un marco jurídico que permite a esta operar a un nivel federal. Por eso, regresando al punto central de este documento, vale la pena preguntarse: ¿puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?

Vale la pena anotar que muchos tratados internacionales han sido suscritos por diversos países intentado evitar este tipo de comportamientos oportunistas de algunos agentes económicos; entre los que vale la pena mencionar el Convenio de París, el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Protocolo de Madrid. Ahora, siendo un poco más precisos, el artículo 6 bis del Convenio de París sostiene que

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

muchos casos ha dado origen a la actuación del Gobierno federal en el mercado ha surgido en la anterior cláusula. Y en el proceso ha suscitado intensos debates jurídicos que han hecho variar a lo largo de la historia la doctrina en torno al significado de la Cláusula de Comercio y al alcance del poder del Congreso, que se encuentra limitado constitucionalmente en la décima enmienda (Chemerinsky, 2006, p. 242).

⁵Las leyes federales posteriores a los famosos casos de marcas de 1879 crearon una estructura para que el derecho de marcas del *Common Law*, es decir, de los Estados, se cumpla a nivel federal. Igualmente, es importante mencionar que existe legislación estadual.

cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Debe agregarse que Estados Unidos ha sido signatario de los anteriores tratados y convenios⁶; de hecho, la sección (b) 1126 del *United States Code* establece:

⁶ En la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 también se protegen de una manera muy amplia las marcas extranjeras que ha tenido reconocimiento en su país de origen, como se observa en el artículo 7º, al decir: “Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”. Y al igual que el artículo 8º, que sostiene: “Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes, distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marcas que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercio con o en el país en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma”. Es muy probable que existan otros tratados, como los que se presentan con respecto al libre comercio, en los que se establezca estipulaciones en torno a algunos asuntos de marcas, no obstante no se analizarán en este documento debido a que excede el alcance del mismo.

[C]ualquier persona de un país que sea parte de cualquier convenio o tratado con respecto a marcas, comercio o nombres comerciales, o la represión de competencia desleal, en la que Estados Unidos también sea parte, o extienda derechos recíprocos a los nacionales de Estados Unidos por ley, tendrán derechos a los beneficios de esta sección bajo las condiciones expresadas a continuación hasta la extensión necesaria para procurar el resultado de cualquier provisión de esa convención, tratado o ley recíproca, en adición a los derechos que cualquier propietario de una marca llegase a tener...

Ya quedó patente que en virtud de la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París la marca Éxito de Colombia debería ser protegida, pues evidentemente es una “marca conocida” en la comunidad de hispanoparlantes, en especial aquellos de origen colombiano, en Nueva York⁷. Y la respuesta más simple sería decir que una marca notoriamente conocida o famosa en un país extranjero goza de validez jurídica en Estados Unidos.

Sin embargo, y a pesar de que el tema es vasto y complejo, es justo decir que las posiciones jurídicas se encuentran en un constante proceso de evolución, y en el caso particular de Estados Unidos, en mi opinión, la evolución es producto de la interacción entre jueces y el Congreso a nivel federal y estadual, sumado a la manera como se concibe el derecho⁸. Habiendo dicho esto, es conveniente pasar revista, aunque

⁷ De acuerdo con el *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, la palabra *famoso* es un adjetivo que significa: “Que tiene fama y renombre” Real Academia de la Lengua Española (S.F.) Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=famoso>.

⁸ Quizás esta última cuestión se deba a que el derecho norteamericano se atiende más a las consecuencias de las normas jurídicas, pues se observa como un medio que se presta para obtener objetivos de política social y económica; contrario a la tradición continental europea, en la cual se puede pensar está adscrita Colombia, el derecho se observa como un fin, entendiendo la misma como una ciencia jurídica, preocupada más por la forma y el dogma y menos por las consecuencias de la norma. En resumen, el derecho norteamericano se entiende como un medio para alcanzar política social y económica; y eso es precisamente, junto con su método de enseñanza, lo que la hace sujeto de intensos debates y disquisiciones jurídicas por parte de jueces y Congreso, tanto federal como estadual. Y por eso, muchas veces, al intentar responder preguntas como ¿puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?, no será posible proporcionar una respuesta simple, sino que será necesario tener que comprender el contexto jurídico.

sea somera, a algunos fundamentos del derecho de marcas de Estados Unidos. Este texto inicialmente analiza de manera introductoria el derecho de marcas en el *Common Law* (I); a continuación se expone el registro federal de marcas, junto con sus requisitos básicos y el segundo registro federal o suplementario (II). El tercer punto enseña los derechos que otorga una marca, haciendo particular énfasis en los problemas que se pueden presentar entre marcas originarias, secundarias y registradas (III). El cuarto punto presenta algunos casos de pérdida de derechos de una marca, como son el caso del abandono y los nombres genéricos (IV). El quinto punto enseña las consecuencias jurídicas de la infracción y dilución de una marca (V). El sexto punto retoma la pregunta inicial, haciendo especial mención al conflicto entre el derecho de marcas de Estados Unidos y la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París (VII).

I. DERECHO DE MARCAS EN EL *COMMON LAW*

Las marcas en el *Common Law* no pueden ser apropiadas por sí mismas, pues solo surgen en la medida en que se usen como signo distintivo de bienes o servicios, o bien como mecanismo para proteger la reputación de algún tipo de actividad comercial (*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 1916, y *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co*, 1918). En *United States v. Steffens*; *United States v. Wittemann*; *United States v. Johnson* (1879) se hace evidente que la manera como se adquiere una marca es con el uso de la misma; así pues, el tiempo constituye el factor determinante para adquirir una marca y la máxima aplicable sería: primero en el tiempo, primero en el derecho, principio legal conocido como el de prioridad en el uso. Otra consecuencia, no menos importante, de la manera como se adquiere una marca en el *Common Law* es el hecho de que la marca no es considerada como un bien independiente del producto que distingue; principio que entiende la marca como un símbolo de esa buena reputación del bien o servicio, y que por lo

mismo imposibilita, por su misma naturaleza, la transferencia de la marca de manera independiente⁹.

En un principio, el uso es importante al momento de determinar quién tiene prioridad con respecto a una marca. No obstante, el derecho de prioridad en el uso de la marca tiene límites, en la medida en que su uso no sea extendido territorialmente a diferentes mercados. El primer usuario de una marca no puede restringir el uso de la misma a territorios nunca antes alcanzados, donde sus productos no distinguen los bienes del primer usuario, sobre todo porque en estos dicha marca distingue los bienes de otro competidor. La génesis de esta doctrina, conocida como *Tea Rose-Rectanus o Good Faith User*, se encuentra en los casos *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf* (1916) y en *United Drug Co. V. Theodore Rectanus Co.* (1918) de la Corte Suprema de Justicia¹⁰. Es-

⁹ En inglés debe entenderse como *assignment in gross*.

