



REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
EN EL CONTEXTO
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 1996 - Número 4

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Se terminó de imprimir el 21 de junio de 1996 en la imprenta
Grafiservice S.R.L. - 25 de Mayo 736, 11000 Montevideo, Uruguay.
Depósito Legal Nº 289.650/96



Dra. Rosario Lagarmilla

PRESENTACION

Los derechos de Propiedad Industrial son alcanzados cada vez más por el fenómeno de globalización de las economías y el comercio internacional.

A su vez, el desarrollo y diversificación de los medios de comunicación coadyuvan en la difusión de las nuevas tecnologías y productos, lo que trae como consecuencia la necesidad de una mayor tutela jurídica de dichos bienes.

Todo ello obliga, sin duda, a que los países modernicen y fortalezcan los sistemas de propiedad industrial para cumplir con los roles y cometidos que impone el nuevo orden internacional.

La Revista de la Propiedad Industrial, se inscribe en el marco de la modernización y se erige como un signo de la misma.

Su divulgación ha trascendido fronteras por lo que celebramos que este número cuente con artículos realizados por destacados expertos extranjeros, así como también con el valioso aporte de profesionales de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Auguramos entonces el éxito de esta nueva edición y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la OMPI su continuo apoyo, sin el cual no sería posible el proceso puesto en marcha.

Junio de 1996

SUMARIO

■ Presentación <i>Dra. Rosario Lagarmilla</i> Directora Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	3
■ A modo de prólogo	7
■ Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre <i>Dr. Alfredo Caputo</i>	9
■ Circuitos Integrados <i>Dra. Graciela Road</i>	11
■ Armonización de Normas Marcarias en el MERCOSUR <i>Dra. María Cristina Dartayete</i>	19
■ Las Marcas Notoriamente Conocidas <i>Prof. Horacio Rangel Ortiz</i>	41
■ Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas <i>Manuel Areán Lalin</i>	51

...A modo de prólogo

Irán algunas reflexiones a propósito de cómo el lugar y el ambiente donde se verifica una actividad inventiva que puede dar origen a una patente, puede influir y hasta determinar una situación jurídica muy peculiar.

Nos referimos al ESPACIO ULTRATERRESTRE, a aquella zona, fuera de los Espacios Aéreos sometidos a soberanía estatal. A aquella zona no susceptible de ejercicio de soberanía ni de actos de apropiación, como lo sostiene el Tratado o Carta Magna del Espacio de 1967 ratificado por todos los Estados. A aquella zona que es PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD.

Esta Revista no podría estar ajena a esta problemática, so riesgo de no asumir que la actividad humana se despliega en su faz inventiva fuera de la Tierra, y que el Derecho aplicable a la misma debe tener en consideración los principios jurídicos que rigen con carácter general la actividad espacial.

Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre:

**"El Monopolio otorgado por una Patente de Invención
frente al Principio de Patrimonio Común de la Humanidad"**

Dr. Alfredo Caputo

A) Naciones Preliminares:

En el Espacio Ultraterrestre, los desplazamientos, o bien se dan en órbitas fijas o variables; pues bien, fuere en el propio Espacio, o mediante una instalación en un Cuerpo Celeste como la Luna, se realizan trabajos espaciales que pueden consistir en la tarea de investigación científica tendiente a obtener descubrimientos (esto es hallar en ese medio algún elemento nuevo preexistente a la actividad humana) o bien inventar algo nuevo, es decir, crear a partir de elementos existentes, un producto o un procedimiento para obtener un producto conocido, pero por otras vías novedosas; que implican siempre un superar el estado de la técnica existente.-

B) Desarrollo de estas nociones:

I) La tarea científica, que según el Tratado del Espacio es totalmente libre (y también según el Tratado de la Luna) realizada en el Espacio cuenta con varias ventajas, una es ésta, el clima de libertad favorable a toda actividad de este tipo especialmente; otra es las características ambientales (ausencia de atmósfera, etc.).-

Frecuentemente, no se busca descubrir nuevas sustancias, sino TRANSPORTAR SUSTANCIAS TERRES-

TRES Y APARATOS TERRESTRES y EXPERIMENTAR en CONDICIONES DISTINTAS para DESCUBRIR EL COMPORTAMIENTO de ciertos elementos y también para conseguir por otros procedimientos lograr el mismo producto farmacéutico, medicinal, alimenticio, etc.-

También, para INVENTAR, es decir, CREAR UN NUEVO PRODUCTO o un NUEVO INSTRUMENTO aprovechando tales condiciones.-

C) Reglas jurídicas:

I) Toda esta actividad debe tener en cuenta ciertas reglas: TENDER A FAVORECER LA HUMANIDAD; actuar en COOPERACION; respetar también el Principio de PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD.-

II) También debe tener en cuenta que: Se debe evitar CONTAMINAR EL ESPACIO O LA TIERRA con el producto de actividades espaciales justamente en aplicación específica del Principio de Patrimonio Común, etc.-

III) Sin embargo existen algunos elementos que toman difícil compatibilizar esta actividad científica mencionada con el respeto a los principios jurídicos incluso de Jus Cogens como el de Cooperación que condiciona la licitud de

toda actividad espacial, el Patrimonio Común, etc.-

IV) Y esto, no solamente por la Contaminación, sino por el marco técnico y jurídico de las invenciones y descubrimientos.-

V) En efecto: Si bien es discutible para los simples descubrimientos, pero indudable para los inventos de productos o procedimientos, estos son susceptibles, según la legislación de patentes y convenios existentes: de protección jurídica y espacial, en defensa del inventor, y para estimular su espíritu creativo y demás: mediante la cual, existe derecho en determinadas condiciones de lograr una PATENTE DE INVENCION o similares (regida al respecto por Convenios como el de PARIS de 1883 y el Acuerdo "TRIPS").-

Pues bien, la PATENTE DE INVENCION implica otorgar un derecho de EXCLUSIVIDAD DURANTE UN LAPSO, de explotación del invento.-

Que se logre el invento en el Espacio que no está sujeto a ninguna soberanía, no muda la cuestión, pues, el Estado de Registro, de Patente, es el obligado a garantizar la exclusividad en su territorio sin perjuicio de los convenios que haya celebrado; y no importa donde el invento se haya logrado, lo definitorio es el lugar del Registro.-

Sin embargo, habría que analizar si acaso, cesa la obligación de protección, en el Espacio, totalmente.-

Consideramos, que estrictamente en el ámbito sometido a jurisdicción y control de ese Estado (dentro de un objeto espacial, según art. 8, Tratado del Espacio por ejemplo y concordantes del Tratado de la Luna) dicho Estado

deberá evitar cualquier explotación fuera de su legítimo titular o quien éste autorice mediante Licencia.-

VI) PERO EL VERDADERO PROBLEMA ESTRIBA EN LO SIGUIENTE: ¿En qué medida es compatible un MONOPOLIO de la explotación con la noción de PATRIMONIO COMUN?

La única medida de compatibilización puede estar dada aplicando conceptos del Derecho de la Propiedad Industrial, tal cual: Establecimiento de Licencias de Explotación Obligatorias en favor por ejemplo de organismos de Naciones Unidas, etc. Es decir, relativizar el derecho de explotación exclusiva.-

Circuitos Integrados

Dra. Graciela Road

LA PROTECCION DEL DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Encuadramiento conceptual de los derechos intelectuales

El dominio o propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (art.486 del Código Civil).-

Pueden ser objeto de propiedad los bienes corporales e incorporeales (art.460 del mismo Código).-

Entre los bienes incorporeales se distinguen las creaciones de la inteligencia, que constituyen la llamada propiedad intelectual reconocida y protegida en el art. 33 de nuestra Constitución cuando dice: "El trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley".-

El derecho de propiedad referido a las creaciones del intelecto, no se integra dentro del concepto clásico de propiedad sino que se traduce en un uso exclusivo monopólico de duración temporal, no permanente.-

Tradicionalmente la propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas: la propiedad autoral y la propiedad industrial.-

La propiedad autoral protege el derecho moral del autor de toda creación literaria o artística y le reconoce derechos de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte.-

La propiedad industrial protege bienes de aplicación en la industria o en el comercio: las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica y de servicio, nombre comercial, indicaciones de procedencia.-

Patentes de invención

Si bien las legislaciones sobre patentes de invención reconocen el derecho moral del inventor a ser designado y considerado como autor de la invención, su finalidad principal es proporcionar un incentivo para favorecer el progreso técnico-industrial en general: por una parte la concesión de un título de patente otorga a su titular un derecho de exclusividad en la explotación económica de su invento, durante un período determinado; a cambio de ello, aquél tiene la obligación de revelar de inmediato toda la información necesaria para reproducir el invento patentado y evitar que el monopolio se convierta en un obstáculo para el desarrollo científico tecnológico.- Ello se logra, por medio de la divulgación de la invención reivindicada a través de la

publicación del documento de patente.-

Este pilar del Sistema de Patentes que ha actuado como eje en la búsqueda de un balance entre los intereses públicos y privados está previsto en nuestra Ley de Patentes de Invención y en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio conocido por la sigla inglesa "Trips" considerado doctrinariamente como "el catálogo oficial de los problemas del Derecho de Propiedad Industrial internacional contemporáneo".-

Por medio del conocimiento del documento de patente, se puede recuperar la información tecnológica como principal elemento difusor del conocimiento técnico y científico a nivel mundial.- Además, desempeña un importante papel para juzgar tendencias de investigación y desarrollo internacional de otras empresas; en la práctica, algunas veces debe contarse con la colaboración del inventor, por ejemplo adquiriendo mediante un contrato con él, sus conocimientos y sus planos.-

Por otra parte, la obligación del titular de una patente de explotar su invento, constituye una contraprestación al monopolio legal que el Estado le reconoce por un tiempo determinado en un territorio nacional también determinado; ese derecho impide que cualquier otra persona que no sea el propio titular o que no tenga el consentimiento del propietario de aquella la pueda explotar sin su autorización, y si lo hace podrá deducirse contra el infractor acciones civiles y penales.-

Al finalizar el plazo de monopolio legal, tal invención puede ser usufructuada sin restricciones por toda la sociedad.-

Acertado estuvo Abraham Lincoln, al señalar en una oportunidad, que el sistema de patentes ha aportado el combustible del interés a la llama del ingenio.-

Si el inventor asume la actitud de mantener en secreto su invención, poseerá un monopolio de hecho y una chance de beneficio librada a las reglas que imperan en el mercado.-

A su vez la sociedad tendrá altos precios, escasez de productos, duplicación de procesos de investigación que en definitiva sólo retardarán los resultados a lograrse en un área técnica determinada.-

Nuestra ley de patentes de invención es amplia, puesto que comprende tanto inventos como descubrimientos, requiriendo para su concesión la novedad del invento la licitud del mismo y su aplicación industrial.-

En relación a la novedad se entiende que una invención es nueva si no está comprendida en el estado de la técnica, esto es, el conjunto de todos los conocimientos disponibles al público por diferentes medios (publicaciones en el país o fuera de él, por productos fabricados o comercializados en el mercado) en un área técnica concreta, antes de la fecha de la solicitud de la patente.-

En cuanto al ámbito de exclusión de licitud, nuestra ley de Patentes no es tan amplio como en el Trips, que establece una lista de invenciones que pueden ser excluidas de patentabilidad por las Partes (Artículos 27-2 y 27-3).-

Así un producto o proceso cuya explotación comercial afecte el orden público o la moralidad, cause daños graves al medio ambiente, a la vida de las personas, los animales, para proteger la salud o para preservar los vegeta-

les, los métodos de diagnóstico, terapéuticos, quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y determinadas invenciones biotecnológicas, no admiten su patentamiento.-

Con el requisito de la aplicación industrial de una invención para ser patentada nos estamos refiriendo a la posibilidad cierta de que el objeto de esa invención se fabrique o utilice en cualquier clase de industria, quedando excluidos con ello las creaciones puramente científicas, literarias y artísticas, generadoras igualmente de derechos intelectuales, pero de naturaleza diferente por cuanto no producen resultado funcional alguno.-

Nuestra ley acepta el patentamiento de nuevos productos industriales, de nuevos procesos o procedimientos, y la nueva combinación de medios conocidos para lograr un producto industrial, y si bien está permitido en materia química y farmacéutica el patentamiento del proceso, en cambio, se prohíbe el patentamiento del producto químico o farmacéutico final.-

Al establecer el Acuerdo Trip's que sólo podrán patentarse aquellas invenciones que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, no innova demasiado respecto de la situación actual (art. 27.1).-

La disposición comentada contiene una nota al pie que permite a los países Miembros interpretar la expresión "actividad inventiva" como sinónimo de no evidente y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimo de útil.-

El Trip's consagra como principio general, la patentabilidad absoluta de todo tipo de invenciones, ya sean de productos o procedimientos, en todos

los campos de la tecnología, siempre que cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad nombradas.-

El Acuerdo Trip's suma a las cláusulas contenidas en el Convenio de París de: Trato Nacional y Derecho de Prioridad, la cláusula de no discriminación (Art. 27.1) que se refiere tanto a la disponibilidad como al ejercicio de los derechos de patente, en virtud de la cual no se puede discriminar por el lugar donde se produjo la invención, el campo de la tecnología al cual pertenece, o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.-

Esta disposición obligará a reconocer patentes en todas las áreas, incluyendo productos farmacéuticos y otras invenciones hoy privadas de protección en muchos países.-

No obstante ello, el propio Acuerdo admite Excepciones de los derechos conferidos (Art. 30) como válvula de escape para un país Miembro.-

Las referidas excepciones, deben satisfacer tres condiciones: deben ser limitadas, no pueden impedir de manera injustificable una explotación normal de la patente, y no deben perjudicar injustificablemente los legítimos intereses del titular de la patente.-

Sin embargo tales condiciones se aplicarán tomando en consideración los legítimos intereses de terceros.-

Las excepciones podrían ser: utilizar la invención, para fines docentes, investigación e experimentación Acciones realizadas privadamente, con propósitos no comerciales, licencias obligatorias, importación de un producto que haya sido puesto en el mercado por el titular de la patente.-

Circuitos integrados

Ahora bien, la aparición de la tecnología de punta, abre una brecha entre las dos ramas tradicionales de la Propiedad Intelectual: la autoral y la industrial, produciéndose un desborde jurídico, que en algunos casos se adecua a los conceptos de propiedad intelectual clásicos, y en otras, obliga a adoptar un sistema especial o *sui-generis*.

En la década del ochenta, surge un bien informático de gran importancia en la industria electrónica: los circuitos integrados.

Los circuitos integrados se caracterizan por presentar en un aparato de tamaño reducido, fabricado en un material semiconductor ("chips") una secuencia de dispositivos electrónicos que tienen por finalidad desempeñar ciertas funciones.

Así tenemos los circuitos integrados ("lay-out design") que son empleados como procesadores y aquellos que funcionan como memorias.

Los circuitos integrados son un elemento esencial en amplios sectores de la industria en especial el mercado de la electrónica, las telecomunicaciones y la computación; siendo también una parte esencial de los armamentos modernos.

