

## LA FIGURA DE LA DILUCIÓN EN LA LEGISLACION MARCARIA DE EL SALVADOR

La Ley de Marcas y otros signos distintivos de julio de 2002, introdujo en nuestro país, en su artículo 26 (Derechos conferidos por el registro) la figura de la dilución, en los siguientes términos: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes: ***f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.***

Como miembro del equipo redactor de dicha Ley, éste fue un aporte, en el que personalmente me comprometí, sobre todo por mi dedicación a la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual en general. Si bien, en su oportunidad, el término de la dilución, si fue estudiado y analizado, y por ello incluido en la nueva Ley, lamentablemente, no definimos el concepto de DILUCION, y alrededor de esta figura, aún no ha desarrollado un pronunciamiento judicial que sienta jurisprudencia .

A la luz del Derecho Comparado, veamos entonces, que se entiende por DILUCIÓN. En los Estados Unidos de América, mediante The Federal Trademark Dilution Act de 1995, se definió este término, como: "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception."

Básicamente, esa definición, establece que la dilución, es el acto de restarle capacidad a las marcas famosas, de identificar y distinguir bienes o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de competencia entre el titular de la marca famosa y terceros, o que pueda causar confusión (semejanza), error o defraudación, desilusión o desencanto.

Sin embargo, el concepto, de acuerdo al sistema judicial americano, cobra vida, en la jurisprudencia, la cual, ha establecido, que la dilución puede tener lugar, ya sea mediante actos de "blurring" – "borroso, confuso, empañar, nublar" o de "tarnishment" – "deslustrar, decolorar, opacar". Por "Blurring" se entiende, el hecho o actividad de mermar o restar, disminuir, consumir la distintividad, causada por el uso no autorizado de una marca, aplicada en productos distintos; por su parte, "tarnishment" involucra, por lo general, el

uso no autorizado de una marca vinculándola a productos de baja calidad, al contrario de la marca original.

Si hacemos una referencia comparativa, entre el concepto Americano y la aplicación contemplada en nuestra legislación, encontramos que, la americana se refiere únicamente a marcas famosas, en tanto, en nuestro medio, aplica a todo tipo o clase de marcas; y no tan solo al hecho de restar distintividad, si no a un debilitamiento de la capacidad distintiva de una marca. Por otra parte, se aplica en El Salvador, a marcas idénticas o semejantes, y no sólo para marcas utilizadas en el comercio, sino también en la actividad publicitaria de las mismas, e incluso comprende el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca. Esto último no necesariamente se refiere a la categoría de marcas notoriamente conocidas, puesto que el prestigio no necesariamente se asocia a tal calidad o categoría de signos distintivos; ya que puede muy bien, una marca gozar de prestigio, pero que el mismo aún no abarque a un estrato de población que amerite que el signo sea considerado notoriamente conocido y mucho menos famoso.

Cabe hacer la aclaración, que la dilución no necesariamente tiene el mismo tratamiento que la infracción per se, conocida como piratería, ya que ésta ocurre cuando el uso no autorizado de la marca ajena, si conlleva una deliberada posibilidad de causar confusión en el público consumidor. Marcas similares amparando los mismos productos equivale a piratería; marcas similares para amparar productos distintos, puede provocar una dilución de la capacidad distintiva de la marca original.

Esta figura de la dilución puede revestir distintas formas, como ya antes mencionara, por ello ha de ser considerada, ésta, desde un inicio dentro de la calificación registral a efecto de impedir, conflictos entre marcas, y así proteger al público consumidor.

La dilución, no es un acto único en cuanto a su ocurrencia o apareamiento en el comercio, es una actividad gradual, que se consolida en el tiempo, frente a los consumidores. Es el debilitamiento, que va borrando, minando la capacidad de distinción, de la que ha gozado un signo marcario, en el comercio, provoca la dispersión de esa capacidad distintiva, hasta perder ese carácter distintivo de la marca original, puesto que una marca similar (o la misma), va apareciendo en distintos productos, en distintos mercados, en distintos canales de distribución y comercialización, incluso amparando productos de distinta calidad, por lo general de inferior calidad.

Este fenómeno no escapa ahora, al ciberespacio, donde ha aparecido, mediante el registro de nuevos nombres de dominio, que afectan el posicionamiento de mercado, de las más variadas marcas y demás signos

distintivos, como un claro intento de usufructuar la reputación de una marca original, que ya goza de algún reconocimiento en el mercado.

La dilución marcaria, considerada como un debilitamiento hasta llegar a la pérdida de su capacidad distintiva, tiene un inmediato impacto, también negativo, en el valor económico de la marca, por la afectación de su exclusividad, a consecuencia de la utilización de marcas idénticas o semejantes para distintos productos o servicios, sin que necesariamente estos, compitan entre sí.

Otra forma de dilución, es el fenómeno de la vulgarización de las marcas, en cuanto al efecto del debilitamiento de la capacidad distintiva, lo que ocurre al pasar éstas (las marcas) a identificar al producto que amparan, perdiendo así su carácter distintivo, sirviendo la marca, luego del proceso de vulgarización, como el nombre genérico del producto.

En el mercado, la dilución de una marca se produce cuando ésta coexista con otra idéntica o similar, haciendo difícil y hasta imposible, para el consumidor, distinguir entre las mismas, su origen, calidad, etc., convirtiéndose en otra grave amenaza, además de la consabida piratería.

Carlos Enrique Castillo