¹⁰ Se puede apreciar fácilmente la anterior cuestión en la siguiente cita de *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf* (1916): “[E]n el caso en que dos partes independientemente empleen la misma marca en bienes de la misma clase, pero en mercados separados y completamente remotos el uno del otro, la pregunta de apropiación previa es legalmente insignificante; salvo que al menos el segundo usuario hubiese seleccionado la marca con un diseño adverso a los intereses del primer usuario, como el beneficiarse de la reputación de sus bienes, prevenir su extensión en el comercio, u otra semejante...][...Mientras que la propiedad de una marca no está limitada, en la medida que su uso se haya extendido, por límites territoriales, el usuario inicial no puede monopolizar mercados que su comercio nunca ha alcanzado y donde su marca no distingue sus bienes, sino los bienes de otro...][... los derechos de marcas, al igual que otros fundamentados en el uso, pueden perderse por: abandono, no uso, laches, o aquiescencia...][... Incluso si ellos no tenían conocimiento [refiriéndose a la compañía *Allen & Wheeler*] –y no parece como si ellos conocieran– que la compañía *Hanover* estuviese haciendo eso, ellos deben de asumir el riesgo que una parte inocente pueda haber, durante los cuarenta años de inactividad, utilizado la misma marca y gastar dinero y esfuerzo en el comercio de harina bajo esta. Si durante el largo periodo que ha transcurrido desde la última venta específica de *Allen & Wheeler* “*Tea Rose*” –esto fue “en los tempranos 70”– esta harina se hubiese vendido en otras partes de los Estados Unidos, excluyendo los Estados del sur...][...Y, cuando se evidencia, como ocurre, que la compañía *Hanover* de buena fe y sin tener conocimiento de la marca de *Allen & Wheeler*, ha gastado mucho dinero y esfuerzo en crear su comercio en el mercado de sudeste, lo que significa que “*Tea Rose*” ahí pertenece a la Compañía de Harina *Hanover* y nada más, a *Allen & Wheeler* y Compañía se les impide pretender una violación de marcas en dicho territorio”. [La aclaración entre corchetes no es del texto original]. Nota: *Laches* es una doctrina que puede considerarse como un principio en equidad, que en efecto es utilizada por las cortes con el propósito de denegar las pretensiones de un demandante que sin razón ha dilatado presentar la demanda, ocasionando un perjuicio a la contraparte, y esta, actuando de buena fe, asume que la otra parte ha desistido de su actuación (*Garnier*, 2011,

tos casos sostienen que el usuario más antiguo de una marca no tiene el derecho de limitar el uso de un nuevo usuario, siempre y cuando el último usuario, actuando de buena fe, hubiese utilizado una marca confusamente similar en el mercado antes de la entrada de los bienes y servicios del usuario inicial (McCarthy, 1984, p. 283). Y es la razón por la que se permite a un nuevo usuario la adopción de una marca ya existente, es decir, previamente usada por otro usuario, sin que importe si la adopción causa confusión o es exactamente igual, pues, y en todo caso, la adopción del nuevo usuario debe presentarse en un mercado remoto y separado geográficamente, debiendo en todo caso existir buena fe en dichas actuaciones.

Finalmente, en el *Common Law* es posible que el público identifique al propietario, o quien considera serlo, de una marca al observar ciertos símbolos adjuntos a la marca. Tratándose de un bien utilizando, el símbolo será "TM" (*trademark*), y al ser un servicio, con la sigla "SM" (*service mark*) (United States Patent and Trademark Office, 2011, p. 7). De otro lado, cada Estado de la Unión aplica el *Common Law* de marcas, pero, como se mencionó anteriormente, cada uno de los Estados tiene la posibilidad de hacer sus propias leyes estatales de marcas, incluida la posibilidad de establecer un sistema de registro, como ocurre mayoritariamente. A manera de ejemplo, el artículo 24 de la Ley General de Negocios del Estado Nueva York, que determina la creación de un registro de marcas estatal.

p. 406). De hecho su origen parece desprenderse del derecho romano, pues comúnmente se cita en las definiciones de la doctrina de *Laches* la máxima latina *vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit*, que denota un hecho: que la equidad favorece a quienes están vigilantes y no a aquellos que se duermen en su derecho (Ibrahim, 1997, p. 647). Una diferencia sustancial entre *laches* y la prescripción que opera en el derecho civil continental, al que podría pensarse se encuentra catalogado el sistema jurídico colombiano, es que esta última opera con un término prefijado, en cambio, la primera carece de tiempo definido.

II. REGISTRO DE MARCAS FEDERAL

La *Lanham Act*¹¹ permite el registro de una marca a nivel federal en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos a quien previamente hubiese usado una marca en el comercio, o, a quien tenga la intención de usar dicha marca, exigiendo en todo caso la buena fe y el cumplimiento de otros requisitos legales, como son el pago de una tasa y la presentación de una aplicación a la autoridad; lo cual debe hacerse de buena fe, solicitar el registro a nivel federal en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, cumpliendo con ciertos requisitos legales, como son el pago de una tasa y la presentación de una aplicación a la autoridad competente, de acuerdo con la “sección” 1127 del Código U.S.C. (en adelante sección se identificará con el símbolo §).

El registro de una marca a nivel federal brinda ciertos beneficios prácticos con respecto a las marcas que no se registran. Una primera ventaja, que de hecho constituye un derecho, es una presunción legal de conocimiento de la marca para cualquier otra persona, fenómeno que se conoce como *notificación constructiva o implícita*; en inglés *constructive notice* (§ 1072 U.S.C.) Esta doctrina da por entendido que una persona tiene un preciso conocimiento de la existencia de la marca; una cuestión trascendental es que no importa si efectivamente la persona lo tiene o no, pues en efecto la información es disponible y permite presumir legalmente que la persona efectivamente se informó. Como consecuencia, la existencia de la presunción legal de conocimiento (*constructive notice*) de una marca en todo Estados Unidos no permite utilizar como defensa jurídica razones de buena fe en el uso de la marca al segundo usuario. Una segunda ventaja es poder acudir a cortes

¹¹ Esta ley se encuentra en el capítulo 22 del título 15, referente a Comercio e Intercambio, del Código de Leyes de Estados Unidos, en inglés *Code Laws of the United States of America* (abreviado como U.S.C. Esta abreviatura será utilizada en este artículo con el propósito de no crear confusión). Hay que anotar que este Código es una compilación y codificación de las leyes federales existentes en Estados Unidos, y se encuentra dividido en 51 títulos, publicado por la Oficina del Consejo de Revisión de la Ley de la Cámara de Representantes desde 1926, siendo posteriormente publicado en 1934, y desde entonces cada 6 años. Cada título del Código se divide en secciones que son representadas por un signo de sección identificado con el siguiente símbolo (§).

federales para proteger la marca (§1071 U.S.C.). De ahí que después del registro y una vez transcurridos 5 años el propietario puede informar que durante este tiempo la ha utilizado de manera exclusiva a través de la elaboración de un documento notarial, que debe remitir a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, con el propósito de hacer que la marca no pueda ser impugnada (§1065 U.S.C.). Existen algunas excepciones a esta regla, como se señala en los párrafos 3 y 5 de la sección 1064 U.S.C. A manera de ejemplo, cuando la marca se vuelve genérica o se hubiese obtenido a través de métodos fraudulentos, entre muchos otros (§1064 U.S.C.). Una tercera ventaja consiste en que la duración de una marca podrá llegar a ser indefinida; eso sí, siempre y cuando se remitan ciertos documentos para el mantenimiento de su registro. Cada registro de marca tendrá una vigencia de 10 años; no obstante, durante el primer registro deberá realizarse una declaración de uso durante el sexto año, de acuerdo con la sección (a)1058 U.S.C. En adición a esta cuestión, una vez terminado el periodo de validez del registro deberá renovarse el registro cancelando una tasa y presentando una solicitud por escrito (§1058 y 1059 U.S.C.).

El primordial requisito para registrar una marca federalmente es que sea distintiva de los bienes que identifica en el mercado con respecto a otros bienes de otros agentes económicos. Como dice la sección 1052 del U.S.C., “[n]inguna marca por la que se distinguen los bienes de un solicitante de los de otros deberá rehusarse su registro...” En muchos casos la distintividad de una marca es una cuestión que depende del grado de diferenciación del producto en el mercado. Es decir, cuando una marca es muy conocida en el mercado se considera como una “marca fuerte”; en estos casos, un uso o similitud con esta marca, e incluso en el caso de productos no relacionados, será poco probable que se admita. Por otra parte, cuando la marca es poco conocida se le conoce como una “marca débil”; siendo así, lo más probable es que la protección se dé tratándose de otra marca exactamente igual y en el caso de productos de la misma clase (Finkelstein, 2005, pp. 3-5).