La necesidad de la protección legal del diseño de los circuitos integrados, está fundada en que son una creación intelectual, y en que es posible su reproducción invirtiendo su proceso de diseño lo que posibilita la competencia desleal o piratería.

En 1984, EE.UU. adoptó una Ley para la protección de las "máscaras" de fabricación de los semiconductores, creando un nuevo y especial título de

Propiedad Intelectual; influida por la tecnología predominante en el momento de su sanción la ley se refiere a "máscaras" y no diseños.

Esta Ley se promulgó, ante las demandas de la industria de semiconductores americana, amenazadas de la copia de diseño de las empresas japonesas, que consideraban que la protección obtenida por el copyright no era suficiente.

Posteriormente fue tomada como modelo por la mayor parte de los países desarrollados en la industria electrónica, refiriéndose sus leyes en cambio a las "topografías" de los circuitos integrados, con lo cual se procura dar una idea del carácter tridimensional de éstos.

El objeto protegido de esas legislaciones no es la tecnología de fabricación de los "chips" sino su diseño.

Esta forma *sui-generis* de propiedad intelectual que ha sido llamada "híbrido conceptual" incluyó una fuerte cláusula de reciprocidad sustantiva que implica la extensión de los derechos más allá de sus nacionales o residentes, sólo para el caso de igual trato por el país involucrado.

Fue una medida para fomentar en otros países criterios de protección similares.

En el debate internacional la mayoría de los países desarrollados propiciaban la protección *sui-generis* de los circuitos integrados, en virtud de que por sus características debían tener previsiones propias, las que eran clave para combatir la piratería y la competencia desleal.

Por su parte los países en desarrollo, en general consumidores de esa nueva tecnología, no encontraban fundamento para proteger el diseño de un

"chip" bajo un título especial de Propiedad Intelectual, por cuanto no toda creación intelectual tiene entidad tal como para concederle un derecho de exclusiva.-

También se objetó que los diseños de los circuitos integrados protegibles no deben de conformidad con el régimen sui generis reunir novedad, ni altura inventiva, por lo que se pondría en riesgo los principios que informan la protección de la propiedad intelectual.-

Además se señaló que la creación y aplicación de diseños de semiconductores influye en su encuadre jurídico al estar incorporados a un objeto.-

Finalmente, en el plano internacional se adoptó un Tratado sobre la Protección de los Circuitos Integrados (aprobado en Washington el 26 de Mayo de 1989), que establece la obligación de cada parte contratante de asegurar en su territorio la protección de la Propiedad Intelectual de los esquemas de trazado de los circuitos integrados protegidos definiéndolos (topografías), por su disposición tridimensional requiriendo que esté preparado para un circuito integrado destinado a ser fabricado y al circuito integrado se lo define por su función electrónica.-

Es decir, que el objeto de protección no es la tecnología de fabricación de un "chips", sino su diseño, y para que ese diseño sea protegido, debe ser original o lo que se considera equivalente, resultado de un "esfuerzo intelectual".-

El Tratado admite que los Estados firmantes sometan el nacimiento de la protección jurídica de la topografía a su explotación o a su registro (Art. 7) buscando así cierto equilibrio a algunas legislaciones que dejaban en ma-

nos del titular del derecho el determinar cuál información hace accesible al público y cuál no.-

La protección que es por un mínimo de 8 años es independiente de que el circuito integrado se encuentre incorporado en un artículo (Art.3.1.b.), pero al no establecer de manera expresa procedimientos o sanciones, deja cierta libertad a que las leyes y los Tribunales determinen los efectos jurídicos en tales casos.-

El Tratado deja librado a cada país la decisión del marco legal bajo el cual se brindará protección (Art. 4), leyes especiales, o su legislación referente a Derechos de Autor, Patentes de Invención, Diseños o Modelos Industriales, Modelos de Utilidad, competencia desleal pero con sujeción a los estándares mínimos impuestos por el Tratado (Art. 3.2), y, en su caso observarse las convenciones internacionales que rijan en la materia respectiva ya sea patentes, copyright, competencia desleal, etc.-

El titular de un esquema de trazado o topografía de un circuito integrado protegido, tendrá el derecho exclusivo de reproducirlo total o parcialmente, importar, vender o distribuirlo quedando facultado a autorizar a terceros, siendo ilícitos tales actos si se realizan sin su autorización (Art. 6.1).-

En esencia este modelo sui-generis adoptado, concede un derecho para impedir la copia servil de un diseño protegido, no se confiere un monopolio de explotación como en las patentes.-

Este derecho del titular tiene ciertas limitaciones (Art. 6.2): en los casos de reproducción privada con fines no comerciales, de reproducción con fines de análisis, evaluación investigación o

enseñanza; también se limita el derecho conferido al admitirse la "ingeniería inversa", en tanto sobre a base de a evolución o e análisis de un esquema de trazado protegido ésta conduzca a la creación de un nuevo esquema de trazado.-

La ingeniería inversa ha sido considerado un medio legítimo de competencia en la industria de semiconductores, no obstante requerir capacidades tecnológicas y recursos de entidad.-

En materia de circuitos integrados, el principio que ha prevalecido a nivel internacional hasta el momento, ha sido el de la reciprocidad, es decir que sólo reconocen derechos a los nacionales de otros países, si en esos otros países se concede una protección esencialmente equivalente a los propios nacionales.-

El Tratado de Washington consagra el principio del Tratado Nacional en su Art. 5.-

A su vez, a partir de la aplicación del Trip's ya no será posible invocar ese principio de reciprocidad material de algunas legislaciones de los países desarrollados, sino que deberá aplicarse el trato nacional es decir la obligación de cada Miembro de conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales.-

En cuanto a la relación del Acuerdo Trip's con el Tratado de Washington de 1989, se afirma su compatibilidad al establecerse que ningún país podrá valerse del Trip's para eludir obligaciones existentes en virtud de ese Tratado (art. 2.2).-

De un modo similar, establece (art. 35) que los Miembros otorgarán protección a los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados, de

acuerdo con ciertos Artículos del Tratado de Washington.-

Cabe destacar la utilidad de esta disposición en virtud de que el Tratado referido hasta el día de hoy, no ha entrado en vigor y por consiguiente no obliga directamente a ningún país.-

Esta compatibilidad se manifiesta tanto en cuanto al alcance general de la protección (Art. 36), como en relación con los actos que no requieren la autorización del titular del derecho (Art. 37) y respecto de la duración de la protección y del sistema de adquisición del derecho (Art.38).-

La protección otorgada por el derecho sobre una topografía, se extenderá no sólo al esquema de trazado y al circuito integrado que incorpora dicho esquema, sino también al objeto o producto que incorpore el circuito integrado, en la medida en que éste contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido (Art.36 in fine).-

Puesto que en nuestro Derecho positivo no existen previsiones reguladoras de topografías de circuitos integrados, la Protección de los mismos deberá buscarse a través de dos de sus Leyes: la ley de Patentes de Invención (Ley Nº 10.089 de 12/12/41) y dentro de la Ley de Patentes de Modelos de Utilidad y Modelos o Diseños Industriales (Decreto-Ley Nº 14.549 de 29/7/76), en los Modelos de Utilidad puesto que son los institutos que mejor se adaptan al objeto protegido.-

En cuanto a su inclusión en el sistema de protección de los Derechos de Autor-alternativa también planteada a nivel internacional-, entendemos que la creación de un objeto de trazado no encuadra en una creación literaria artística o científica, en virtud de que aunque es una creación intelectual, tiende

en sustancia a la producción de un resultado utilitario, material y práctico.-

Por lo expuesto, tampoco tendría cabida como Diseño Industrial, en donde se protege la novedad estética, visible del objeto.-

Las leyes nombradas no son leyes nuevas, se promulgaron en 1941 Ley de Patentes de Invención y en 1976 la de Modelos de Utilidad, por lo que no es fácil incluir en ellas la protección de nuevos temas tecnológicos.-

Los Modelos de Utilidad reclaman los mismos requisitos de objetividad que las patentes, que vimos pero son invenciones de menor entidad, de menor altura inventiva en relación a las invenciones propiamente dichas, y se protege las mejoras o modificaciones que se introducen a un objeto industrial ya conocido, que importan una mejor utilización o un mejor resultado en la función que cumplen.-

Este diferente nivel de actividad inventiva ha sido considerado por nuestro legislador otorgándoles un grado de protección menor: un lapso de 5 años con opción a otros 5 años a solicitud del titular.-

Entendemos que si el inventor fabrica el circuito integrado con un mínimo de material, la solución al problema tendrá cabida en el campo de la patente de invención; si una nueva disposición o conformación modifica diseños de trazado conocidos dándoles una mejor utilización, la solución al problema se incluirá dentro de los Modelos de Utilidad.-

Es obvio señalar que el titular de la topografía de un Circuito Integrado, tendrá los derechos propios del régimen protector aplicable.-

De la compulsa de las solicitudes presentadas a nuestro organismo Di-

rección Nacional de la Propiedad Industrial surge que se han presentado solicitudes de patente de invención vinculados al tema, y tales solicitudes se refieren a objetos que tienen incorporado un circuito integrado, no habiéndose planteado una solicitud específica sobre un circuito integrado en sí.-

Conclusión

Si bien en la mayoría de los países en desarrollo hay una actividad limitada en cuanto a la creación de diseños de circuitos integrados, su protección puede incidir en el comercio de los mismos y de los productos industriales que los incorporan.

Se entiende que el sistema de protección jurídica más adecuado para los circuitos integrados deberá encontrarse en el sistema de Propiedad Industrial, porque no solo mantiene el equilibrio de intereses (del inventor y de la sociedad) indispensable para el progreso de la técnica, sino constituye un medio de aproximación entre la investigación, tecnología, comercio e industria para alcanzar el máximo desarrollo de un país, defendiendo el capital más válido de éste: la capacidad de sus hombres.-

Armonización de normas en el MERCOSUR

Dra. María Cristina Dartayete

EL PROTOCOLO DE MARCAS

Introducción

Con fecha 26 de marzo de 1991 se suscribió entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el Tratado de Asunción que establece el marco jurídico económico para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este Tratado se inscribe dentro de la tendencia mundial a constituir espacios económicos ampliados y se enfrenta al avanzado estado de concreción de tres megabloques: la Unión Europea, el NAFTA y la Unión de Países del Sudeste Asiático.

Concepto de integración

La **integración** que puede darse tanto en el plano internacional como en el plano regional, **consiste en un proceso de transferencias de expectativas exclusivas del estado-nación a una entidad más amplia**. Esta, en su sentido moderno, requiere de una decisión política que la formalice, erigiéndose sobre la base de la proximidad geográfica, la afinidad cultural y el interés económico. Cohen define como integración el proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así benefi-

cios comunes. Esta definición concibe a la integración como un proceso, sin tener implícita necesariamente la idea de meta final aunque no carente de objetivos: la promoción de una interdependencia mutuamente beneficiosa para los participantes. En consecuencia, se trata de un devenir dotado de valor intrínseco y no de una evolución hacia una meta predeterminada que deba alcanzarse necesariamente por el solo cumplimiento de etapas predeterminadas. La participación de las instituciones comunes implica que las actividades mancomunadas deben estar dotadas de cierta continuidad en el tiempo y además que estén sometidas a ciertos procedimientos institucionalizados. Esto significa que estas relaciones deben estar sujetas a un conjunto de normas que señalen los procedimientos aceptables para todos los integrantes del proceso, lo que apunta a la adopción de decisiones por consenso. Esto excluye, para este autor, sin embargo, que las instituciones de un proceso de integración deban estar dotadas de poderes supranacionales, aunque tampoco lo prohíbe (la supranacionalidad implicaría que los miembros de sus órganos no representen a ningún Estado, encontrándose desvinculados de sus nacionalidades, respondiendo nada más que a intereses comunitarios, teniendo por otra parte, la potestad de dictar normas obligatorias

para los Estados miembros cuya aplicación sea inmediata y prevalente).

El **objetivo** de la integración sería entonces, para los países en desarrollo, la contribución que ésta pueda realizar para lograr dicho desarrollo, en vez de crear a largo plazo una unidad mayor cuyas consecuencias son difíciles de medir por anticipado.

La voluntad integracionista de América Latina se ha mantenido presente en diversas iniciativas así como en múltiples convenios de carácter bilateral. El antecedente fundamental de este Tratado se consagra con la ALALC, transformada luego en ALADI. Sin embargo, en América Latina el concepto de integración actualmente en vigencia ha cambiado. El criterio fuertemente comercialista de las décadas anteriores ha cedido su lugar a un concepto más amplio que, además de las políticas comerciales, comprende la coordinación progresiva de políticas macroeconómicas, la complementación productiva y la cooperación tecnológica, etc. Este concepto de integración más acabado que se perfila actualmente, aparece fuertemente impulsado en los acuerdos subregionales así como en los organismos globales dedicados a fomentar la aproximación entre los países latinoamericanos. La integración global ha dado paso a procesos de subregionalización cuyas dos muestras más expresivas son el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina) y el MERCOSUR.

El Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991 y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

El Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991 es un acuerdo interna-

cional esquemático y breve que prevé la formación del Mercado Común del Sur en una fecha determinada, el 31 de diciembre de 1994 (afiliándose así a la tesis de integración con una meta final que es la constitución de un mercado común en un plazo determinado). Dicho Tratado entró en vigencia el 29 de noviembre de 1991 a través de mecanismos previstos en el propio tratado.

Se trata de un **tratado marco** para la constitución de un mercado común futuro. Los tratados-marco fijan objetivos comunes a ser concretados en forma evolutiva y mediante programas conjuntos; tienen escasas normas básicas obligatorias y sus textos contienen sobre todo enunciaciones programáticas y principios genéricos no desarrollados. Zelada Castedo define a este tipo de tratados como "un instrumento que enuncia objetivos y principios generales, propone metas y programas también globales y, al mismo tiempo, establece una estructura institucional, cuyos órganos tienen competencia y poderes para desarrollar, mediante nuevas normas jurídicas sus disposiciones básicas". Pero quizás, mucho más importante que la calificación fue la intención que tuvieron los negociadores del Tratado, en cuanto a las **consecuencias** que pretendían deducir de tal calificación: **transitoriedad, flexibilidad, ausencia de obligatoriedad, no cesión de soberanía, etc.** Sin embargo, la concreción del Mercosur va a dar origen necesariamente, con su consolidación a un nuevo derecho comunitario, el derecho de la integración, cuyo principio rector es el de la equidad y la armonía del desarrollo conjunto para evitar las desigualdades entre los Estados parte.

Sin perjuicio del carácter subregional que dimana de su alcance en principio limitado a los cuatro estados signatarios, queda abierto a la adhesión de los demás estados miembros de ALADI, realizándose gestiones en el momento actual para la incorporación de Bolivia y Chile. Siendo un tratado de naturaleza mixta, la adhesión de nuevos estados queda supeditada a un pronunciamiento favorable de los contrayentes.

Tanto en el preámbulo como en su texto se establecen sus **objetivos**: ampliación de los mercados a través de la integración, como condición fundamental para acelerar el desarrollo económico con justicia social; integración de América Latina; adecuada inserción internacional; ampliación de la oferta y la calidad de los bienes y servicios; mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. En cuanto a los **medios** son: el eficaz aprovechamiento de recursos disponibles; la preservación del medio ambiente; la coordinación de las políticas macroeconómicas; la complementación de los diferentes sectores de la economía; la promoción del desarrollo científico y tecnológico y la modernización de las economías.

La estructura orgánica es mínima y sumamente simple, y se encuentra contenida fundamentalmente en el **Capítulo II**, siendo los órganos allí previstos el **Consejo del Mercado Común**, el **Grupo Mercado Común** y la **Secretaría Administrativa**, siendo todos **intergubernamentales**, carentes de supranacionalidad. El art. 13 del Tratado prevé que el Grupo Mercado Común constituya Subgrupos de trabajo para el cumplimiento de sus cometidos. Entre ellos se encuentra el **Gru-**

po No. 7 para Política Industrial y Tecnológica.

Como ya se expresara, el Tratado de Asunción nació como un tratado transitorio en cuanto a la estructura institucional del Mercosur (art. 18). Con un criterio pragmático se lo tomó como un texto fundacional. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo se creó un Grupo sobre Aspectos Institucionales, el cual celebró cinco reuniones de trabajo y por último una Conferencia Diplomática sobre Aspectos Institucionales del Mercosur que culminó con la aprobación del proyecto de Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur que se denominó **Protocolo de Ouro Preto**, firmado el 17 de diciembre de 1994. A partir de la vigencia de este Protocolo que quedó incorporado al Tratado de Asunción, el Mercosur pasó a tener **personalidad jurídica**.

En cuanto a la estructura orgánica, la misma fue mantenida y ampliada a la vez que perfeccionada, creándose la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico-Social. En este Protocolo se subrayó una vez más la ausencia de supranacionalidad, estableciéndose en su art. 2 que los tres órganos con capacidad de dictar normas obligatorias: el Consejo, el Grupo y la Comisión de Comercio, son de naturaleza **intergubernamental**. Se mantuvo, asimismo, en su art. 37 que las decisiones serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes.

El ordenamiento jurídico del MERCOSUR

La existencia de un Mercado Común requiere de una norma jurídica que la cree y de todo un proceso de integración que como ya vimos también requiere necesariamente de normas jurídicas que lo regulen.

Todo este conjunto de normas forma un orden jurídico claramente identificado que posee sus propias fuentes, dotado de órganos y procedimientos aptos para emitirlos, interpretarlos, así como para constatar y sancionar sus incumplimientos y violaciones. Es lo que se ha dado en llamar "**derecho de la integración**" que tiene dos particularidades: la primera es que si bien se constituye mediante tratados o acuerdos internacionales, es decir normas de derecho internacional público, su normativa no se agota en ellos, sino que se continúa por normas emanadas de los órganos creados por dichos tratados; y, la segunda es que si bien emana de tratados, sus normas no van dirigidas a regular únicamente la relación entre Estados, sino que van dirigidas a regular las relaciones entre los particulares, personas físicas o jurídicas de los Estados Partes y por tanto debe integrarse en los órdenes jurídicos nacionales. Este ordenamiento jurídico es lo que ordinariamente se llama **derecho comunitario**.

La doctrina y jurisprudencia europea han **caracterizado** al derecho comunitario por lo siguiente: a) **aplicabilidad inmediata**, b) **aplicabilidad directa** y c) **primacía**. El Derecho comunitario, por otra parte, se diferencia de los tratados clásicos del Derecho Internacional Público en que no se limita a regular

derechos y obligaciones recíprocos entre Estados, sino que crea entidades supranacionales, implicando transferencia de atribuciones de los Estados miembros a dichas entidades supranacionales, por lo que algunos autores, como el argentino Ekmekdjian entienden que en este caso, se opera una verdadera transferencia de soberanía. Un sector de la doctrina latinoamericana (que se encuentra dividida), especialmente el argentino Bustamante Alsina, siguiendo a Cassagne entiende que al establecerse un sistema jurídico comunitario el derecho que surge de sus fuentes no constituye un derecho extranjero ni tampoco un derecho internacional; se trata de un derecho que también es propio de los Estados miembros y que posee una fuerza jurídica de penetración en el ordenamiento interno de los países miembros, lo que se revela en las tres notas peculiares que ya vimos: aplicación inmediata, aplicación directa y la primacía sobre los derechos nacionales, afirmándose de esta manera, contrariamente a lo manifestado supra, la soberanía de los Estados miembros. La delegación limitada de competencia específica que pasa a ser ejercida por una entidad comunitaria, dentro de un proceso integrativo para alcanzar el bien común, no atenta con los principios de derecho público que constituyen el fundamento del orden constitucional, ni afecta la soberanía nacional robustecida cuando se ejercita libremente en la conclusión de un tratado internacional. Esta delegación no significará alterar el orden político interno de los Estados delegantes pues éstos conservarán su identidad y sus valores esenciales que consisten en sus antecedentes históricos, sus propias características racia-

les, los factores culturales y hábitos de vida.

En América Latina tenemos como ejemplo la Comunidad Andina, organización subregional nacida del Acuerdo de Cartagena en 1969, donde se ha avanzado mucho en la generación de un derecho comunitario, sobre todo en la materia de legislación industrial que nos atañe. Cuenta con instituciones y mecanismos similares a los de la Comunidad Europea y prevé la formación de un derecho comunitario derivado que debe ser reconocido y aplicado por las autoridades nacionales de los países miembros. Asimismo está prevista la existencia de un Tribunal o Corte de Justicia supranacional que garantice la aplicación de las normas de ese derecho comunitario y su observancia por parte de las instituciones de la comunidad de los países miembros y sus ciudadanos, al mismo tiempo que asegure la supremacía del mismo sobre la legislación nacional que le sea contraria. Este Tribunal de Justicia, creado en 1979 tiene sede en Quito teniendo a su cargo la interpretación prejudicial del derecho comunitario a rogación de los tribunales superiores de los países miembros.

En el Seminario Internacional sobre el Derecho de la Integración celebrado en Buenos Aires en agosto de 1991, se observó por Grecco, que no parecía que pudiera hablarse en relación con el Mercosur de un ordenamiento jurídico comunitario en razón de que no habían elementos fundamentales a la idea de tal derecho como lo son la coacción y la existencia de un Tribunal, así como tampoco definición alguna sobre la jerarquía de las normas. Sin embargo, parafraseando al Dr. Abreu, podemos decir que en el

Mercosur existe un **derecho de la integración en status nascendi**. A esta altura, en 1996, cabría formularse la pregunta de si existe un ordenamiento jurídico del Mercado Común del Sur y no cabe duda que así es: **el Tratado de Asunción, el Protocolo de Brasilia, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones, Resoluciones y Directivas**, siguiendo la definición de Guy Isaac, forman un ordenamiento jurídico organizado y estructurado, que posee sus propias fuentes, dotado de órganos y procedimientos aptos para emitirlos, interpretarlas, así como para constatar y sancionar los casos de incumplimiento y las violaciones. Sin embargo, pese a las gestiones de Uruguay, no fue aceptado formalmente, para el ordenamiento jurídico del Mercosur la aplicación de estas características. Este está constituido por normas propias de un Derecho **primario** y un Derecho **secundario** o de un Derecho **originario** y un Derecho **derivado**. Mientras el primero está constituido por las disposiciones del Tratado de Asunción y los acuerdos celebrados conforme al mismo, el segundo está conformado por los actos jurídicos dictados por los órganos previstos en el Tratado, o sea, las decisiones del Consejo Mercado Común. Así surge del Protocolo de Brasilia y lo reconoce implícitamente el art. 41 del Protocolo de Ouro Preto al establecer las fuentes jurídicas del Mercosur. Las normas de Derecho primario u originario no ofrecen dificultades en cuanto a su aplicación directa en el ámbito interno de los Estados por cuanto deben ser aprobadas conforme a las normas constitucionales respectivas. En cambio, la denominada cuestión constitucional puede plantearse respecto a las

disposiciones del Derecho secundario o derivado en orden a determinar en qué medida los órganos internos de los Estados están jurídicamente habilitados para asumir los compromisos emergentes de la incorporación al proceso de integración económica. Se trata de eventuales contradicciones entre las normas internas de carácter constitucional de cada Estado miembro y las normas que integran el llamado Derecho de la integración o Derecho comunitario. Al respecto es constatable una significativa diversidad en la consideración de la cuestión desde la perspectiva positiva de las Constituciones de los países involucrados: Argentina (1994), Brasil (1988), Paraguay (1992) y Uruguay (1967). Sobre el particular, la Constitución de la República Argentina de 1994 atribuye al Congreso "aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos", agregando que "las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes" (art. 75, ord. 24). La Constitución brasileña de 1988 dispone en art. 4º que "la República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones". El art. 145 de la Constitución paraguaya de 1992 prevé que "la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo en lo político, económico, so-

cial y cultural". La Constitución uruguaya preceptúa en el inc. 2º del art. 6 que "la República procurará la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, especialmente en lo que refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos". De los textos transcritos es posible concluir que sólo las constituciones uruguaya y brasileña consagran disposiciones programáticas en materia de integración con otros Estados latinoamericanos, aunque con distinto alcance. Por otra parte, aunque ninguna de las Cartas de los países participantes del MERCOSUR regula con precisión la problemática de los órganos intergubernamentales y supranacionales, en las Constituciones argentina y paraguaya -las más recientes- se avanza en la admisión de la primacía de los tratados en materia de integración sobre otras normas jurídicas, y en el reconocimiento de un orden jurídico supranacional. El artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto menciona la obligatoriedad del derecho pero fue imposible establecer su aplicación inmediata y directa, en mérito a que las Constituciones nacionales no lo habilitan. La alternativa fue en este caso, la aplicación del **principio de aplicación simultánea**, el cual se encuentra regulado por los arts. 38, 39 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.

Como ya vimos, entonces, en el Mercosur no existe actualmente un derecho comunitario consolidado, por lo que es necesario pasar a hablar de armonización de legislaciones. Este derecho armonizado, sin embargo, no será todavía derecho comunitario, sino que seguirá siendo derecho interno o

nacional de los estados partes en la medida que lo ratifiquen; aunque Bustamante Alsina, al estudiar el art. 1º del Tratado de Asunción manifiesta que la armonización legislativa que está prevista en dicho artículo tiene por fin la creación de un orden jurídico comunitario, lo que, como ya vimos, es muy debatido en la doctrina de la región porque como dice Papaño, se habla de armonización porque todavía no hay derecho comunitario.

La armonización del derecho en los países del MERCOSUR

Los principales objetivos del Mercosur pueden resumirse así (art. 1º del Tratado de Asunción):

1º) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos;

2º) El establecimiento de un arancel externo común, y la adopción de una política comercial común con terceros Estados;

3º) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los miembros, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre ellos; y

4º) La armonización de las legislaciones en las áreas pertinentes.

Al realizar este último objetivo, los países del Mercosur tienen que tener en cuenta por ejemplo los tratados internacionales relativos a la materia que nos ocupa, por cuanto los mismos han sido aceptados por un número creciente de países y su funcionamiento ha puesto de relieve que en muchos as-

pectos es posible acercar posiciones encontradas y arribar a consensos aceptables para todas las partes involucradas. Hay una rica experiencia en la materia que debe ser aprovechada por los países del MERCOSUR por cuanto se trata no solo de normas estudiadas por los principales expertos en los temas, sino que han tenido ya también aplicación práctica, así como la aceptación de la comunidad internacional. La tradición romanista de los cuatro países permite suponer que no habrá mayores obstáculos en lograr una armonización deseable. Sin embargo, en el momento actual sus legislaciones presentan bastantes asimetrías. El Tratado del Mercosur, por otra parte, viene a surgir sobre cuatro países que en algunos casos ya se encontraban vinculados por normas de carácter internacional bilateral y multilateral sobre la materia. Así tenemos los Tratados de Montevideo de 1889 sobre Marcas, vigente entre Argentina, Paraguay y Uruguay y el de 1940 sobre propiedad intelectual vigente entre Paraguay y Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebrado en 1883 y revisado varias veces, la última en Estocolmo en 1967 y del cual son parte Uruguay, Argentina y Brasil. Sin embargo debe señalarse que los textos ratificados por estos tres países integrantes del Mercosur no son los mismos, ya que Argentina adhirió al acta de Lisboa y a los arts. 13 a 30 del Acta de Estocolmo, Brasil al acta de Estocolmo con excepción de los arts. 1 a 12 y Uruguay al Acta de Estocolmo. Además, Uruguay y Brasil se encuentran vinculados por el Convenio sobre Marcas y Privilegios de Invención ratificado el 29 de setiembre de 1955.

De momento cualquier **solución armonizadora** debe pasar por dos condiciones: **el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad industrial, juzgados de acuerdo a la legislación de cada país y el uso impropio de estos derechos, juzgados a la luz de las finalidades del Tratado de Asunción** ya que es una obligación jurídica de los Estados signatarios no frustrar dicha finalidad, tal como lo impone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 18) y resulta de la buena fe con que deben actuar los signatarios. Por la armonización de estos dos principios o condiciones, entonces, va a pasar cualquier solución al respecto. A nivel internacional existen dos grandes convenciones universales: la primera, como ya lo expresáramos, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 y la segunda, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por la sigla inglesa TRIP'S, suscrito en el marco de la Ronda Uruguay del GATT y ratificado por los países miembros del MERCOSUR. Este último acuerdo crea obligaciones entre los Estados a efectos de tutelar derechos que específicamente se reconocen como privados, adoptando una estructura normativa primordialmente programática. La parte III es la más novedosa por cuanto se refiere no sólo al reconocimiento de los derechos en sí sino a la obligación de poner a disposición de sus titulares, procedimientos y acciones que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos reconocidos en el Acuerdo.

El primer acto jurídico internacional de los cuatro países signatarios del Tratado de Asunción fue la celebración de un acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión con los Estados Unidos, denominado oficialmente, por el lugar de su firma en Washington el 19 de junio de 1991 como el Acuerdo del Jardín de las Rosas, más conocido entre nosotros como el acuerdo "cuatro más uno". En su Preámbulo, reconoce la importancia de proveer adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual y medios efectivos para el goce de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, teniendo en cuenta las diferencias en los sistemas legales nacionales (numeral 20). Asimismo se celebró un acuerdo marco interregional de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes donde se estableció en su art. 9 la cooperación en materia de propiedad intelectual.