Desde *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.* (1976) las marcas han sido clasificadas de acuerdo con el nivel de elegibilidad para constituirse en marcas y por el grado de protección de las mismas. De

manera general, en este caso se determinó el rango de distintividad de marcas entre: 1. Genéricas. 2. Descriptivas. 3. Sugestivas. 4. Arbitrarias y Fantásticas. Debe resaltarse que la demarcación entre estas no es siempre clara, toda vez que el mismo término que distingue un producto en determinada categoría puede ser usado para distinguir otro producto en otra. También puede ocurrir que un término cambia de uso a través del tiempo, conllevando igualmente un cambio de categoría; sin duda, en muchas ocasiones el término puede tener diferente sentido, siendo entendido de una manera para un grupo determinado de personas y de otra para otro. Cada caso individual exige tener que evaluar circunstancias específicas para determinar la clasificación (*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*,1976)¹².

¹² Las marcas genéricas son términos y palabras que constituyen el género donde el producto es la especie. Una palabra o término que se clasifique en esta categoría no es elegible como marca y en cualquier tiempo puede ser demandada la cancelación de la misma (§1052 U.S.C.; §1064 (3) U.S.C.). Si se permitiese a un agente económico identificar un producto con este se crearía una barrera de entrada a los demás agentes que participan, o buscan participar, en el mercado, y en efecto, no podrían identificar sus productos sin violar la exclusividad de la marca genérica, en el peor de los casos creando un monopolio. Y por otra parte, una marca no se considera genérica cuando el principal significado del término en la mente del público consumidor haga alusión al productor y no al producto (*Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 1938; §1064 (3) U.S.C.). Un ejemplo típico es el caso de las palabras “computador”, “manzana”, entre muchos otros (*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*,1976). Ahora bien, si una marca deja de utilizarse como un signo de identificación de un bien o servicio, a manera de ejemplo, cuando el público no reconoce esta y empieza a usarse como nombre genérico del producto, dicha marca deja de tener protección legal. Quizás el ejemplo más renombrado sea el caso de *Bayer Co. contra United Drug Co.* (1921), decidido por el Tribunal de Distrito de Nueva York, que determinó que la droga de ácido acetil-salicílico que se había distinguido con la marca Aspirina en el mercado de Estados Unidos desde 1899 se había convertido en una palabra genérica. La palabra *Monopolio* en *Anti-monopolio, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.* (1979) fue considerada como genérica, pues en el entender del Noveno Circuito, la motivación del consumidor, al tener en cuenta una encuesta que revelaba que muchas personas querían el juego de monopolio sin importar quien hiciese el juego, dio un giro a la manera como se determina que una marca sea genérica, pues el significado principal del término en la mente del público no era el producto sino el productor (Dinwoodie; 2005, p. 20); esto ocasionó como reacción que el Congreso modificase la *Lahman Act* con el Acta de Clarificación de Marcas de 1984 (en inglés, *Trademark Clarification Act*). Por otra parte, una marca genérica puede ser recapturada, como lo determinó la Corte de Apelaciones para el 5º Circuito en *Singer MFG. Co. v. Briley* (1953) en el caso de la marca *Singer*. Esta había sido considerada como una palabra genérica de las máquinas de coser, y por esa misma circunstancia de dominio público en *Singer MFG. Co. v. June MFG.Co.* (1896), pero para la Corte de Apelaciones las palabras, o mejor dicho, las marcas que pueden ser genéricas para una generación no lo son para otras. Las marcas descriptivas son aquellas que distinguen un producto o un servicio al describir de manera general cualquier

Clasificar una marca no siempre será una tarea sencilla; ciertamente, en algunos casos la línea divisoria no es del todo precisa, teniendo palabras o términos que pueden ser clasificados de diversa manera de acuerdo con el mercado en que se encuentre y el producto al que representan. A manera de ejemplo, imagínese el caso de la palabra “Apple”, esta debería ser considerada como genérica, y bajo esta circunstancia no existiría ninguna marca Apple. Si bien es cierto que “Apple” debe considerarse como término genérico en el mercado de frutos del árbol de manzano, en el caso de computadores no lo es, y por eso “Apple” ha sido utilizada como marca en el mercado de computadores desde enero de 1977. En otros casos, la dificultad al clasificar una marca se presenta por las diferencias en tiempo y espacio que existen en el signi-

atributo o característica del producto, y en primera instancia no pueden ser consideradas como marcas. No obstante, y de acuerdo con la sección (f)1052 U.S.C., cuando el término descriptivo ha sido utilizado por el solicitante al punto que los productos se distinguen con esa marca en el comercio, es posible que se presente su registro. Un ejemplo de una marca descriptiva es el caso de Kentucky Fried Chicken (Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 1976). Igualmente, los nombres de personas al ser usados como marcas deben catalogarse como descriptivas, pues requieren de un segundo significado para poder considerarse como marcas, como ocurre con el apellido McDonald y la marca de comida rápida, en especial de hamburguesas, McDonald’s. Así, en caso de no existir un segundo uso, la palabra descriptiva no servirá como marca en el comercio. Como ocurrió con la palabra “Multi-Touch”; en 2007 Apple Inc. intentó registrar dicha marca y la Oficina de Patentes y Marcas negó el registro argumentando fundamentalmente que el término descriptivo no había adquirido un segundo uso, y por esto no distinguía el origen de un producto en el mercado (United States Patent and Trademark Office, 2011). Las marcas sugestivas evocan características particulares del producto, que al ser recreadas en el pensamiento y la imaginación de consumidor distinguen un bien o servicio determinado, así pues, son consideradas distintivas y se protegen desde que se adoptan sin necesidad que ellas adquieran un segundo significado, como ocurre con las descriptivas (Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 1976). En realidad, su protección no es tan fuerte como en el caso de las marcas arbitrarias o fantásticas. Un ejemplo de una marca sugestiva es el caso de la cadena de hoteles Holiday Inn. Las marcas arbitrarias y fantásticas no tienen ningún inconveniente a la hora de registrarse, porque estas son compuestas por palabras comunes u ordinarias que no tienen ninguna relación con los productos que distinguen; desde luego, la marca ni describe ni sugiere el producto que identifica, y de hecho, lo distingue autónomamente. Un buen ejemplo de una marca arbitraria es el caso de la marca Apple o Domino’s Pizza. Las segundas están compuestas por palabras que exclusivamente fueron creadas para identificar el origen de un producto. Por ejemplo, el caso de Kodak o Google. La diferencia entre una marca arbitraria y fantástica es bastante artificial y ambas distinguen por sí mismas el origen de un producto y su protección tiene un alcance mucho más amplio (Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 1976).

ficado de las palabras y términos (*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*, 1976).

En lo que respecta al caso de la palabra “Éxito”, es posible catalogarla como una marca arbitraria, pues es una palabra común y ordinaria que no tiene ninguna relación con un almacén que inicialmente se dedicaba a la venta de abarrotes y que posteriormente se convirtió en la tienda minorista más grande de Colombia.

Así como la ley permite registrar marcas, también imposibilita el registro de otras dadas ciertas circunstancias (§1052 U.S.C.) (Burge, 1999, p. 174). Por ejemplo, cuando la marca es inmoral, escandalosa o engañosa no podrá registrarse. Un caso de una marca que ha sido considerada como escandalosa es el de la palabra *Cocaine*¹³. En igual sentido, una marca que menosprecie o falsamente sugiera una conexión con personas, sea que estén vivas o no, instituciones, creencias, o símbolos nacionales o produzcan con respecto a estos desprecio o descrédito, tampoco serán registrada¹⁴⁻¹⁵.