Formas de armonización

Sin perjuicio de que más adelante se detallarán las asimetrías existentes entre las legislaciones relativas a marcas en los cuatro países del Mercosur, lo cierto es que existen significativas diferencias entre las normas vigentes en cada uno, particularmente entre Argentina y Brasil. Así mientras Argentina, Uruguay y Paraguay regula la materia en leyes independientes, el Brasil tiene un Código de Propiedad Industrial que incluye también la competencia desleal. A diferencia del Tratado de Roma de 1957, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que

contiene en su art. 36 una especie de salvaguarda de los derechos nacionales de propiedad intelectual, el Tratado de Asunción de 1991 nada establece explícitamente al respecto. No obstante como ya dijimos, al tenor de su art. 1^º, el Mercado Común del Sur implica la "coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes y el compromiso de armonizar sus legislaciones". Por lo tanto se impone como obligación a los cuatro Estados **ajustar su normativa en materia de propiedad intelectual** a fin de dar cabal respuesta a los desafíos de la integración económica, en consonancia con los objetivos del Tratado de Asunción explicitados en su Preámbulo: acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social y mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Es que, como ya dijimos, el MERCOSUR no constituye un estatuto final creador de un orden jurídico definitivo sino un marco de transición que, en relación de recíproca relevancia con los ordenamientos jurídicos estatales de los países miembros, es fuente de sinergia de un ordenamiento jurídico específico. Dentro del cuadro constitucional de los países del MERCOSUR ya descrito, el irreversible camino hacia la integración obliga a **profundizar las coincidencias y superar las diferencias políticas y legislativas**. Dicho esfuerzo debe realizarse en dos planos: desde dentro de cada país en un marco de coordinación y cooperación con los demás (**armonización horizontal**) y desde los órganos que dinamizan el MERCOSUR como sistema (**armonización vertical**). En el ámbito interno de cada Estado, es de competencia de los órganos ejecutivos la fijación de políticas

confluyentes a la uniformidad requerida por el logro de los objetivos del Tratado, y de los Parlamentos la revisión normativa tendiente a allanar diferencias, suprimir restricciones, no establecer nuevas y no discriminar en razón de la nacionalidad. Desde los órganos del Mercosur la incidencia de sus decisiones en las políticas y normas internas sobre propiedad industrial puede ser considerada desde el punto de vista de su contenido y de su aplicabilidad efectiva por los órganos propios de cada Estado. Bajo el primer enfoque, la actuación de los órganos comunes debe estar presidida por la coordinación de políticas para la armonización de las regulaciones vigentes. Sobre la segunda, la relativa a la incorporación de las normas comunes al Derecho interno de los cuatro países, debe reputarse que las mismas son obligatorias y que su cumplimiento está impuesto por el deber de no frustrar los fines del Tratado. En efecto el Derecho derivado del Tratado de Asunción no se aparta de los regímenes constitucionales reseñados por cuanto dicho Tratado fue regularmente adoptado y los cuatro países se encuentran representados en los órganos creados, donde cada uno aporta su voluntad para alcanzar el consenso necesario para cada decisión ratificado como principio y garantía de igualdad entre los Estados parte por el art. 37 del Protocolo de Ouro Preto. Como conclusión, **la armonización de normas y políticas de propiedad industrial debe ser construida a través de la cooperación entre todos los sectores involucrados: gubernamentales, empresariales y académicos, a nivel de cada Estado y de los órganos comunes del Mercosur para evi-**

tar que las diferencias entre las legislaciones nacionales se erijan en obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos (art. 1º del Tratado de Asunción) ambientando interpretaciones derogatorias a través de la consideración de tales diferencias como "restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías". Ciertamente como ya dijimos, la armonización es un primer paso hacia sistemas uniformes como la europea o como el adoptado en el marco del Pacto Andino.

Protección marcaria y MERCOSUR

Todo mercado común se funda sobre el **principio** de la más absoluta libertad de circulación de bienes, servicios y factores a través de las fronteras que integran el mismo. A su vez, las marcas, si bien presuponen una economía de mercado y un régimen de libre competencia dentro de las condiciones del mercado, son privilegios concedidos por un Estado, y por lo tanto estrictamente territoriales, -se otorga la garantía dentro de los límites del Estado otorgante-, mediante los cuales se restringe la competencia en beneficio de un particular, como reconocimiento del derecho que le corresponde a éste por ser el autor de una creación intelectual de finalidad económica dirigida a distinguir productos o servicios y mantener o acrecentar clientela.

De esta noción surge la necesidad de encarar la posible armonización de estos privilegios de carácter territorial existentes mediante cuatro legislaciones similares pero en modo alguno idénticas, que indudablemente configuran una restricción a la libertad de cir-

culación-, y los lineamientos que establece el tratado que ha puesto en marcha el MERCOSUR consistente en la libre circulación de bienes.

Como vemos los conceptos de "mercado común" y de "propiedad industrial" no parecen compatibles sino más bien **antitéticos**. Por un lado la más absoluta libertad de circulación a través de las fronteras. Por el otro, privilegios que consisten en el derecho de explotación exclusiva a favor de un particular y que, por ser restrictivos de la competencia sólo se conceden para tener vigencia dentro de los límites nacionales y cada Estado regula según sus propias valoraciones y conveniencias que, muchas veces no coinciden con las de otro Estado. Este problema se ha planteado desde siempre con el desarrollo del comercio internacional y ha dado lugar a convenciones internacionales tendientes a solucionar o morigerar los conflictos suscitados a raíz de la coexistencia de legislaciones nacionales distintas entre sí o aunque coincidentes, con un alcance estrictamente ceñido a los límites de cada Estado. El empresario que registra una marca, o que celebra un contrato de licencia, el profesional que asesora sobre estos temas, el legislador que regula estos privilegios y el juez que resuelve sobre los conflictos que ellos plantean ya no podrán pensar en la forma en que lo venían haciendo, sino que deberán tomar otra perspectiva, en función de la nueva realidad que introduce el mercado común. Y obviamente, para que éste pueda cumplir con los fines que le dieron origen deberá adoptar medidas comunes y normas homogéneas, no ya para ser aplicadas internamente en cada territorio, sino que sean aptas para regular esta

materia en forma conjunta en el mercado común. También será necesaria la creación de órganos comunes relacionados con la aplicación de estos conceptos en la nueva realidad. En este sentido las experiencias de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Andina, deben de servir de guía al MERCOSUR.

El actual sistema de propiedad industrial en el MERCOSUR

Cada uno de los cuatro países que conforman el MERCOSUR tiene una legislación propia, relativa a marcas, con vigencia exclusiva, lógicamente, para su propio territorio. Estas legislaciones, si bien inspiradas en los mismos principios, no necesariamente son coincidentes en su totalidad, ni tienen el mismo grado de complejidad. El análisis de esas normas legales debe ser complementado también con el de la jurisprudencia, judicial y administrativa, que en una materia tan casuística como la del Derecho de marcas, reviste trascendental importancia. Cada una de las legislaciones nacionales tiene normas relativas al trato que corresponde a los extranjeros y como ya vimos, cada Estado se encuentra adherido al Convenio de París.

CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACION MARCARIA

A) República Argentina

Ley Nº 22.362 de 26 de Diciembre de 1981.
Decreto 558/81
Convenio de París

B) República Federativa de Brasil

Código de Propiedad Industrial, Ley Nº 5.772 de 21 de diciembre de 1971.
Decreto 7903/45
Convenio de París

C) República de Paraguay

Ley Nº 751 de 20 de Julio de 1979.
Convenio de París

D) República Oriental del Uruguay

Ley 9.958 de 4 de octubre de 1940.
Decreto de 29 de noviembre de 1940
Ley 16.320, art. 226 de 1º de noviembre de 1992.
Decreto 51/93
Convenio de París

De conformidad con lo que llevamos dicho, nos encontramos con el siguiente cuadro de situación:

1) Cuatro legislaciones nacionales que son similares pero no idénticas ni siempre coincidentes en aspectos relevantes. Cada una de los cuatro Estados, por otra parte, tiene su propia infraestructura.

2) Una convención internacional que vincula a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que establece importantes principios: trato nacional, derecho de prioridad, marca telle quelle, marcas notorias, etc.

3) Una convención internacional que vincula a todos los países del MER-

COSUR con carácter vinculante, el Anexo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT.

4) El Tratado de Asunción que tiende a la constitución de un mercado común.

Como ya expresáramos, el MERCOSUR conformó el subgrupo 7 al que ha venido realizando trabajos de armonización en relación a propiedad industrial e intelectual, los que culminaron en diciembre de 1994 con la redacción del **PROTOCOLO DE MARCAS**. Podemos sintetizar la historia del Protocolo de la siguiente manera:

- Los días 30 de setiembre a 2 de octubre de 1992, se llevó a cabo en Brasilia la reunión del Grupo Mercado Común donde se resolvió crear la Comisión de Propiedad Intelectual por resolución Nº 25/92 en el ámbito del Sub Grupo 7.

- Los días 25 y 26 de noviembre de 1992 se llevó a cabo en Montevideo la primera reunión de la Comisión de Propiedad Intelectual. En ella se estableció que los temas de propiedad intelectual tienen gran relevancia para los trabajos de armonización de políticas industriales y tecnológicas en el MERCOSUR. Asimismo se estableció como tema prioritario, el estudio de las posibilidades de armonización de los respectivos sistemas nacionales en materia de marcas, a cuyos efectos se elaboró un Programa de Trabajo y una Lista de Aspectos relevantes a considerar.

- El día 16 de marzo de 1993 se llevó a cabo en Montevideo una reunión don-

de no participó Argentina. Los presentes coincidieron sobre la necesidad de complementar la identificación de las simetrías y asimetrías en materia de protección de marcas existentes.

- Los días 22 y 23 de junio de 1993 se llevó a cabo en Asunción la reunión donde Brasil comunicó que tiene a consideración del Senado, habiendo sido aprobada en Diputados una nueva ley de propiedad industrial. En cuanto a la metodología de trabajo se llegó a un acuerdo acerca de la misma.

- Los días 13 al 18 de setiembre de 1993 se llevó a cabo en Montevideo una reunión, con la ausencia de Paraguay, donde se llegaron a conclusiones sobre marcas.

Las conclusiones fueron las siguientes:

1) **Sistema de derechos:** Se concluyó que tanto la Argentina, Brasil y Uruguay como los signatarios del Convenio de París protegen los derechos del usuario anterior. Se coincidió en que el sistema atributivo es aplicado por los cuatro países.

2) **Condiciones para ser titular de la marca:** Se constataron las diferencias existentes en las legislaciones de los países y se concluyó que el punto constituye una asimetría entre las mismas.

3) **Vigencia del registro:** No se efectuaron comentarios del plazo de vigencia, pero existieron diferencias en cuanto al cómputo del plazo a partir del cual se cuenta la renovación del

registro. Se encontró que el plazo de 10 años rige actualmente en los cuatro países.

4) Protección de la marca notoria. Se coincidió en que los países protegen la marca notoriamente conocida en la forma prevista en el art. 6 bis del Convenio de París.

Se detectaron diferentes interpretaciones sobre el concepto de marca notoria por lo que se acordó seguir profundizando el tema para explicitar las diferencias con claridad.

5) Exigencia del uso de la marca: Se constataron diferencias entre las legislaciones de Argentina y Brasil, que exigen el uso de la marca y la de Uruguay que no lo hace. Argentina y Brasil sugirieron que se encaminase una armonización que tome obligatorio el uso de la marca teniendo en cuenta la futura libre circulación de bienes y servicios.

6) Procedimiento de registro: Se han constatado diferencias sensibles entre los procedimientos previstos en cada país.

7) Signos que pueden constituir marcas: Se coincidió en que no existen diferencias entre las legislaciones. La delegación brasileña expuso que el proyecto de ley elaborado en su país incluye normas sobre marcas colectivas y de certificación. Sobre este aspecto lo más relevante a considerar sería:

- el tratamiento del nombre comercial;
- el tratamiento de la marca tridimensional (forma del producto);

- la protección simultánea de marcas, modelos y diseños industriales;
- el tratamiento del nombre artístico, del nombre y del apellido, de los monumentos.

8) Derechos conferidos por el registro: No se encontraron diferencias sustanciales, habiéndose sugerido tratar el tema del agotamiento del derecho.

9) Cesión y transferencia de derechos. Se constataron diferencias sustanciales entre la legislación de Brasil y la de los restantes países. Se coincidió en que la transmisión puede ser total o parcial.

10) Licencia de uso. Se constataron diferencias entre la legislación de Brasil y la de Argentina y Uruguay. Asimismo en algunos países es obligatorio su registro y en otros no.

11) Impugnación administrativa. Se detectaron diferencias.

12) Infracciones y sanciones. Se detectó que las normas son semejantes.

14) Indicaciones geográficas. Se encontraron diferencias entre las legislaciones de Uruguay y las de Argentina y Brasil.

15) Competencia desleal. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para prevenirla, evitarla y combatirla, lo mismo para el registro especulativo de marcas, a través de los dispositivos legales ya existentes, la cooperación entre

las oficinas y cualquier otro método válido a tal fin.

- Desde el 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1994 se llevó a cabo, en Asunción, la novena reunión de la Comisión donde estuvieron presentes las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, así como dos representantes de OMPI. En la misma la discusión se centró en la elaboración de un **ACUERDO DE CARACTER REGIONAL**, sobre la base de los documentos presentados por Brasil y Uruguay, teniendo en cuenta lo acordado en la reunión de junio de 1994. La discusión de las propuestas concluyó con la adopción de un **Acuerdo de Armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur**, con un capítulo de Marcas y otro sobre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. En la elaboración del Acuerdo se observaron las normas establecidas en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual (Acta Estocolmo, 1967), y el Acuerdo sobre los aspectos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT. Por otra parte, las delegaciones presentes trataron de contemplar las diferencias existentes entre las respectivas legislaciones nacionales en vigor, con la adopción de **normas de carácter facultativo** para los Estados Parte en los casos de asimetrías evidentes. El acuerdo fue concluido con el consenso de las delegaciones presentes y cubre el objetivo de superar las dificultades inmediatas relativas a la libre cir-

culación de bienes y servicios, mediante la armonización de principios esenciales en la materia. Asimismo las delegaciones acordaron solicitar a OMPI la elaboración de un proyecto de cooperación técnica para los países del MERCOSUR.

En dicha reunión se aprobó finalmente el **ACUERDO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR**, donde se estableció como expresión de motivos: a) "reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de los bienes y servicios en el territorio de los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)"; b) "la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad industrial y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo"; c) "la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad industrial"; y d) "que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT".

El mismo consta de varios capítulos, a saber: **MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA, DENOMINACIONES DE ORIGEN.**

En el momento actual, dicho PROTOCOLO se encuentra a estudio de los respectivos Parlamentos para su ratificación. La Comisión, asimismo, se encuentra abocada a trabajar en la implementación de dicho Acuerdo, aprobado por el Consejo Mercado Común en su reunión de enero de 1995, así como continuar avanzando en la negociación de Acuerdos relativos a otras materias relacionadas a la propiedad intelectual, como por ejemplo, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Derechos de Autor, Cultivares, Patentes, Topografía y Circuitos Integrados.

EL PROTOCOLO DE ARMONIZACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

En función de lo establecido por el art. 13 del Tratado de Asunción, la Decisión N° 4/91 del Consejo del Mercado Común, la Resolución N° 39/94 del Grupo Mercado Común y la Recomendación N° 7/94 del SubGrupo N°7, en mérito a la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual en materia de marcas, de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen y a que se deben establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual en materia de

marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, el **CONSEJO DEL MERCADO COMUN** decidió aprobar el **Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen** que consta como Anexo a la decisión.