¹³ En 2006 Redux Beverages intentó registrar la marca *Cocaine* para bebidas energéticas y se encontró con una oposición presentada por 5 estudiantes del Colegio de Leyes de la Universidad Estatal de Cleveland. Michael Engel, abogado de marcas y examinador del caso, quien inicialmente había aprobado la marca, solicitó negar el registro a la Trademark Trial and Appeal Board argumentando que *Cocaine* es una muy conocida droga ilegal y que una porción substancial del público general encontraría escandaloso que un producto llamado *Cocaine* se pudiese vender libremente a sus pequeños (*New York Times*; 2006). Hay que anotar que cuando un abogado examinador de marcas niega un registro el solicitante tiene la posibilidad de recurrir la negación de registro argumentando y suministrando pruebas que soporten el registro; en caso de no responder se entenderá abandonada (Trademark Application n° 78829207; 2007).

¹⁴ Existen otras situaciones en las que una marca no será registrada, como es el caso de las marcas de apellidos o términos geográficos, no obstante, solo en estos casos la excepción del segundo uso se aplica. Para mayor información consultar el *United States Code*, sección §1052 U.S.C. (a) (b) (c) (d) (e).

¹⁵ La *Lanham Act*, así como permite el registro de marcas tradicionales, también permite el registro de marcas de servicios, certificación y colectivas. Las de certificación denotan el cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos para poder acceder a la marca por parte de un bien o servicio, y es justamente esta cuestión la que marca la diferencia en el mercado, pues quien sea propietario de la marca no puede ser productor u oferente. Y de hecho, una vez cumplidos con los requisitos de certificación no es posible impedir el uso de la marca, pues la discriminación en el uso de la marca de certificación conlleva a la pérdida de la misma (§1127 U.S.C.). A manera de ejemplo, la certificación del origen geográfico de un producto, como ocurre con los relojes

En el caso en que una marca se considere no distintiva, y por lo tanto no cumpla con los requerimientos necesarios del registro principal, es posible que se registre de manera suplementaria mientras adquiere distintividad de acuerdo con la sección 1052 del U.S.C. (c). En muchas ocasiones, y a pesar de su impedimento inicial, el término al adquirir un segundo significado, pues se ha utilizado de manera amplia y por largo tiempo, se puede registrar en el sistema de registro principal (§1095 del U.S.C.).

Una gran ventaja práctica del registro suplementario consiste en que posibilita la protección de la marca registrada fuera de Estados Unidos (§1091 del U.S.C.); más teniendo en cuenta que el registro suplementario prohíbe el registro de marcas similares, al igual que el principal. A pesar de que el registro suplementario tiene cuestiones positivas, sus efectos son limitados en comparación con el registro principal; particularmente porque el registro suplementario no sirve para impedir la importación de productos que sean imitación o falsos, e igualmente no permite que la marca no sea impugnada, entre otras cuestiones.

III. DERECHOS QUE CONCEDE UNA MARCA

El primer derecho que se obtiene una vez presentado el registro principal consiste en una notificación constructiva o implícita del uso de la marca a nivel federal, confiriendo poder a quien registra en el uso exclusivo de usar la marca en el comercio con respecto a los bienes o servicios especificados en el registro o en conexión a estos (§1115 del U.S.C.) (Morrison, 1999, p. 531). El segundo derecho se presenta una vez transcurridos cinco (5) años después del registro de una marca, y

hechos en Suiza por parte de la Federación de la Industria Relojera Suiza (Swiss Watch International, Inc. V. Federation of The Swiss Watch Industry, 2012) (Nair, 2012, pp. 944-945). Por otra parte, las marcas colectivas distinguen que un bien o servicio es producido por un grupo particular o que su productor es miembro de una agremiación u organización. A manera de ejemplo, la marca colectiva American Bar Association distingue a los abogados que son integrantes de esta organización, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX. Esta organización se creó a partir de una reunión en 1878 en Saratoga Springs, New York, y a la fecha tiene más de 400 000 mil miembros (Langbein, 2009, p. 1066).

consiste en no poder impugnar esta misma (§1065 del U.S.C.). El tercero y último de los derechos que concede una marca registrada es el de evitar la confusión en el consumidor (§1114 del U.S.C.)¹⁶.

Igualmente, este caso también advierte una conducta provechosa y oportunista de agentes económicos que compiten de manera anticompetitiva porque buscan obtener un beneficio al utilizar marcas similares y confusas que asemejan sus marcas inferiores a marcas superiores, teniendo en mente apropiarse y rasguñar un poco la buena reputación de alguna marca exitosa. Señalando que debido a esta circunstancia, el objetivo principal de la ley de marcas es proveer remedios para ese tipo de prácticas. Este tercer derecho no solo cobija a quienes registren sus marcas, sino que se extiende a todos los propietarios de marcas, aunque no se encuentren registradas, por virtud de la sección 1125 del U.S.C. Dicho de otra manera, quien utilice una marca, que de alguna manera cause confusión, falsee un producto o erróneamente sugiera una asociación entre un producto y un productor será responsable a través de una acción civil por daños al propietario de la marca¹⁷.

¹⁶ Este derecho se encuentra íntimamente relacionado con el principal objetivo que tienen las marcas, que en palabras de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, en el caso *TY Inc. v. Ruth Perryman* (2002), consiste en “reducir los costos de búsqueda de los consumidores al proveer un conciso e inequívoco [mecanismo de] identificación de la fuente particular de bienes. El consumidor que conoce al instante qué marca le están preguntando comprar, sabe a quién debe hacer responsable si la marca lo decepciona, y qué producto comprar en un futuro si la marca lo satisface. Esto, a su vez, da incentivos de mantener una calidad alta y uniforme a los productores, pues de lo contrario pueda que su inversión en la marca se pierda a medida que los consumidores decepcionados por la marca le den la espalda”.

¹⁷ De acuerdo con la sección 1125 del U.S.C., “(1) Cualquier persona que, en o en conexión con cualquier tipo de bienes o servicios, o cualquier tipo de contenido de bienes, utilice en el comercio cualquier palabra, término, nombre o símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos, o cualquier falsa designación de su origen, falsa o engañosa descripción de hechos, o falsa o engañosa representación de hechos, que

A. Sea susceptible de causar confusión, o de causar una equivocación, o de engañar la afiliación, conexión, o asociación de esa persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus bienes, servicios, o a actividades comerciales de otras personas o,

B. en publicidad o promoción comercial, tergiversar la naturaleza, características, cualidades, u origen geográfico de sus bienes, servicios o actividad comercial o los de otra persona, será responsable en una acción civil ante una persona que considere que el o ella es o sea susceptible de un daño por dicho acto”.

A. Conflictos entre marcas originarias, secundarias y registradas

Generalmente el primer usuario de una marca tiene prioridad con respecto a la misma; no obstante, existe un límite determinado por el uso de esta, lo cual prácticamente implica que esta se circunscriba al mercado en que ese primer usuario desarrolle su actividad comercial. Sin duda, es posible que otro usuario hubiese, sin conocimiento previo y con buena fe, actuado como primer usuario de la misma en dicho mercado, y por esto ser legitimado para usar en dicho mercado la marca como si de hecho fuese un primer usuario. El origen de esta doctrina nace en el *Common Law*, y es conocida como la doctrina de una marca famosa o conocida. De otro lado, hay que tener presente que una vez realizado el registro federal hay una notificación constructiva o implícita de la marca, que en pocas palabras se traduce en que todos los segundos usuarios de una marca se asumen conocedores de la existencia previa de la marca originaria, lo cual, más allá de un sentido teórico, se traduce en que no existirá un segundo usuario.

Un punto importante para tener en cuenta consiste en que el registro y, por consiguiente, la notificación constructiva o implícita, no tiene el carácter de retroactivo, lo cual significa que todas las marcas secundarias que pudiesen gozar de protección legal, según sea el caso, tienen derechos adquiridos. Hay que advertir que existe la posibilidad de que un segundo usuario empiece a utilizar una marca paralelamente al registro federal de una marca originaria (Miller, 2007, p. 211). Debido a esta cuestión, la regulación federal en la sección (d) 1052 del U.S.C. adoptó la doctrina del *Common Law* de *Tea Rose-Rectanus* o *Good Faith User* al permitir que en ciertos casos se use y registre simultáneamente una marca por dos partes, lo que, en efecto, implica un uso concurrente de la misma¹⁸ (Barret, 2001, p. 691).