Consta de:

- a) Capítulo de **Disposiciones Generales;**
- b) Capítulo de **Marcas;**
- c) Capítulo de **Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen;** y
- d) Capítulo de **Disposiciones Finales.**

DISPOSICIONES GENERALES

En dicho Capítulo se establece la garantía **efectiva** por los Estados Parte de la protección a la propiedad industrial en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, pudiendo éstos conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con el Tratado de Asunción y los Tratados Internacionales de los que sean partes.

Asimismo se obligan a observar las normas de la Convención de París (acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo TRIP'S de la OMC, así como la cláusula del **Tratamiento Nacional** para los nacionales de los demás Estados Parte.

MARCAS

Definición de marca (Art. 5)

Se establece que los Estados Parte **reconocerán** como marca para efectos de su registro **cualquier signo** que sea susceptible de distinguir en el comercio **productos o servicios** (incluyendo así directamente a las marcas de servicio). Asimismo establece con carácter **optativo** que cualquier Estado parte podrá exigir como condición de registro que **el signo sea visualmente perceptible**. Se protegerán las **marcas de servicio y las marcas colectivas** y se podrá, con carácter **optativo** proteger las **marcas de certificación**.

Al respecto las legislaciones argentina y uruguaya carecen de una definición de marca, conteniéndola solamente las legislaciones brasileña (arts. 59 a 66) y paraguaya (art. 1º).

Signos considerados como marcas (Art. 6)

Se establece una enumeración no taxativa de signos, incluyendo como marcas las indicaciones geográficas nacionales o extranjeras que no contravengan las disposiciones sobre denominaciones de origen o indicaciones de procedencia, así como la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.

Esta enumeración tiene las mismas características de la de sus países miembros por cuanto en las cuatro legislaciones la enumeración de los signos que pueden ser marcas no es taxativa. En la

Argentina se encuentra incluida en su art. 1º conteniendo las marcas de productos y servicios. En Brasil se encuentra en sus arts. 64 y 80 (sobre productos farmacéuticos o veterinarios), incluyendo a las marcas de industria, comercio, genéricas, colectivas y de certificación. En Paraguay se establece en su art. 1º incs. 2 y 3, donde se incluye asimismo las marcas de productos y servicios y las denominaciones de origen. Uruguay lo contiene en su art. 1º.

Condiciones para ser titular de la marca (Art. 7)

Se establece que podrán solicitar el registro de una marca **las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado** que tengan un **interés legítimo**. Se introduce el concepto de **interés legítimo** el cual se encontraba exclusivamente incorporado a la legislación **argentina**.

La legislación brasileña contiene una limitación mayor por cuanto exige el ejercicio de actividad compatible con los productos o servicios. Uruguay exige por otra parte, la capacidad de ejercicio del solicitante.

Derecho de prelación (art. 8)

Establece el derecho de prelación a aquél que **primero lo solicitara** salvo que sea reclamado por un **tercero** que lo haya **usado en forma pública, pacífica y de buena fe**, durante un **plazo mínimo de seis meses** y siempre que al formular su impugnación **solicite el registro de la marca**. En este artículo se está considerando al uso como atributivo de derechos, tomando

así en parte lo que establece nuestra legislación.

Signos que no pueden ser marcas (art. 9)

Contiene cuatro tipos de prohibiciones:

1) La de los signos **descriptivos o genéricos** empleados para designar los productos o servicios que la marca distingue o que constituya **indicación de procedencia o denominación de origen**.

2) La de los signos **engañosos**, los **contrarios a la moral o al orden público**, los **ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos**, los constituidos por **símbolos nacionales de cualquier país**, los susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o los atentatorios de su valor o respetabilidad.

3) Los que **afecten derechos de terceros** o los solicitados de **mala fe** que **afecten comprobadamente derechos de terceros**.

4) El que **imite o reproduzca**, en todo o en parte, **una marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a un titular domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados parte**, y susceptible de causar **confusión o asociación**.

En cuanto a los signos que no pueden ser marca todas las legislaciones

de la región contienen prohibiciones expresas, de carácter **taxativo, aparejando consecuentemente nulidad su incumplimiento**. La ley Argentina contiene 14 prohibiciones en sus arts. 2º y 3º, la ley brasileña contiene 21 prohibiciones en sus arts. 65 y 66, la ley paraguaya 5 prohibiciones en su art. 2º y la ley uruguaya 13 prohibiciones en su art. 2º.

Protección de la marca notoria (art. 9 num. 5 y 6)

Toma el art. 6 bis de la **Convención de París** y lo aplica asimismo *mutatis mutandis* a los servicios. En cuanto al concepto de marca notoria acepta el criterio de notoriedad restringida ya que para determinar ésta se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de **mercado pertinente**. En cuanto a la **marca renombrada** el numeral 6) establece que los Estados Parte asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Parte que hayan alcanzado un **grado de conocimiento excepcional** contra su reproducción o imitación, en **cualquier ramo de actividad**, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

En los Estados parte la marca notoria está protegida por el Convenio de París, trayendo las leyes brasileña y uruguaya algunas previsiones.

Vigencia del registro (Art. 10)

Establece un plazo de 10 años **prorrogables indefinidamente por periodos iguales**, no pudiéndose introducir **modificación alguna ni agregar**

productos o servicios. Asimismo a los efectos de la prórroga, ningún Estado Parte podrá: **a) realizar un examen de fondo del registro; b) llamar a oposiciones o admitirlas; c) exigir que la marca esté en uso; d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro país u oficina regional.**

Al respecto los Estados Parte tienen legislación compatible siendo en los mismos el plazo de diez años prorrogable indefinidamente por períodos iguales (Argentina, art. 10; Brasil, art. 85; Paraguay, art. 18 y Uruguay, art. 11).

Derechos conferidos por el registro (Arts. 11, 12 y 13)

Los derechos que confiere el registro son los siguientes:

- Derecho de uso exclusivo;
- **Derecho de impedir el uso no autorizado;**
- Excepciones:
 - a) su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles;
 - b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

En el art. 13 se prevé el **agotamiento del derecho**, estableciéndose que el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítima-

mente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo.

Al margen de la consideración legislativa que acabamos de hacer sobre los derechos conferidos por el registro, la **doctrina europea** ha elaborado lo que ha dado en llamarse la doctrina del agotamiento del derecho que puede sintetizarse así: **Los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan en la primera comercialización hecha por el titular o con su autorización, salvo que el producto haya sido alterado.** Esto se relaciona con el llamado **derecho de seguimiento** (Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo II, pág. 113) que se define como el derecho a controlar la suerte del producto marcado o su genuinidad. Se debe armonizar entonces, la limitación resultante de la teoría del agotamiento del derecho con las facultades resultantes del derecho de seguimiento. La jurisprudencia y doctrina argentinas, son las que en la región han llevado a cabo esta tarea. Así Otamendi, trabajando el tema de las importaciones paralelas nos dice que la marca cumple su función de identificar el producto y su legítimo origen y no es un instrumento creado para dividir mercados o imponer determinadas condiciones a los compradores, por lo que no puede recurrirse al derecho de exclusividad que ella otorga para lograr fines distintos a los mencionados. El contrato que liga al titular de la marca con su distribuidor, licenciataria, concesionario, etc. constituye "res inter alios acta", y por tanto no es oponible a terceros.

En cuanto a la legislación de los Estados parte, la Argentina confiere, de acuerdo a sus arts. 4º, 6º, 34 y 35 el

derecho de **propiedad, de uso exclusivo y oposición, de impedir el uso no autorizado, de solicitar la nulidad de marca confundible y de transmitir la marca**. La legislación brasileña confiere los derechos de **propiedad, de uso exclusivo, de impedir el uso no autorizado y de transmitir la marca** (arts. 59 y 87). La ley paraguaya confiere el **uso exclusivo, el derecho a oponerse al registro, la concesión de licencias, el derecho a ceder o transmitir la marca y una presunción de propiedad exclusiva** (arts. 15, 29 y ss y 37 y ss). La ley uruguaya concede la **propiedad exclusiva, el derecho de uso, de transmisión, el derecho a acciones marcarias y el derecho de oposición** (arts. 6, 9, 10, 29 y ss). En ninguna legislación se prevé el agotamiento del derecho.

Sistema de Derecho

Como consecuencia del articulado comentado supra, surge que el sistema de derecho estatuido por el Protocolo es el **atributivo**, concordando con el estipulado por la Argentina, Brasil, Paraguay. Uruguay tiene un sistema mixto declarativo-atributivo.

Nulidad del Registro y Prohibición de uso (art. 14)

La nulidad la puede pedir cualquier interesado, y previo el debido proceso, la autoridad nacional competente del Estado Parte la declarará si el registro se efectuó en **contravención con alguna de las prohibiciones** previstas en los arts. 8 y 9. Se prevé asimismo que se declare la nulidad de alguno de

los productos o servicios para los que la marca fue registrada.

Es optativo de los Estados Parte establecer un **plazo de prescripción** para la acción de nulidad. Sin embargo ésta no prescribirá cuando el registro se hubiera obtenido de **mala fe**.

Exigencia de uso (Arts. 15 y 16)

Para los Estados Parte donde se encuentra prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier interesado y previo el debido proceso, la autoridad nacional competente del Estado Parte podrá cancelar cuando ésta **no se hubiese usado en ninguno de los Estados Parte durante los cinco años precedentes** a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. No se cancelará cuando el interesado justifique la falta de uso. Asimismo en los Estados Parte donde esté prevista la obligación de uso de la marca, se podrá prever la **caducidad parcial** del registro cuando la falta de uso solo afectase algunos productos o servicios comprendidos en la marca.

Se prevé asimismo que el uso en cualquiera de los Estados Parte evitará la cancelación del registro en los otros. Asimismo se prevé la **inversión de la carga de la prueba** en cuanto que corresponderá probar su uso al titular de la marca.

En cuanto a los Estados Parte para la República Argentina, el uso es **obligatorio** en el 2º quinquenio (arts. 4, 5 y 20) a los solos efectos de su renovación. Para el Brasil el no uso a los dos años de su registro es causal de **caducidad** (art. 94). En Paraguay y Uruguay el uso es facultativo.

Procedimiento de registro (Arts. 4 y 17)

No contiene disposiciones salvo: la **dispensa de legalización de la prueba** (art. 4), y el compromiso de los Estados Parte a prever procedimientos administrativos de **oposición y nulidad**.

INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Se encuentran previstas en los **arts. 19 y ss.** del Protocolo.

Al respecto éste obliga su protección, da una definición de las mismas y prohíbe su registro como marca. Define como **indicación de procedencia** el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio. Define a la **denominación de origen** como el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

En cuanto a los Estados Parte contienen asimetrías en este tema por cuanto Argentina establece su **no registro** tanto de las nacionales como de las extranjeras. El Brasil sólo reglamenta las indicaciones de procedencia y el Paraguay y el Uruguay no contienen disposiciones en su legislación.

DISPOSICIONES FINALES

En las disposiciones finales (**Arts. 21 y ss.**) se prevé la protección de las **variedades de plantas y otras obtenciones vegetales** como **patentes u otro método sui-generis**, así como la **represión de la piratería**, estableciéndose como forma de **solución de controversias** las negociaciones diplomáticas directas y en su defecto el sistema vigente en el MERCOSUR.

BIBLIOGRAFIA

- Beraldi, Roberto Mario** - *El derecho de la propiedad industrial y el Mercosur*
- Abeledo Perrot, Argentina, 1992.
- Bustamante Alsina, Jorge** - *Aproximación de la legislación interna entre Estados que integran una comunidad regional. El Mercosur y la Comunidad Europea*
- Revista La Ley, Argentina, 1992.
- Delpiasso, Carlos** - *Armonización de normas y políticas de propiedad intelectual en el Mercosur*
- La Justicia Uruguaya T. 111, Uruguay, 1995.
- Garré Copello, Better** - *El Tratado de Asunción y el Mercado Común del Sur*
- Editorial Universidad, Uruguay, 1991.
- Gherzi y otros** - *Mercosur, perspectivas desde el derecho privado*
- Editorial Universidad, Argentina, 1995.
- O'Farrell, Ernesto** - *La armonización del derecho en los países del Mercosur*
- Revista La Ley, Argentina, 1993.

Papaño, Ricardo José - *Mercosur: armonización legislativa y derecho comunitario*

- Revista La Ley, Argentina, 1994.

Pérez Oterín, Jorge - *El Mercado Común del Sur. Aspectos jurídicos institucionales*

- FCU, Uruguay, 1995.

Rippe, Sergio y otros - *Recopilación de normas* (inédito)

Sciarra Quadri, Armando - *Protección marcaria y Mercosur*

Vázquez, Ma. Cristina y otros - *Estudios multidisciplinarios sobre Mercosur*

- Facultad de Derecho, Uruguay, 1995.

Las marcas notoriamente conocidas:

El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA y TRIPS

Horacio Rangel Ortiz(*)

SUMARIO

1. La problemática de las marcas notoriamente conocidas.
2. Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido.
3. Incorporación de disposiciones sobre la marca notoria en el Convenio de París.
4. Denegación o cancelación del registro y prohibición de uso.
5. La aplicación del artículo 6 bis.
6. El sistema tradicional de protección a las marcas.
7. Territorialidad.
8. Especialidad.
9. Inconvenientes del sistema tradicional.
10. Excepciones al principio de la territorialidad y al principio de la especialidad.
11. El artículo 6bis del Convenio de París y posteriores desarrollos: la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo TRIPS.
12. La marca notoria en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
13. Diferencias entre el régimen del Convenio de París y el de la Decisión 344.
14. La marca notoria en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
15. La marca notoria en el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (TRIPS).
16. Diferencias entre el régimen del Convenio de París, el de TRIPS y el de la Decisión 344.
17. La marca notoriamente conocida en el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela y el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.
18. Observaciones finales.

1. La problemática de las marcas notoriamente conocidas

Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el

consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la OMPI,¹ el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente

(*) Socio de UTHOFF, GOMEZ VEGA & UTHOFF, S.C.

Presidente del Grupo Mexicano de la AIPPI. Presidente Electo de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (AIPPI). Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual, Universidad Panamericana.

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial* (Proyecto de memorándum revisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23.

extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.

2. Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido.

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los *dueños de marcas* notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los *consumidores*, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de *promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas*.²

3. Incorporación de disposiciones sobre la marca notoria en el Convenio de París

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura es adoptada en el Convenio de París a partir de la Revisión de la Haya de 1925. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las revisiones de Londres y de Lisboa³ fueron posteriormente adoptadas por las naciones que suscribieron las actas correspondientes.

4. Denegación o cancelación del registro y prohibición de uso

En la conferencia de Lisboa el artículo 6 bis fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca.

5. La aplicación del artículo 6 bis

Lejos de constituir una noción teórica o estrictamente académica, la cues-

³ Véase G.H.C. Bondehausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra 1969, pág. 97.

² *Ibid.*

ción de la protección a las marcas notoriamente conocidas en términos de lo previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido objeto de frecuente exploración en diversos países de la Unión de París. En la jurisprudencia mexicana, las decisiones más notables en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.⁴ Las nociones del caso BULOVA fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., CADILLAC, SEARS, SINGER, SPRITE, GUERLAIN, CHANEL, GUCCI, CARTIER, BUDWEISER, TDK, etc.⁵

6. El sistema tradicional de protección a las marcas

Las fuentes del derecho a la marca reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. Ello no obs-

tante, existe una tercera categoría que 4. reconoce como fuente del derecho lo mismo el registro que el uso: los sistemas mixtos. El sistema adoptado por países como México puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Como sea, de conformidad con el sistema tradicional de protección a las marcas, la protección se sustenta en dos principios: el principio de la territorialidad y el principio de la especialidad.

7. Territorialidad

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca está circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se registra una marca en un país como México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a ese país. Si se quiere que el derecho sobre esa marca sea respetado en otros países como Estados Unidos o Japón, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de dichos países. Esto se debe al principio de la territorialidad, según el cual el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se tiene registrada.⁶

8. Especialidad

El principio de la especialidad de la marca consiste en otra limitación al de-

⁴ Gaceta de la Propiedad Industrial, México, noviembre de 1950, pág. 1489.

⁵ Véase David RANGEL MEDINA, *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*, en *Actas de derecho industrial*, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60. Véase también Horacio RANGEL ORTIZ, *Notorious Mark and Prior Use - Recent Mexican Jurisprudence*, *Trademark World*, Intellectual Property Publishing Ltd., London, June 1990, págs. 34 - 37.

⁶ Véase David RANGEL MEDINA, *La protección de las marcas notorias...*, op. cit., pág. 33.

recho que el registro de la marca confiere a su titular. Esta restricción tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos, qué productos distingue con ella, de tal suerte que un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos. Si se usa la marca para dar a conocer zapatos, el derecho que se adquiere estará reservado al campo de los zapatos y no se extenderá a la industria de los refrescos, ni a la de los libros, ni a la de los automóviles.⁷

Por la trascendencia que el principio de la especialidad tiene en el campo de las marcas notorias, es pertinente dejar bien claro que la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y que de aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como la de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Lo que quiere decir que de esa misma marca puede apropiarse cualquier otra persona para distinguir productos de diferente clase.

9. Inconvenientes del sistema tradicional

Pero la práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se aprovechará de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comerciante podrá registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro en relación a productos de naturaleza distinta. De este modo aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber tenido ante la clientela título alguno para merecer su confianza.⁸

10. Excepciones al principio de la territorialidad y al principio de la especialidad

La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los principios de la territorialidad

⁷ Ibid.

⁸ Véase Albert CHAVANE, *Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre*, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año IV, núm. 8, julio-diciembre de 1966, México, D.F. págs. 339 y ss. Véase también David RANGEL MEDINA, *La protección de las marcas notorias...*, op. cit., pág. 34.

y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios.⁹ Esto último, tal como se desprende del texto del artículo 6 bis del Convenio de París, cuya finalidad es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confu-

sión con otra ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no hay sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error.¹⁰

Otras razones que sirven también de fundamento para brindar ese trato privilegiado a las marcas notorias, se encuentran en la necesidad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo.¹¹

11. El artículo 6 bis del Convenio de París y posteriores desarrollos: la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo TRIPS

El texto vigente del artículo 6 bis del Convenio de París hasta la Revisión

⁹ En este trabajo no se discuten las peculiaridades propias de la no aplicación de los principios de la especialidad y de la territorialidad y las formas de conciliar estas excepciones con la aplicación de los principios tradicionales del Derecho marcario. Estos aspectos han sido discutidos durante los últimos cuarenta años por autores de distintas nacionalidades, sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo en estas materias. Véase por ejemplo Stephen P. LADAS, *International Protection of Well-known Trademarks* en *Trademark Reporter*, Vol. 41, pág. 661; Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle II*, Editions du Recueil Sirey, 1954, pág. 564; Yves SAINT-GAL, *Concurrence déloyale et concurrence ou agissements parasitaires* en *R.I.P.I.A.*, 1956, pág. 73 y la protección de las marcas notorias en el derecho comparado en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística* (r.m. de la P.I.A. Estudios en Honoraje a Stephen P. Ladas), México 1973, pág. 387; David RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marcario*, Edit. Libros de México, México 1960, pág. 35; HOFFMAN y BRONWNSTONTE, *Protection of Trademark Rights Acquired by International Reputation Without Use or Registration* en *Trademark Reporter*, vol. 71, pág. 1; Ernesto ARACAMA ZORRAQUIN, *La piratería de marcas ante los tribunales argentinos*, r.m. de la P.I.A. ENERO-JUNIO 1966, AÑO IV, Núm. 7, págs. 107-120; FERNANDEZ NOVOA, *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca* en *Revista de Derecho Mercantil*, Vol. 112, 1969, pág. 183; PINTO-COELHO, *A protecção Da Marca Notoriamente Conhecida ao Congresso de Bruxelas de 1954 AIPPI*, XXXI Boletim da Faculdade de Direito 2 Universidade de Coimbra, Portugal, Pág. 1; Horacio RANGEL ORTIZ, *Protection of Well-known Marks in Mexico*, *The Trademark Reporter*, Vol. 78, págs. 209-224 y la protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Época, tomo I, Número 2, 1968, págs. 77-85.

¹⁰ Véase BOENHAUSEN, op. cit. pág. 100.

¹¹ David RANGEL MEDINA, *La protección de las marcas notorias...*, op. cit., pág. 39.

de Estocolmo de 1967 es como sigue:

"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso 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 cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

En resumen, los países miembros de la Unión obligados por el texto antes transcrito adquieren los compromisos que más adelante se mencionan, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 bis:

- A NEGAR el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.

- A NULIFICAR el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria.
- A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.

12. La marca notoria en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena

Los artículos 83, 84 y 85 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena¹² tratan el tema de la marca notoriamente conocida.

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presente algunos de los siguientes impedimentos:

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

¹² El Acuerdo de Cartagena rige en los países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida."

"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

"Artículo 85.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información."

13. Diferencias entre el régimen del Convenio de París y el de la Decisión 344

En lo substancial puede afirmarse que el articulado de la Decisión 344 en materia de marcas notorias sigue los lineamientos generales del artículo 6 bis. Sin embargo, entre el régimen del Convenio de París y el de la Decisión 344 existen algunas diferencias importantes, incluyendo la incorporación de algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios en el texto de la Decisión

344 que no aparecen en el artículo 6 bis del Convenio de París. Por el momento, hay que destacar seis aspectos que caracterizan al régimen andino en materia de marca notoria y lo distinguen del previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París.

a. El régimen de protección de la Decisión 344 **se extiende de modo expreso al caso de las marcas de servicio**. El texto del Convenio de París se limita a la protección de marcas de productos.

b. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 **se extiende a productos y servicios distintos**. El Convenio de París se limita a prever la protección de marcas notoriamente conocidas en relación con productos idénticos o similares.

c. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye cuatro **criterios ilustrativos y no limitativos que deberán tomarse en cuenta en la determinación sobre si una marca es notoriamente conocida**. El Convenio de París es omiso en cuanto a los criterios que sirven para determinar si una marca es notoriamente conocida.

d. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye **referencias expresas al conocimiento que exista de la marca en el comercio internacional como elemento determinante de la notoriedad de la marca**. El Convenio de París no incluye referencias expresas al hecho que la marca pueda beneficiarse de las disposiciones del artículo 6 bis cuando el signo es notoriamente conocido en el comercio internacional.

e. La Decisión 344 se refiere **expresamente al conocimiento de la marca entre "los sectores interesa-**

dos" como elemento determinante del carácter notorio del signo. El Convenio de París nada dice sobre el tema.

f. El reconocimiento de la notoriedad de una marca por razón de su presencia en el comercio internacional se condiciona al hecho que exista **reciprocidad**. El Convenio de París no se refiere al asunto del comercio internacional como tampoco se refiere al tema de la reciprocidad.

14. La marca notoria en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)

El artículo 1708 apartado 6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (mejor conocido en el ámbito internacional por sus siglas en inglés NAFTA), que obliga a Canadá, Estados Unidos y México, se refiere expresamente al tema de la marca notoria. "Artículo 1708 (6). El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los **servicios**. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el **conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público**, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la **promoción** de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión."

De modo similar al sistema adoptado por los redactores de la Decisión 344, en el caso del apartado 6 del artículo

1708 de NAFTA, se incorporan algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el texto del artículo 6 bis del Convenio de París, como son:

- a. la extensión de la protección a las marcas de servicio;
- b. el conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y
- c. la promoción de la marca como factor de la notoriedad.

A diferencia del texto de la Decisión 344, el de NAFTA nada dice respecto de la extensión de la protección en situaciones que involucren productos o servicios distintos.¹³

15. La marca notoria en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (TRIPS)

El tema de la marca notoria es objeto de regulación en el artículo 16, párrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS resultado de las negociaciones de la Ronda

¹³ Diferencia similar existe entre el texto de NAFTA y el de TRIPS, pues al Acuerdo TRIPS sí se refiere al caso de la protección de la marca notoria en situaciones que involucren productos y servicios **distintos**. Obsérvese, sin embargo, que el texto del apartado 14 del artículo 1708 de NAFTA pudiera servir eventualmente como apoyo para extender la protección de las marcas notorias a situaciones que involucren productos o servicios distintos en tanto que en dicha disposición se prevé que "las partes negarán el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error...".

de Uruguay en el contexto del GATT/OMC.

"Artículo 16 (2) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los **servicios**. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de su **promoción**."

"Artículo 16 (3) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios **que no sean similares** a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada."

16. Diferencias entre el régimen del Convenio de París, el de TRIPS y el de la Decisión 344

Como se sabe, el texto del Capítulo XVII de NAFTA tuvo como principal fuente de inspiración el texto del proyecto del Acuerdo TRIPS. La norma que trata de las marcas notorias es un ejemplo de ello. Por tanto, algunas de las diferencias ya apuntadas entre el artículo 6bis del Convenio de París y el texto de NAFTA son también evidentes al comparar el texto del Convenio y el de TRIPS.

Es el caso de las referencias a los servicios y a la promoción en el Acuerdo TRIPS que no aparecen en el Convenio de París. Sin embargo, en el Acuerdo TRIPS sí se hace referencia expresa a la protección de las marcas notorias en situaciones que involucren productos o servicios que no sean similares, tema que no está expresamente previsto en el Convenio de París, como ha quedado dicho.

También está bien averiguado que, a diferencia de NAFTA, la Decisión 344 sí se refiere a la protección de marcas notorias aun cuando los productos o servicios involucrados no sean similares. Esto último, siguiendo un esquema similar al de TRIPS. Ello no obstante, la Decisión 344 no condiciona la protección en situaciones que involucren productos y servicios distintos, al hecho que el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada por un lado, y al hecho que sea probable que el uso lesione intereses del titular de la marca registrada, por otro, como con toda corrección se condiciona la protección en el Acuerdo TRIPS cuando ésta se extienda a productos o servicios que no sean similares.

17. La marca notoriamente conocida en el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica

De conformidad con las tendencias que muestran las legislaciones inter-

nacionales de nuestros tiempos en materia de comercio libre, los acuerdos de libre comercio recientemente celebrados entre México y Bolivia,¹⁴ México, Colombia y Venezuela,¹⁵ y México y Costa Rica¹⁶ en todos los casos incluyen disposiciones expresas sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

18. Observaciones finales

El breve recorrido que se ha hecho de la reglamentación de la marca notoria desde su incorporación al texto del Convenio de París en la Revisión de la Haya en 1925 hasta nuestros días, pasando por la Decisión 344, NAFTA, TRIPS, y los acuerdos de comercio libre de más reciente celebración en las Américas, pone de manifiesto que la marca notoria es una institución en plena vigencia. Este breve recorrido también pone de manifiesto que, lejos de tratarse de una figura estática, la marca notoria es una institución en pleno desarrollo; lo mismo puede afirmarse respecto de las condiciones bajo las cuales ha de dispensarse la protección que el Derecho confiere a estos signos. Por eso, a diferencia de la situación que prevaleció en el tiempo en que el Convenio de París era la única fuente en el Derecho internacional que se ocupaba del tema, en nuestros días habrá que acudir a las fuentes citadas en las instancias concretas en que sea de impor-

tancia precisar si un signo es o no merecedor de la protección privilegiada que los congresistas de la Haya acordaron dispensar a las marcas notoriamente conocidas.

¹⁴ Artículo 16 -17. Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1995.

¹⁵ Artículo 18 -10. Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1995.

¹⁶ Artículo 14 -11. Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1995.

Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas

Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios

Manuel Areán Lalín (*)

SUMARIO

- | | |
|--|---|
| 1- Introducción: la marca como mecanismo informativo | 3- Limitación de los efectos de la marca |
| 2- Contenido del derecho de marca: especial referencia al riesgo de confusión y a la protección de la marca renombrada | 4- Agotamiento del derecho conferido por la marca |

1.-Introducción: la marca como mecanismo informativo

Al enfrentarse con el contenido del derecho de marca, vale la pena recordar la dimensión comunicativa de este signo distintivo, que la denominada "economía de la información" ha sabido explicar de manera muy convincente.

Como en la doctrina española acaba de recordar MONTEAGUDO, la tarea principal de un sistema jurídico regido por principios de eficiencia - entendida ésta como mejor empleo de los recursos sociales- habrá de ser dotar a las partes de los pertinentes instrumentos o facultades que les permite minimizar los costes de transacción. Y en un mundo en el que la información es poder, buena parte de los recursos necesarios para llevar a cabo la correspondiente transacción, viene generada por los costes de obtención de información. Las carencias de información constituyen, en efecto, un obs-

táculo para la satisfacción óptima de las necesidades y hasta pueden hacer desistir de transacciones deseadas cuando los costes de información superan la utilidad de aquéllas. En cualquier caso, ante la inabarcable diversidad de los productos el nivel de calidad adquiere una importancia cada vez mayor; y la insuficiencia informativa que padece el consumidor contrasta vivamente con el predominio informativo del agente empresarial. De ahí que las incertidumbre cualitativas dificulten cada decisión de compra y provoquen transacciones insatisfactorias.

En este contexto la marca se revela como un instrumento que reduce los costos de búsqueda del consumidor y alienta al empresario a ofrecer productos o servicios de alta calidad. De un lado, la marca se constituye en mecanismo de diferenciación y con ello de identificación de los productos o servicios que posibilitan su reconocimiento reiterado. De otro lado, la marca contiene un conjunto de informaciones mediatas en forma compacta, que atenúa los costes de información y elimi-

(*) Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Santiago de Compostela (España).

na en buena medida los riesgos derivados de la asimetría de información. En este sentido, la marca se nos muestra como el medio más apto de comunicación entre oferta y demanda, por su aptitud para informar acerca de la procedencia, calidad e imagen. Se erige así en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva, en los resultados alcanzados por cada operador económico.

Atribuido a la marca su significado como instrumento que proporciona información al mercado, va de soi la concepción de la protección jurídica de la marca como instrumento de represión de las interferencias comunicativas. La utilización no autorizada por terceros interfiere el proceso de comunicación e impide la superación de las carencias informativas. Por tanto, no debe ofrecer duda alguna la conveniencia económica de reprimir jurídicamente estas conductas.