¹⁸ En inglés dicha doctrina se denomina *concurrent use registration*.

B. Pérdida de derechos: abandono y nombre genéricos

Existen circunstancias que hacen que los derechos sobre una marca se pierdan. En el derecho de Estados Unidos se contemplan dos posibilidades: la primera ya ha sido analizada previamente, y se presenta cuando una marca se vuelve un nombre genérico en el mercado para identificar ese bien o servicio por parte de los demás competidores; la segunda se presenta con el abandono de una marca en el mercado. Existen dos tipos de abandono. El primer caso, abandono directo, se presenta cuando el uso de una marca se interrumpe permanentemente, pues el propietario de la misma no tiene la intención de volver a utilizar el bien o servicio en el mercado. Este fue el caso de la marca de bombillos y lámparas Mazda, que identificó un producto de General Electric en la primera mitad del siglo XX. El otro, abandono indirecto, se presenta debido a las actuaciones u omisiones del propietario, pero a pesar de no existir una manifestación explícita, se puede inferir un abandono de la marca. A manera de ejemplo, en el caso en que un usuario de una marca permita a través de licencias su uso a terceros con ánimo expansionista y al hacer esto omita controlar esta, dado el caso podrá ser susceptible de una declaración de abandono (Miller, 2007, p. 211). Por último, una marca se presume legalmente abandonada cuando no ha sido utilizada en relación con el comercio por un periodo de tres años.

IV. INFRACCIÓN DE DERECHOS EN MARCAS Y DILUCIÓN DE MARCAS

En el caso en que un tercero infrinja el derecho otorgado por una marca será responsable por utilizar dicha marca, al igual que por los daños causados. No obstante, en muchos casos la violación del derecho de marca se presenta a través del uso similar de una marca por parte de un tercero. Pero ¿cómo se determina cuándo una marca posiblemente causa confusión? Como se mencionó anteriormente, no hay una respuesta blanco o negro, el asunto no es simple, pues siempre hay que analizar cada caso en concreto, por tanto, la posibilidad de causar confusión es determinada de acuerdo con una serie de factores que

pueden cambiar dependiendo de si el caso se presenta a nivel estatal o federal. En *In Re E. I. Dupont De Nemours & Co.* (1973) la Corte Federal de Apelaciones sostuvo: “Cada caso debe decidirse en sus propios hechos. No existe una regla de tornasol que pueda proveer una guía lista para todos los casos”. Y posteriormente mencionó explícitamente 13 puntos que hay que tener en cuenta en el análisis de cada caso para determinar si la marca posiblemente ocasiona confusión¹⁹.

Y en cuanto a la dilución, es necesario recordar que las marcas constituyen un medio que permiten identificar la fuente, calidad y buena reputación de un producto en el mercado. Es también evidente que hay marcas que adquieren un estatus de “famosas” o “populares” en el mercado y debido a esa condición son atractivas para que terceros, ajenos a la marca, busquen obtener un beneficio propio, por supuesto, en detrimento de los intereses del propietario de la marca e incluso de la sociedad, lo cual es comúnmente llamado en el análisis económico del derecho como el “problema del polizón” o *free rider*. En este sentido, la dilución es un problema que padecen los propietarios de marcas famosas, ya que al ser utilizadas por terceros se ocasiona un detrimento en la imagen y el poder de la marca en beneficio del tercero, diluyendo en el proceso la marca famosa, sin que llegue a ser relevante si los consumidores se encuentren efectivamente confundidos o no por el uso de la marca por el tercero (Long, 2006, p. 1035)²⁰.

¹⁹ Estos factores han sido llamados comúnmente “Factores DuPont” (*In re E. I. Dupont De Nemours & Co.*, 1973). En contraste, los diferentes exámenes a nivel estatal que deben tenerse en cuenta por las cortes pueden rastrearse al caso de *Polaroid Corp. v. Palarad Elect. Corp.* (1961). Generalmente las cortes tienen en cuenta: “(1) la similitud de las marcas con respecto a la apariencia, sonido, connotación en impresión; (2) similitud de los bienes y servicios; (3) similitud de los “canales de comercio”; (4) las condiciones de venta – que se promueven v. compras consideradas; (5) fuerza de los mercados competidos; (6) confusión actual; (7) número y naturaleza de marcas similares en bienes similares; (8) duración del tiempo del uso concurrente sin la confusión actual; y (9) variedad de bienes en donde se utiliza la marca” (Miller, 2007, p. 263).

²⁰ El primer doctrinante en hacer alusión al problema de la dilución fue Frank I. Shechter (Bone; 2008), quien en el artículo *The Rational Basis of Trademark Protection* cuestionó la existencia y posibilidad de un menoscabo en una marca al ser usada por terceros como signo distintivo de productos no relacionados, al decir: “Los piratas de marcas están siendo más sutiles y refinados. Estos actúan de manera prudente, por sugestión y aproximación, en vez de hacer duplicaciones directas y exactas de mercancías y marcas. La historia de importantes litigios de marcas en años

La dilución ha hecho carrera en el derecho de marcas de Estados Unidos, siendo adoptada a nivel de legislación estatal y posteriormente a través de la *Federal Trademark Dilution Act* (1995) a nivel de federal.

Existen dos tipos de dilución de acuerdo con la ley federal: la primera conocida como dilución por empañamiento (en inglés *dilution by blurring*), y la segunda, dilución por degradación (en inglés *dilution by tarnishment*²¹). La primera se define, de acuerdo con la ley federal, como “la asociación que surge de la semejanza entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que deteriora la distintividad de la marca famosa” (c) (2) (B) §1125 del U.S.C. A su vez, la dilución por degradación se define como “la asociación que surge de la semejanza entre una marca o un nombre comercial y una marca famosa que perjudica la reputación de la marca famosa, (c) (2) (C) §1125 del U.S.C.

En un famoso caso (*TY Inc. v. Ruth Perryman*, 2002)²² la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito advierte de la importancia de la “dilución” en el mercado al decir: “Existe cierta preocupación que los costos de consumidores se incrementaran en caso que una marca se empiece asociar con una variedad de productos no relacionados.” Y posteriormente explica de una manera ilustrativa con el ejemplo de la marca de

recientes muestra que el uso de marcas similares en bienes no relacionados es tal vez de lo más normal en vez del caso excepcional de infracción de marca. En el famoso caso inglés de Kodak, las cámaras y las bicicletas fueron los artículos en cuestión; en el caso de Aunt Jemima, la harina de panqueque y el sirope; en el caso de Vogue, revistas de moda y sombreros; en el caso de Rolls-Royce, automóviles y radio partes; en el caso de Beech-Nut, productos de comida y cigarrillos. En cada ejemplo el demandado no se encontraba desviando clientela del demandante...]” (Shechter, 1927, p. 825). Y posteriormente, haciendo alusión a la dilución afirmó: “Es el menoscabo gradual o la dispersión de identidad y fijación en la mente del público de la marca o nombre por su uso en bienes no son competitivos. Entre más distintiva o exclusiva sea una marca, más fuerte es su impresión en la conciencia del público, y más grande su necesidad de ser protegida con respecto a vicios o disociaciones de un producto particular en conexión con el que ha sido utilizada” (p. 826).

²¹ Esta traducción de *Dilution* se adoptó inicialmente en un documento elaborado por Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), titulado “Protección Contra la Dilución de una Marca”, elaborado en el Congreso de París de 2010. Para mayor información consultar: <https://www.aippi.org/download/committees/214/RS214Spanish.pdf>

²² Este caso, a pesar de presentarse con anterioridad de la *Federal Trademark Dilution Act*, es bastante explicativo de lo que constituye dilución por empañamiento y dilución por degradación.

joyería Tiffany dilución por empañamiento y por degradación²³. No obstante, y muy a pesar de lo anterior, la dilución es una doctrina que aún se encuentra en desarrollo, pues constantemente sufre interpretaciones a nivel judicial que restringen su alcance o modifican su espíritu, como de hecho ocurrió en *Moseley v. V. Secret Catalogue Inc.* Corte Suprema de Estados Unidos 537 U.S. 418 (2003). Debido a esta razón, se ha presentado una gran confusión en torno a los puntos básicos de la doctrina de la dilución, sumado a un respectivo aumento de litigios e incertidumbre jurídica a nivel de los diversos circuitos judiciales (Long, 2006, pp. 1075-1076).

En respuesta a este caso, en 2006 se enmendó la regulación de dilución a través de la *Trademark Dilution Revision Act*²⁴. El propósito de esta enmienda era evitar la confusión entre cortes al definir explícitamente los

²³ Con respecto a la primera dice: “[S]uponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir, el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos pueda que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más –incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación– en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...] [... Así que *blurring* [empañamiento] es una forma de dilución” (*TY Inc. v. Ruth Perryman*; 2002). Y en lo que respecta a la dilución por degradación afirma: “Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de *striptease*. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de *striptease* y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de *striptease*”.

²⁴ Esta última modificación fue una respuesta del Congreso a la gran “confusión” que se generó desde 1995 en torno a cuestiones jurídicas de la doctrina de dilución, en especial después de *Moseley v. V. Secret Catalogue Inc.* Corte Suprema de Estados Unidos 537 U.S. 418 (2003); cosa que a su vez implicó un aumento de litigios y se tradujo en incertidumbre jurídica a nivel de los diversos circuitos.

tipos de dilución y establecer una guía de evaluación guía para evaluar la dilución por empañamiento²⁵⁻²⁶.

Por último, con respecto a la defensa por infracción de marcas, hay que decir que la *Lanham Act* no consagra expresamente una especie de prescripción extintiva o liberatoria legal, que tiene un origen en el *Common Law*, llamada *Statute of Limitations*. No obstante, a pesar de esta cuestión, sí establece en la sección (b) (8) 1115 el uso de principios de equidad como defensa; además menciona expresamente otra especie de prescripción extintiva, conocida en inglés como *Laches*. Esta es una defensa en el *Common Law* que funciona como un escudo de defensa y se utiliza en caso que una parte se “demore injustificadamente en la obtención de un derecho o una demanda –casi siempre en equidad– de una manera que perjudica a la parte que ha solicitado el remedio”²⁷ (*Blacks Law Dictionary*, 2006, p. 407).

²⁵ De acuerdo con (c) (2) (B) §1125 del U.S.C., los factores son: “(i) El grado de similitud entre la marca o nombre comercial y la marca famosa. (ii) El grado de distintividad inherente o adquirida de la marca famosa. (iii) La extensión en que el propietario de la marca famosa se encuentra participando de una forma sustancial en el uso exclusivo de la marca. (iv) El grado de reconocimiento de la marca famosa. (v) Si el usuario de la marca o nombre comercial tenía como intención crear una asociación con la marca famosa. (vi) Cualquier asociación actual entre la marca o nombre comercial y la marca famosa”.

²⁶ Existen tres situaciones que constituyen excepciones a la dilución por empañamiento y por degradación de acuerdo con el numeral 3º de la sección 1125 del U.S.C. La primera excepción consiste en cualquier “uso justo”, sea nominativo o descriptivo. Incluyendo un uso en conexión con “publicidad o promociones que permitan a consumidores hacer comparaciones de bienes y servicios...[O]...[i]dentificando y parodiando, criticando, o comentando acerca del propietario de la marca famosa o los bienes o servicios del propietario de la marca famosa”. La segunda excepción “son todas las noticias y comentarios de noticias.” Y por último, “cualquier uso no comercial”. § (c) (3) 1125 del U.S.C. Un excelente ejemplo de un “uso justo” es la parodia de una marca famosa; este es el caso de la marca “Joe Camel” de cigarrillos que ha sido parodiada por la caricatura “Joe Chemo” (United States. Congress House. Committee on the Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, 2005). Esta caricatura representa una organización antitabaco y fue ideada en parte por Scott Plous (Boucher, 2001). De acuerdo con la organización Joe Chemo, este “es un camello que desearía nunca haber fumado un cigarrillo. Joe está teniendo problemas sintiéndose “Cool” en estos días, ahora que ha empezado a perder la mayoría de su pelo. Lo peor de todo, Joe se acabó de dar cuenta que ha sido manipulado toda su vida por compañías tabacaleras. Pobre tipo –su CI de tabaco nunca fue tan alto”. (Para mayor información consultar <http://www.jochemo.org/index.html>).

²⁷ Quizás la principal diferencia entre el *Statute of Limitations* y *Laches* es que la primera es una criatura del Estado, es decir, su origen es del legislador, a diferencia de la segunda, que es una

Existen otras defensas que se pueden utilizar ante un caso de violación de derechos de una marca, argumentándose en defensa del supuesto infractor “el uso justo” o la “parodia” de la marca.

Habiendo pasado revista a los principales fundamentos del derecho de marcas de Estados Unidos, es conveniente retomar la pregunta inicial.

V. ¿PUEDE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA EXISTENTE EN UN PAÍS EXTRANJERO TENER VALIDEZ EN ESTADOS UNIDOS?

Como se mencionó en un comienzo, Estados Unidos ha sido signatario de diversos tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, relacionados con marcas. Entre los multilaterales debe destacarse la Convención de París, la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y General y por último el Protocolo de Madrid. En virtud de la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, la marca Éxito de Colombia debería ser protegida, pues evidentemente es una “marca conocida” en la comunidad de hispanoparlantes de origen colombiano en Nueva York. Sin embargo, la realidad fue distinta; este caso se presentó con un resultado negativo a las pretensiones de Almacenes Éxito de Colombia en la Corte de Distrito de Nueva York (Almacenes Exito S.A. v. El Gallo Meat Market, Inc., 381 F. Supp. 2d 324, Corte de Distrito para El Sur del Distrito de Nueva York, (S.D.N.Y. 2005).).

La decisión de la Corte de Distrito de Nueva York contribuyó de hecho a generar ambigüedad y tensiones en la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París a nivel de Cortes de Distrito de Estados Unidos (Lockridge, 2010) al considerar que la doctrina de una “marca conocida” o “famosa” como una criatura del *Common Law* no se encuentra establecida a nivel federal, argumentando que en el *Lanham Act* se establecen puntualmente las bases para reclamos federales en asuntos

doctrina creada judicialmente, en un comienzo en áreas donde no existía el *Statute of Limitations*.

de marcas, y entre estos no se encuentra mencionada dicha doctrina. Y agrega que a pesar de que la Convención de París se encuentra incorporada en cierto grado en la *Lanham Act*, como se observó previamente, esto no significa que dicha convención hubiese creado diferentes derechos sustantivos a los existentes en la ley federal y que el único aspecto especial de la Convención de París es el requerimiento especial de “trato nacional” (Almacenes Éxito S.A. v. El Gallo Meat Market, Inc., 2005).

Evidentemente, existe un conflicto entre los tratados internacionales que ha suscrito Estados Unidos y el *Lanham Act* en cuanto no existe una protección clara de marcas famosas extranjeras a nivel de cortes federales en dicho país. Quizás el origen de esta controversia se encuentra en el rechazo continuo del Segundo Circuito a reconocer la existencia de una doctrina de “marca conocida” o “famosa” a nivel federal sin un mandato expreso del Congreso, pues al hacerlo estaría menoscabando doctrinas y principios muy arraigados en el derecho de marcas federal como el “principio de territorialidad”; a través de este principio se limita el territorio que se tiene en cuenta para determinar el primer uso a solo el territorio de Estados Unidos. Dicho con otras palabras, el uso previo en el mercado de otro país no se tiene en cuenta.