Más también es innegable que la protección del mecanismo informativo que la marca representa, no debe suponer la concesión de un derecho de exclusión absoluta e ilimitada a su titular. Sería un error ignorar que los sistemas de derechos exclusivos también tienen costes y que un ponderado equilibrio entre monopolio y libertad de imitación resulta lo más eficiente. El derecho de marca no debe impedir que en algunas supuestos los competidores puedan utilizar lealmente ese signo para proporcionar necesaria información al mercado. De la misma manera tampoco debe obstaculizar los movimientos de integración económica y de

liberalización del comercio mundial; procesos que continúan avanzando inexorablemente y que, en mi opinión, deben valorarse positivamente a pesar de sus inevitables y, en ocasiones, duros desajustes y fricciones. Los intercambios benefician a todos los países que los practican. Como expuso en el siglo XIX DAVID RICARDO y recientemente ha reiterado PAUL R. KRUGMAN, el comercio entre las naciones suele elevar el nivel de vida en ambas, incluso aunque una de ellas tenga que competir a base de bajos salarios. A este respecto, los expertos se han atrevido a aventurar que en los próximos años 1.200 millones de trabajadores que ganan entre 1,25 y 20 dólares diarios van a competir de una forma u otra forma con los 250 millones de europeos y norteamericanos que tienen unas ganancias medias del orden de los 85 dólares al día.

En suma, el derecho que confiere la marca registrada tiene, como todo derecho subjetivo, un contenido concreto que se manifiesta en un haz de facultades y unos límites impuestos por la ley, cuya función es definir los contornos de aquellas facultades, de tal manera que puedan coexistir con los derechos de los demás.

2- Contenido del derecho de marca: especial referencia al riesgo de confusión y a la protección de la marca renombrada

Lo primero que debe destacarse es que el derecho de marca -al igual que los restantes derechos de propiedad industrial- es un derecho exclusivo o, si se prefiere, un *property right* según la terminología anglosajona últimamente muy

extendida. Esta calificación como derecho exclusivo se puede decir que de una u otra manera está presente en la totalidad de los ordenamientos. Nos limitaremos a citar, en primer lugar, el art. 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que -como es sabido- entró en vigencia el 1º de enero de 1994 y contiene el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" del llamado Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), objeto de fructífera interpretación - en palabras de Baldo KRESALJA - por parte del Tribunal de Justicia del Acuerdo con sede en la ciudad de Quito; en segundo término, el art. 16 del conocido Acuerdo TRIP'S (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas), que por formar parte del Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, ya en vigor en muchos países, se espera que contribuya decisivamente al fortalecimiento de la propiedad industrial en el proceso de globalización de la economía que quiere potenciar la recién creada Organización Mundial del Comercio; y, por último, la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca: Directiva que ha arrastrado la modernización de las Leyes de Marcas de los Estados miembros de la hoy llamada Unión Europea y cuyo art. 5, referente a los derechos conferidos por la marca, empieza con esta expresiva afirmación: "la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo".

Básicamente, como ha señalado FERNANDEZ-NOVOA, el derecho exclusivo sobre la marca se ramifica en

tres facultades típicas: 1º) la de designar con la marca los correspondientes productos o servicios, insertando el signo en el propio producto o en el envoltorio, envase o presentación, como acto preparatorio del proceso de comercialización; 2º) la de introducir en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca, que debe englobar no sólo la oferta, comercialización o almacenamiento, sino también la importación, exportación o sometimiento a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o depósito; y 3º) la de emplear la marca en la publicidad y documentación mercantil (correspondencia, facturas, listas de precios, circulares, etc.).

Ahora bien, dentro del derecho exclusivo sobre la marca y de las facultades que comprende, conviene distinguir dos vertientes: una positiva y otra negativa. La vertiente positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o licenciaria; la vertiente negativa supone que el titular está facultado para prohibir que los terceros usen la marca (*ius prohibendi*). Y ciertamente como ha subrayado MASSAGUER, es esta vertiente negativa la que cobra mayor importancia, en cuanto es la que garantiza la exclusividad del derecho de marca. De ahí que tanto la Decisión Andina (art. 104) como la Directiva Europea (art. 5) hayan optado acertadamente por enumerar *ad exemplum* los principales actos de uso de una marca que los terceros tienen prohibido realizar sin consentimiento del titular.

Así las cosas, importa resaltar que el *ius prohibendi* no se ciñe exclusivamente a la forma o estructura del signo y a los productos o servicios que figuran en el registro. Antes al contra-

rio, se extiende, por una parte, tanto a los signos iguales como a los signos semejantes; y comprende, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los similares.

A diferencia de la patente y demás derechos sobre creaciones industriales, la marca no otorga normalmente un monopolio legal absoluto, sino circunscrito a un determinado sector económico, acotado por la universalmente aceptada regla de la especialidad. De esta manera y en contra de lo que durante bastante tiempo erróneamente mantuvo la jurisprudencia española, es perfectamente posible que el mismo signo distintivo sea registrado como marca por dos o más empresarios para distinguir productos o servicios no similares.

Mas, por otro lado, parece oportuno advertir que en el Derecho europeo, contrariamente a lo que hemos creído leer en las sentencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (PROCESOS Nº IP-1-87 e IP-2-94, entre otros), "la clase" no limita la protección que se otorga a la marca. Dicho con otras palabras, la regla de la especialidad no se rige por el Nomenclator o Clasificación Internacional establecida en el Arreglo de Niza. Esta clasificación tiene un simple valor taxonómico u orientador, cuyo alcance acaba de ser, además, afectado por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, concluido el 28 de octubre de 1994 al término de una Conferencia Diplomática convocada por la OMPI en su sede de Ginebra: la innovación más importante de este Tratado respecto de la solicitud de registro reside en el hecho de que toda Parte Contratante deberá aceptar productos o servicios pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación Internacional en una

única solicitud, que tendrá como efecto un solo registro.

En modo alguno ha de vincular el Nomenclator a las Oficinas de Marcas y a los Tribunales de Justicia a la hora de apreciar la similitud entre productos o servicios. Según apreciación certera del Prof. venezolano Víctor BENTATA en su reciente *Reconstrucción del Derecho Marcario*, la clase es una mera técnica de registro sin consecuencias legales. Téngase en cuenta que- como ha advertido en Chile GARCIA HUIDOBRO- en cada una de las 42 clases de la Clasificación Internacional coexisten productos o servicios muy diferentes como, por ejemplo, maletas y paraguas en la clase 18; al tiempo que otros productos entre los que existe una clara similitud o conexión competitiva están adscritos a clases diferentes: por ejemplo, las frutas y legumbres frescas en la clase 31 y las frutas y legumbres en conserva en la clase 29. Por consiguiente, para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o ni riesgo de confusión; aunque evidentemente, como proclama el art. 16.1 del Acuerdo TRIP'S se presumirá que existe tal probabilidad de confusión siempre que se use un signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos.

El riesgo de confusión, que es la prohibición de registro de marcas más

frecuentemente invocada, se erige también así en pieza clave para delimitar el alcance del derecho exclusivo de marca. En el Derecho europeo su perimetro se ha visto sensiblemente ampliado al proclamar la Directiva y, en consecuencia, las nuevas leyes nacionales que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación. A la vista de estas disposiciones legales, cabe mantener que el titular de la marca goza la protección frente a todas las categorías de riesgo de confusión perfiladas por la jurisprudencia y la doctrina en función de las distintas representaciones erróneas que la violación del derecho subjetivo de marca puede generar en el tráfico.

En primer lugar, se separa el riesgo de confusión en sentido estricto del riesgo de confusión en sentido amplio. Y, a su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre riesgo de confusión mediato e inmediato. En el riesgo de confusión en sentido estricto, el error se proyecta sobre la identidad de la empresa titular. Cuando la distinción entre los signos resulte compleja -esto es, cuando para los consumidores y usuarios se trate de un mismo signo-, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato. Por contra, el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común: en estos supuestos, el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que

desemboca en la formación de conglomerados empresariales; y es indudable que el riesgo de asociación será todavía más verosímil cuando el titular de la marca acredita que su empresa está inmersa en un proceso de ramificación de sus actividades económicas. Finalmente, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero, debido a la similitud entre los signos, se considere erróneamente que entre ambos operadores median conexiones económicas u organizativas: por ejemplo, que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso del signo por virtud de una licencia colateral; fenómeno conectado con el merchandising que se da con bastante frecuencia con respecto a ciertos tipos de marcas (como las constituidas por una creación gráfica) y en relación con ciertas clases de productos (prendas de vestir, juegos y juguetes, etc.).

Sin minusvalorar la importancia que la figura del riesgo de asociación puede tener de cara al fortalecimiento del derecho exclusivo de marca, conviene no olvidar que, en todo caso, requiere la similitud entre los productos o servicios enfrentados; es decir, que siempre ha de respetar la regla de la especialidad. Por este motivo, resulta asimismo del mayor interés poner de manifiesto el cauce por el que en algunos supuestos el titular de la marca puede ver tutelado su derecho exclusivo más allá de la regla de la especialidad. Nos referimos a la protección de las marcas renombradas, que cuenta con una tradición relativamente larga en el Derecho continental europeo y ha adquirido carta de naturaleza en los más recientes textos normativos.

En efecto, el art. 16.3 del Acuerdo TRIP'S dispone que "el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada". Paralelamente y en términos todavía más elaborados, la Directiva Comunitaria Europea establece en el artículo 5.2 que "cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizado sin causa justa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

Este facultativo pero modélico sistema de protección de la marca renombrada ha sido incorporado por las diferentes leyes nacionales, con alguna excepción como la constituida por el ordenamiento español en el que la lamentable laguna de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 no puede colmar, no obstante, acudiendo a la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. De esta suerte, en el territorio de la Unión Europea se

permite a los titulares de marcas renombradas defenderse eficazmente no sólo contra los actos de explotación de la reputación ajena, sino también contra los actos lesivos del renombre y contra el agudamiento o dilución de la fuerza distintiva y publicitaria del correspondiente signo. Apoyándonos, una vez más, en las enseñanzas de FERNANDEZ-NOVOA en su última obra sobre El Sistema Comunitario de Marcas, podemos decir que en los ordenamientos europeos es posible conjurar el doble riesgo que amenaza a las marcas renombradas: el riesgo de debilitamiento del carácter distintivo de la marca, que aproximadamente se corresponde con lo que en la doctrina norteamericana McCARTHY denomina *dilution by blurring*; y el riesgo de envilecimiento del prestigio de la marca, que se corresponde con lo que la doctrina y jurisprudencia norteamericana denominan *dilution by tarnishment*.

El riesgo de debilitamiento del carácter distintivo de la marca surge justamente cuando comienzan a proliferar las empresas que utilizan una marca idéntica o confundible con la marca renombrada en relación con productos o servicios variados. Si los consumidores contemplan como un signo idéntico o confundible es aplicado sucesivamente a productos o servicios dispares entre sí, inevitablemente se producirá una erosión gradual del carácter distintivo de la marca y se irá extinguiendo la aureola de exclusividad inherente a la marca renombrada. Como en 1932 declaró SCHECHTER ante un Comité del Congreso de los Estados Unidos de América, si se permitieran restaurantes, cafeterías, pantalones y caramelos ROLLS ROYCE, en diez años se habría diluido tan prestigiosa

marca de automóviles. Esta destrucción progresiva del carácter distintivo y del prestigio de la marca renombrada lesiona, obviamente, los legítimos intereses del titular; y al mismo tiempo beneficia, de modo indebido, los intereses del infractor que trata de cosechar donde no ha sembrado: sin incurrir en gasto alguno se aprovecha parasitariamente, como cualquier polizón o free rider, de las inversiones y de los esfuerzos que a lo largo de los años ha efectuado el titular de la marca para convertirla en un signo afamado.

El riesgo de envilecimiento entraña el atentado más grave contra el goodwill o prestigio de la marca renombrada. Surge, por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente inferiores a la calidad y precio de los productos diferenciados por la marca renombrada. Así, por ejemplo, si la marca renombrada distingue productos de elevado precio y calidad máxima, el riesgo de envilecimiento se producirá en el supuesto de que un tercero aplique una marca idéntica a producto de consumo masivo y bajo precio que se venden indistintamente en cualquier establecimiento del ramo. Un caso de esta naturaleza fue resuelto por el Tribunal del Distrito Central de California en la sentencia de 28 de enero de 1981 (*Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends*, 212 USPQ, págs. 854 y ss.). La demandante era titular de la renombrada marca "Steinway", que diferenciaba pianos de gran calidad con una merecida reputación en el mundo entero. La compañía demandada aplicaba la marca "Stein-Way" a cestas de latas de cerveza y demás botes destinados

a contener bebidas, que se vendían a un precio muy bajo en establecimientos de muy diversa índole (supermercados, tiendas de comestibles y bebidas, etc.). El Tribunal prohibió a la demandada el uso de la marca "Stein-Way", manteniendo que tal uso depreciaba la imagen y la reputación de la marca de la demandante.

El riesgo de envilecimiento surgirá, por otra parte, cuando un signo idéntico o confundible con la marca renombrada aparece en un contexto degradante o escandaloso. Así ocurrirá, singularmente, si el signo idéntico o semejante es empleado para designar productos o actividades relacionadas con la pornografía, el consumo de drogas, etc. Cabe citar a este propósito el conocido caso norteamericano *The Coca-Cola Company v. Gemini Rising Inc.* resuelto por la sentencia de 21 de julio de 1972 del Tribunal del Distrito Este de Nueva York (175 USPQ, págs. 56 y ss.). En este caso el Tribunal prohibió a la demandada la distribución de carteles publicitarios en los que se reproducía el eslogan "enjoy Coca-Cola" sustituyendo la palabra coca-cola por la palabra cocaine que aparecía con los caracteres tipográficos típicos de la marca "Coca-Cola".

Aunque el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ya identificó debidamente las marcas renombradas en el PROCESO Nº 1-IP-87, creo no equivocarme al afirmar que este concepto todavía está escasamente implantado en Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede con el concepto de marca notoria. No está de más, por lo tanto, apuntar sucintamente sus diferencias en la medida en que ambas figuras o instituciones tratan de dar respuesta a problemas diferentes: la protección de

la marca sin registro, por un lado, y la protección de la marca más allá de la regla de la especialidad, por otro.

En rigor, la marca renombrada -o su equivalente la marca reputada, prestigiosa, famosa o célebre- es un tipo singular de la categoría genérica de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. La marca renombrada es, en efecto, una marca que además de ser conocida por los círculos interesados, suscita en el mismo fundadas expectativas acerca de un alto nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios o, más exactamente, evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios que diferencia. Por lo mismo, quien pretenda extender el ámbito de protección de su marca fuera del sector del mercado delimitado por la regla de la especialidad, habrá de probar, en primer lugar, que se trata de una marca notoria.

A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento privado del juez, la notoriedad de la marca necesita ser probada, como acertadamente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO Nº 5 -IP- 94) invocando, entre otros, al recientemente fallecido tratadista colombiano Manuel PACHON. Y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. Por un lado, el titular de la marca podrá aportar pruebas directas fundadas en encuestas de opinión o estudios de mercado que demuestren

convincentemente el grado de difusión de la marca entre los consumidores y usuarios. Por otro lado, la notoriedad de la marca podrá basarse en indicios objetivos: el volumen de ventas de los productos revestidos con la correspondiente marca, las inversiones publicitarias efectuadas para dar a conocer la marca en el tráfico económico, la cuota de mercado que posee, la antigüedad de la marca y su uso constante, etc.; criterios todos ellos recogidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además de ser notoria, la marca renombrada ha de ser portadora de un goodwill o prestigio acrecentado. Y para probarlo, su titular podrá aportar también relevantes sondeos de opinión o apoyarse en los siguientes factores: el elevado nivel de calidad de los productos o servicios, la intensa publicidad realizada en torno a la marca, y el propio carácter distintivo y fuerza sugestiva intrínseca (*selling power* o función publicitaria autónoma) del signo constitutivo de la marca.

De todos modos, no cabe desconocer que en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre tienden a solaparse: los signos que resultan familiares a la mayoría de los consumidores poseerán frecuentemente una reputación elevada y un valor que excede del meramente distintivo. Por tanto, la superación de un concreto nivel de implantación en el mercado puede relevar al titular de la carga de la prueba de la explotación o lesión del renombre o carácter distintivo de su marca, y trasladar a la parte demandada la acreditación flexible que permite extender, caso a caso, el ámbito de protección de la marca a medida que su notoriedad y prestigio aumentan, es la

que mejor parece convenir a la solución de los conflictos de intereses planteados por la competencia entre signos distintivos. De ahí que nos manifestemos contrarios a la creación de registros especiales de marcas notorias y renombradas, como el establecido en 1980 por el INPI brasileño en desarrollo del art. 67 de la Ley de 21 de diciembre de 1971.

Finalmente, es menester tener presente que el derecho exclusivo de marca reclama protección frente a cualquier uso de un signo idéntico o semejante en el tráfico económico. No es necesario, por ende, que el signo confundible se utilice a título de marca para distinguir los correspondientes productos o servicios. El uso publicitario del signo en compañía de una marca lícita, o -como ha señalado en la doctrina francesa MATHELY- el uso de la marca por referencia, e incluso el empleo de la marca como elemento decorativo o configuración formal (merchandising), también pueden ser prohibidos. Es más, algunos tribunales como los del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) han interpretado, en ocasiones, muy extensivamente el término tráfico económico, para comprender en él una película de cine, un artículo de periódico y hasta un talonario de recetas médicas.

Mas todo parece indicar que la tutela del derecho exclusivo de marca debe ceñirse a los actos realizados con finalidad concurrencial. El Derecho de Marcas no debe servir para reprimir conductas resultado del ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de expresar y difundir libremente los pensamientos y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz (free speech o libertad de expre-

sión esgrimida ante los tribunales estadounidenses en defensa de la sátira y la parodia). Existen instrumentos de Derecho común (civiles y penales) que permiten reprimir los daños ocasionados por estas conductas, cuando se rebasan los límites del ejercicio legítimo de los anteriores derechos. Y aun en el supuesto de que se considere que los actos lesivos de la marca se han realizado en el tráfico económico, siempre cabrá la posibilidad de probar que respondían a una justa causa.

3.- Limitación de los efectos de la marca

Como al principio hemos avanzado, el mecanismo informativo que la marca representa, puede colisionar con la existencia de otras informaciones que los competidores tienen necesidad de efectuar y los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir. De este potencial conflicto fueron conscientes los redactores del Acuerdo TRIP'S, cuyo artículo 17 permite que los Estados miembros establezcan excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Así ha sucedido en el artículo 105 de la Decisión Andina y en el artículo 6 de la Directiva Europea. A tenor de este último precepto, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del ser-

vicio o a otras características de éstos; y c) de la propia marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Vemos, pues, como se neutralizan relativamente los efectos excluyentes de la marca y, en primer lugar, se protege el legítimo interés de los operadores económicos en emplear los medios identificadores de su personalidad. En efecto, la referencia al nombre debe ser entendida en un amplio sentido para abarcar tanto el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio de identificación de las personas físicas, como la razón o denominación social de las personas jurídicas. En segundo término, se tutela el interés de los operadores económicos en utilizar las indicaciones descriptivas de los productos o servicios, que, como es sabido, pueden convertirse en marcas cuando adquieren un significado secundario o marcario (*secondary meaning* o *distintividad sobrevenida*, en afortunada expresión de GOMEZ SEGADE). Finalmente, se ampara el interés del mercado en saber que el producto o servicio identificado por una marca está relacionado con otros productos o servicios. Esta tercera limitación del derecho exclusivo de marca tiene una importancia vital para los fabricantes y distribuidores de accesorios y piezas sueltas, por ejemplo en el sector del automóvil: si no pudiesen utilizar la marca del producto principal para poner de manifiesto el destino específico de los accesorios o piezas sueltas, los fabricantes y distribuidores tendrían bloqueado el acceso al correspondiente sector del mercado, con el consiguiente perjuicio para el interés de los consumidores y el interés general.

Ahora bien, estas excepciones al ius prohibendi del titular de la marca no operan con carácter absoluto, sino que, a su vez, tienen que acomodarse a las prácticas leales en materia industrial o comercial (*fair use*). Al invocar expresamente las prácticas leales, se conectan implícitamente las limitaciones expuestas con la prohibición general de realizar actos de competencia desleal. Quiere esto decir que al utilizar en el tráfico económico los medios identificadores de su personalidad, indicaciones descriptivas u otros signos constitutivos de la marca de un tercero con la que se relacionan los propios productos o servicios, hay que abstenerse de llevar a cabo actos de confusión o de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. A tal efecto, será siempre necesario insertar la propia marca en forma tipográficamente destacada de tal modo que en la presentación y publicidad del producto sea el elemento dominante y captatorio de la atención del público.

Evidentemente, no se ajustará a las prácticas leales el uso de una denominación social seleccionada por su coincidencia con una prestigiosa marca. De la misma manera que se considera igualmente desleal la llamada publicidad adhesiva: aquella que -como proclama en el ordenamiento español el artículo 6º b) de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988- haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, con el fin, obviamente, de aprovecharse de su *goodwill* o renombre.

En cambio, pese a la radical oposición de voces tan autorizadas como la de ARACAMA en la doctrina argentina, se ha ido abriendo paso en algunos ordenamientos, como el francés,

el suizo o el español, la licitud de la denominada publicidad comparativa; modalidad publicitaria actualmente objeto de una Propuesta de Directiva en la Unión Europea, que puede definirse como aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos. Mientras en la publicidad adhesiva, el anunciante pretende equiparar la mercancía propia con la ajena destacando a este fin sus características comunes, en la publicidad comparativa el anunciante desea subrayar las diferencias que median entre su oferta y la oferta competidora. Pero para ser considerada lícita la publicidad comparativa habrá de ser objetiva y verídica. De ahí que el artículo 6º c) de la Ley española considere desleal la publicidad comparativa cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el mercado.

4.- Agotamiento del derecho conferido por la marca

Una ulterior e importante limitación es la que se desprende de la doctrina del agotamiento, conforme a la cual el derecho exclusivo de marca deja de surtir efecto una vez que los correspondientes productos o servicios han sido introducidos en el mercado por el titular de la marca o por un tercero con

su consentimiento. En términos económicos se podría decir que en función del principio del agotamiento, el derecho exclusivo de marca permite al titular fijar el precio de venta de su producto o servicio, pero no le faculta para controlar el subsiguiente proceso de comercialización e imponer el precio de reventa. De esta manera, la marca puede desempeñar satisfactoriamente las funciones que le son propias sin restringir innecesariamente la competencia empresarial.

Prima facie, el agotamiento del derecho de marca sólo debería producirse cuando los productos o servicios que distingue se introduce en el correspondiente mercado nacional. No se puede olvidar que los Sistemas de Marcas se rigen por el principio de la territorialidad, según el cual una marca registrada en diversos países genera en cada uno de ellos un derecho autónomo. Mas tampoco cabe ignorar que la aplicación estricta de este principio obstaculiza seriamente la liberalización e intensificación del comercio internacional y en especial, los movimientos de integración económica. El derecho exclusivo de ámbito estrictamente nacional choca con una de las metas fundamentales de las estructuras supranacionales de integración económica: la libre circulación de mercancías. Por este motivo, la doctrina del agotamiento nacional del derecho de marca se ve desplazada en muchos ordenamientos por la doctrina del agotamiento internacional o, al menos, por la doctrina del agotamiento comunitario.

De modo un tanto sorprendente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), concluido por Canadá, Estados Unidos y México, y al que pretenden adherirse otros Estados latinoamericanos, no se pronuncia en términos

precisos sobre el tema. El artículo 1701.1 dispone que cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, asegurando a la vez que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. Nada dice, sin embargo, el Tratado sobre el alcance con el que deberá interpretarse la expresión "comercio legítimo". En la doctrina mexicana Horacio RANGEL ha sugerido que existe un margen de tolerancia para que cada país continúe dando al controvertido tema el tratamiento que más convenga conforme a las normas de Derecho doméstico. Pero permítansenos dudar que pudiera ser compatible con el Tratado una política de tabicación de los mercados nacionales articulada a través de una red de filiales o licenciatarias a las que se atribuyera en cada país el derecho exclusivo sobre la correspondiente marca.

Ninguna vacilación suscita, en cambio, la Decisión 344 del Pacto Andino, que en artículo 106 consagra inequívocamente el agotamiento internacional del derecho de marca. De acuerdo con esta doctrina, fervientemente defendida en Alemania por BEIER y en España por DE LAS HERAS, el agotamiento se produce una vez que los productos son comercializados por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier país del mundo. En consecuencia, resulta más difícil practicar en la subregión una política de precios y distribución distinta; lo cual beneficia no sólo a los exportadores de terceros Estados, sino también a los consumidores del área.

En la Unión Europea, por el contrario, ha sido proclamado por el Tribunal

de Justicia (sentencia de 31 de octubre de 1974 que falló el *leading case* "Centrapharm c. Winthrop" y sentencia de 15 de junio de 1976 que resolvió el caso "EMI c. CBS", entre otras) e incorporado a la Directiva de Marcas (art. 7) el principio del agotamiento comunitario. Según este principio, el derecho de exclusión atribuido al titular de la marca en cada Estado miembro carece de efecto en relación con los productos introducidos en el tráfico económico por él mismo o por un tercero con su consentimiento en cualquier parte del territorio de la Unión. El proteccionismo nacional ha sido reemplazado así por un proteccionismo comunitario, que el Profesor holandés GIELEN estima justificado en la medida en que de país a país y, sobre todo, de continente a continente, pueden diferir las características de los productos, en función de los diferentes gustos y actitudes y también de las materias primas disponibles. Esta fue la razón de que en la sentencia de 18 de abril de 1988, que resolvió el caso "Colgate c. Warkwell" el English High Court accediera a la pretensión del titular de la marca "Colgate" de impedir la importación paralela de pasta de dientes elaborada en Brasil con su consentimiento pero con una calidad muy inferior. Y en otros países como Alemania, donde la jurisprudencia había implantado el principio del agotamiento internacional (casos "Maja" y "Cinzano"), la nueva Ley que entró en vigor el 1º de enero de 1995 también acoge en el artículo 24 el principio del agotamiento comunitario.

Ahora bien, conviene destacar que, por contraste con el Derecho de Patentes en el que el principio del agotamiento opera siempre, en el Derecho

de Marcas la comercialización del producto por parte del titular de la marca o un licenciataria no implica la extinción definitiva del ius prohibendi con respecto al correspondiente producto. Antes bien, el derecho de exclusión se reaviva si el titular de la marca demuestra que existen motivos legítimos para oponerse a la comercialización de los productos introducidos en el mercado por él mismo o por un tercero autorizado.

Entre estos motivos legítimos, tanto el artículo 7.2 de la Directiva Europea como el artículo 106 de la Decisión Andina mencionan expresamente la modificación o alteración del estado o características de los productos tras su comercialización. Cuestión que es objeto de pormenorizado análisis en los casos de rellenado o reenvasado de productos químicos o farmacéuticos por parte de un tercero. Hace ya muchos años que la Corte Suprema argentina declaró la ilicitud de esta práctica en el caso "Stanco c. Cortina". No obstante, la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -en sentencias de 25 de mayo de 1978 y 3 de diciembre de 1981 que pusieron fin a los casos "Hoffmann La Roche c. Centrapharm" y "Pfizer c. Eurim-Pharm"- admite la licitud de la operación de reenvasar efectuada de manera que no afecte al estado originario del producto. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando el titular de la marca ha distribuido el producto en un doble envase y la operación de reenvasar concierne tan sólo al envase exterior, dejando intacto el envase interior; o bien cuando la operación de reenvasar es controlada por una autoridad pública a fin de garantizar la integridad del

producto. Actualmente, penden ante el Tribunal nuevos casos en los que algunos expertos (CASADO) esperan que la interpretación prejudicial sea más tuitiva del derecho de marca.

De todos modos, no se puede perder de vista que el agotamiento sólo se produce si hay relación de consentimiento o, lo que viene a ser lo mismo, si median lazos jurídicos, económicos u organizativos entre las empresas titulares de una misma marca en diferentes Estados. Estos lazos han de ser, además, actuales ya que el origen común, roto forzosa o voluntariamente por una expropiación o por un acuerdo con la última doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos HAG II e IDEAL STANDARD (sentencias de 17-XII-1990 y 22-VI-1994 respectivamente).

Cuando por consecuencia del principio de territorialidad un mismo signo distintivo se ha convertido en dos o más países en la marca de productos o servicios fabricados, distribuidos o prestados por empresas distintas y no vinculados entre sí, el derecho de exclusión de cada titular es plenamente operativo en su respectivo territorio y puede, por lo tanto, impedir la libre circulación de mercaderías a través de las correspondientes fronteras. En estos casos, la coexistencia en el mercado de las marcas idénticas o semejantes sólo puede llegar a producirse si sus titulares concluyen un convenio de delimitación que no atente contra la libre competencia y -como atinadamente exige el art. 107 de la Decisión Andina- adopte las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión de los consumidores: por ejemplo, delimitando con claridad los productos o servicios

distinguidos por las respectivas marcas (caso estadounidense DUPONT) o modificando la estructura o presentación del correspondiente signo distintivo (casos europeos PERSIL y BAYER).

La solución, sin embargo, más satisfactoria para los movimientos de integración económica es la creación de un Sistema de Marcas que extienda su ámbito de protección a todo el territorio de la correspondiente unión aduanera. En esta dirección creo que constituye un hito significativo la creación en el continente europeo de la marca comunitaria, mediante el Reglamento del Consejo CE Nº 40/94 de 20 de diciembre de 1993, que ya ha sido modificado por el Reglamento del Consejo CE Nº 3288/94, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay. Desde que a principios del año 1996 ha comenzado efectivamente a funcionar este sistema, los operadores económicos pueden adquirir un derecho exclusivo de marca en todo el territorio de la Unión Europea mediante una sola solicitud presentada y tramitada en la oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) asentada a la orilla del Mar Mediterráneo en la ciudad española de Alicante.