A pesar de la postura del Segundo Circuito, el Noveno Circuito en Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co., Inc. (2004) afirma que al igual que el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” tiene un límite, el principio de territorialidad también, y no es absoluto, al decir:

[U]na regla absoluta de territorialidad sin una excepción de marca famosa promovería confusión en los consumidores y fraude...[... No puede existir justificación alguna en usar la ley de marcas para burlar inmigrantes para que piensen que ellos están comprando en la tienda que ellos les gustaba de vuelta en casa.

Antes de Grupo Gigante dos casos a nivel de *Common Law* ya habían reconocido a marcas extranjeras la doctrina de “marca conocida” o “famosa”, limitando así el principio de territorialidad. El primero, Mai-

son *Prunier v. Prunier's Restaurant and Café, Inc.* (1936), se presentó cuando un restaurante de Nueva York utilizó de manera exacta la marca *Prunier* y otras prestaciones mercantiles de un restaurante parisino fundado en 1872. En este caso la Corte consideró que permitir a una empresa utilizar una marca famosa, en este caso extranjera, sería cometer una injusticia, puesto que se estaría haciendo dinero con fama ajena, y por supuesto, generando una confusión en el consumidor²⁸ (Jackson, 2009, pp. 68-69).

El segundo caso, igualmente una controversia entre restaurantes por el uso de la marca *Maxim's*, fue resuelto a favor del usuario famoso y originario de la marca en París al conceder una orden judicial permanente para que el usuario de la marca *Maxim's* de Nueva York se abstenga de usar la misma²⁹ (*Vaudable v. Montmartre, Inc.*; 1959).

Tanto el caso de la marca *Prunier* como el de *Maxim's* fueron abordados por la Corte de Apelaciones de New York para el Segundo Circuito en *ITC Limited v. Punchgini* (2007), dejando claro en cualquier caso que como Corte “conclúan que New York reconoce reclamos de actos de competencia desleal, pero no la doctrina de marcas “famosa” o “notoriamente conocida”.

Este estado de cosas ha ocasionado fuertes crítica al sistema jurídico de Estados Unidos, incluso llegándolo a tildar de “hipócrita” en sus propias fronteras, mientras continúa siendo “hipercrítico” por fuera, con una política que bien ha sido resumida por Adrew Cook (2009)“ al decir: “Hagan lo que decimos, no lo que hacemos” (p. 419). La razón es que en Estados Unidos un tratado internacional suscrito, que por

²⁸ A pesar de que este caso reconoce como excepción al principio de la territorialidad de una marca la doctrina de marcas famosas extranjeras, no hace un análisis ni sienta las bases para un examen de fama en dichos casos (Jackson, 2009, pp. 68-69).

²⁹ Maxime Gaillard fundó un restaurante en 1893 con el nombre de *Maxim's*, posteriormente este restaurante fue vendido a un empresario, Eugene Cornuché, quien le dio un toque de modernismo y lo volvió un símbolo del *glamour* parisino, hasta que en 1981 lo adquirió Pierre Cardin y lo expandió a las principales ciudades del mundo, con lo cual el restaurante se convirtió en un icono del modernismo (*The Maxim's Restaurant*, s. f.).

su propia naturaleza no se ejecuta de manera autónoma, no conlleva al surgimiento de una normativa doméstica federal que determine su cumplimiento o *enforcement*. Y a menos que la misma sea implementada a través de una ley del Congreso, no gozará de protección legal (Lalonde, 2008, p. 1392). Y la idea que la *Lanham Act* incorporó la Convención de París al sistema jurídico de Estados Unidos tiene diversos matices, como se observa en *In Re Dr. Matthias Rath* (2005), en la que la Corte Apelaciones de Circuito Federal determinó que el Congreso al implementar la Convención de París en la sección 44 de la *Lanham Act* lo hizo de manera general, sin que su intención fuese incluir cada aspecto de la Convención, incluso dando a entender que no necesariamente comprendía correctamente los requerimientos del tratado al promulgar la *Lanham Act*.

Un dato fundamental que se debe tener en cuenta es el hecho de que los casos en que se han solicitado un *writ of Certiorari* han sido denegados por la Corte Suprema de Justicia, quedando en firme las decisiones de la Corte de Apelaciones o de Circuitos respectivas (Lalonde, 2008, p. 1392). Y es muy posible que a falta de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la única salida posible sea que el Congreso zanje la anterior problemática al incluir expresamente en una enmienda el artículo 6 bis del Convenio de París en la *Lanham Act*; sospecho que de lo contrario la ambigüedad en torno al tema continuará acrecentándose, en parte, por el vertiginoso avance tecnológico que ha ocasionado que los mercados cada vez sean más globales. Pero no es raro que esta última razón sea el motivo por el cual la doctrina de una marca notoriamente conocida o famosa extranjera no goce de protección jurídica, y seguramente exigirá tener que reevaluar disposiciones de tratados internacionales, para así poder dar preferencia a nuevas ideas y concepciones en la materia.

CONCLUSIONES

1. En Estados Unidos cualquier cosa que tenga como propósito identificar o distinguir un bien producido o servicio ofrecido por una firma o compañía de otra puede llegar a constituirse en una marca. Y debe

- agregarse que una marca en sí misma no se considera propiedad, salvo que sea utilizada como signo distintivo de un bien o servicio.
2. El factor determinante para adquirir una marca es primero en el tiempo, primero en el derecho, es decir, la manera como se adquiere una marca en el *Common Law* es con el uso de la misma.
 3. El *Common Law*, las leyes estatales y las normas federales de marcas deben ser tenidas en cuenta y observadas conjuntamente en cada caso particular. Debido a que las de marcas no tienen mención especial en la Constitución, como sí ocurre tratándose de patentes y derechos de autor, esto indujo al Congreso a ser creativo y utilizar la Cláusula de Comercio para poder generar una normativa de marcas a nivel federal, incluido un registro de marcas federal.
 4. La prioridad en el uso en un territorio-geográfico de una marca no necesariamente significa que exista prioridad en el uso en otro territorio-geográfico o mercado, pues existen teorías en el derecho de marcas del *Common Law*, como *Tea Rose-Rectanus* o *Good Faith User*, que constituyen excepciones y límites a dicha doctrina.
 5. Estados Unidos ha sido signatario de diversos tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, relacionados con marcas. Entre los multilaterales debe destacarse la Convención de París, la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y General y, por último, el Protocolo de Madrid. En virtud de la aplicación del artículo 6 bis y 8 del Convenio de París, la marca Éxito de Colombia debería ser protegida, pues evidentemente es una “marca conocida” en la comunidad de hispanoparlantes de origen colombiano en Nueva York. No obstante, los compromisos referentes a la protección de marcas extranjeras notoriamente conocidas en tratados y convenios internacionales suscritos por Estados Unidos aún no han sido ejecutados y no son autoejecutables.
 6. Existe un conflicto entre los tratados internacionales que ha suscrito Estados Unidos y el *Lanham Act*. El origen de esta controversia se encuentra en el rechazo continuo por parte del Segundo Circuito de

la doctrina de “marca conocida” o “famosa” a nivel federal, que ha argumentado que sin un mandato expreso del Congreso se estaría menoscabando doctrinas y principios muy arraigados en el derecho de marcas federal como el “principio de territorialidad”.

7. Por último, existe un claro conflicto en la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París en los diferentes circuitos a nivel federal de Estados Unidos, y parece que por el momento no hay un punto final a dicha discusión.

REFERENCIAS

- Almacenes Éxito S.A.v. El Gallo Meat Market, Inc., 381 F. Supp 2d 324, Corte de Distrito para el Sur del Distrito de Nueva York (S.D.N. Y. (2005).
- Administrative Office of the U.S. Courts (2003). *Understanding Federal and State Courts*. Disponible en: <http://www.uscourts.gov/educational-resources/get-informed/federal-court-basics/understanding-federal-courts.aspx>
- Barrett, D.S. (2001). The Future of the Concurrent Use of Trademarks Doctrines in the Information Age. *Hastings Communication and Entertainment Law Journal*, 691. Summer.
- Bone, R. B. (2008). Scheter’s Ideas In Historical Context and Dilution’s Rocky Road. *Santa Clara Computer & High Technology L.J.*, 24, 469-506.
- Boucher, P. (2001). *Rendez-vous with . . . Scott Plous*. Disponible en: <http://www.tobacco.org/resources/rendezvous/plous.html>
- Burge, D. A. (1999). *Patents and Trademark Tactics and Practice* (3th ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Cámara de Comercio de Medellín (2010, 23 de noviembre). *100 Empresarios 100 Historias de Vida. Gustavo Toro Quintero*. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=lsYnjTLAOpU>
- Cooter, R. & Ulen, T. (2007). *Law and economics*.
- Cook, A. (2009). Do As We Say, Not As We Do: A Study of the Well-Known Marks Doctrine in the United States. *The John Marshall Review of Intellectual Property*, 8.

- Schechter, F. I. (1927). The Rational Basis of Trademark Protection. *Cambridge: Harvard Law Review*, 40 (6), 813-833.
- Chemerinsky, E. (2006). *Constitutional Law, Principles and Policies* (3th ed.). New York: Aspen Publishers.
- Dinwoodie, G. B. (2005). The Story of Kellogg Co. v. National Biscuit Co.: Breakfast With Brandeis. En R. Dreyfuzz & J. Gunsburg, *Intellectual Property Stories* (pp. 220-258). New York: Foundation Press/Thomson West.
- Economides, N. S. (1988). The Economics of Trademarks. *The Law Journal of the International Trademark Association: Trademark Reporter*, 78.
- Finkelstein, W. A. & Sims, J. R. III (2005). *Intellectual Property Handbook*. Chicago: American Bar Association.
- Garner, B. A. (2001). *Black's Law Dictionary* (Third Pocket Edition). Dallas: Thomson West.
- Ibrahim A. R. (1997). The Doctrine of Laches. *International Law, Virginia Law Review*, 83. DOI: 10.2307/1073651
- Ibrahim A. R. (1997). The Doctrine of Laches. *International Law, Virginia Law Protecting Your Trademark Enhancing Your Rights Through Federal*.
- Real Academia de la Lengua Española (s. f.). Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?vall=famoso>
- Registration (2012). United States Patent and Trademark Office, An Agency of The United States, Department of Commerce. Disponible en: <http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>
- Jackson, B. W. (2009). Notorious: The Treatment of Famous Trademarks in America and How Protection Can Be Ensured. *The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law* (Malibu, CA), 3.
- ITC Limited v. Punchgini, Inc., 482 F3d, 135, 144, Corte de Apelaciones de Nueva York para el Segundo Circuito (2007).
- Lalonde A.G. (2008). Don't I Know You From Somewhere? Protection in The United States Of Foreign Trademarks That Are Well Known But Not Used There. *The Law Journal of the International Trademark Association: Trademark Reporter*, 98.

- Landes, W. M. & Posner, R. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property*. Cambridge: The Belknap Press/Harvard University Press.
- Lamgbein, J. H., Lerner, R. L. Smith, B. P. (2009). *History of the common law: The development of Anglo-American legal institutions*. Austin: Wolters Kluwer Law & Business.
- Long, C. (2006). Dilution. *Columbia Law Review*, 106 (5), 1029-1078.
- Lockridge, L. A. W. (2010). *Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (And Why the Second Circuit Was Wrong)* *St. John's Law Review* (New York), 84.
- Moseley v. V. Secret Catalogue Inc. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 537 U.S. 418 (2003).
- Miller, L. R., Jents, G. A. & Cross, F. B. (2006). *West Business Law Extended Case Approach*. Mason: Thomson South Western.
- Miller, A. & Davis, M. (2007). *Intellectual Property-Patents, Trademarks, Copyrights in a Nutshell*. Saint Paul: West Publishing.
- Morrison, A. B. (1999). *Fundamentals of American Law*. New York: New York University School of Law, Oxford University Press.
- McCarthy, J.T. (1984). *McCarthy on trademarks and Unfair competition* (2th ed.). Lawyers Co- operative publishing company.
- McCarthy, J.T. (2002). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.). West St. Paul.
- Nair, L. R. (2012). Swiss Watch International, Inc. V. Federation of The Swiss Watch Industry: The TTAB's Unwitting Message for Geographical Indications? *The Law Journal of the International Trademark Association: Trademark Reporter*, 102.
- The Trade-Mark Laws Invalid, The Supreme Court Decides That They Are Unconstitutional (1879). *The New York Times*. Disponible en: <http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00E14FE3D5A137B93CAA8178AD95F4D8784F9>
- The Trade-Mark Law Swept Away (1879). *The New York Times*. Disponible en: <http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F20F12FE3D5A137B93CBA8178AD95F4D8784F9>

The Maxim's Restaurant (s. f.). Disponible en: <http://www.maxims-shop.com/Maxim27s-Restaurant/>

United States, Congress House. Committee on the Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property (17 de febrero de 2005). *Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing Before the Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of Representatives*. <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109hrg98924/html/CHRG-109hrg98924.htm>

United States Patent and Trademark Office (2011). *Trademark Trial and Appeal Board, In re Apple, Inc. Serial n° 77219819*. Disponible en: <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=77219819&pty=EXA&eno=17>

With No Kicks from Cocaine, Students Halt a trademarks (2006). *The New York Time*. Disponible en: http://www.Nytimes.com/2006/12/18/business/18/cocaine.htm?fta=y&_r=0

Jurisprudencia

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones, 537 F.2d4 (1976).

Anti-monopoy, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc. Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones, 611 F.2d 296 (1979).

Bayer Co. v. United Drug Co. Corte del Distrito Sur de Nueva York, 272 F.505 (1921).

Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co., Inc. Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones, 391 F.3d1088 (2004).

Hanover Star Milling Co. v. Metcalf. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 240 U.S. 403 (1916).

Haughton Elevator Co. v. Seeberger (Otis Elevator Co.), Comisión de Patentes: The United States Patents Quarterly, 85 (1950).

In Re E. I. Dupont De Nemours & Co. Corte de Apelaciones en Materia de Derechos Aduanales y Patentes de Estados Unidos, 476 F.2d 1357 (1973).

In Re Dr. Matthias Rath, 402 F.3D.1207. Corte de Apelaciones del Circuito Federal (2005).

- Kellogg Co. v. National Biscuit Co. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 305 U.S. 111 (1938).
- King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones, 321 F.2d 577 (1963).
- Park'N Fly, INc. v. Dollar Park and Fly, Inc. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 469 U.S. 189(1985).
- Pilates, Inc. v. Current Concepts Inc. and Kenneth Endelman. Corte del Distrito Sur de Nueva York, n° 96 Civ. 43 MGC (2000).
- Polaroid Corp. v. Palarad Elect. Corp. 287 F.2d 492. Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones (1961).
- Qualitex Co. V. Jacobson Products Co. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 514 U.S. 159 (1995).
- Singer MFG. Co. v. Briley, Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones, 297 F.2d 519 (1953).
- Singer MFG.Co. v. June MFG. Co. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 163 U.S. 169 (1896).
- Swiss Watch International, Inc. V. Federtation of The Swiss Watch Industry. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (2012). Disponible en: <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-92046786-CAN-92.pdf>
- Trademark Application n° 78829207 (2007). Disponible en: <http://tdr.uspto.gov/search.action?sn=78829207#>
- TY Inc. v. Ruth Perryman. Séptimo Circuito de la Corte de Apelaciones, 306.3d 509 (2002).
- United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 248 U.S. 90 (1918).
- United States v. Steffens; United States v. Wittemann; United States v. Johnson. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 100 U.S. 82 (1879).