



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 1994 - Número 2

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 30 de junio de 1994 en la imprenta
Grafiservice S.R.L. - 25 de Mayo 736, 11000 Montevideo, Uruguay.
Depósito Legal N° 289.650/94

La publicación de este segundo número de la Revista de la Propiedad Industrial refiere fundamentalmente a las marcas y a los problemas derivados de su registro y utilización por parte de terceros.

La registración especulativa de marcas, por parte de quienes no son sus legítimos propietarios, es una actividad que este Ministerio pretende erradicar.

Ello, no sólo porque va contra las normas legales vigentes y los convenios internacionales a los que la República ha adherido sino que también, porque es una actividad que beneficia al especulador frente al comerciante, industrial o prestador de servicio.

De ahí la importancia que tienen las medidas que se han adoptado y el conocimiento de las normas legales y la forma en que las mismas se están aplicando.

Estas medidas permitirán que la regionalización del comercio, fruto del proceso de integración con Argentina, Brasil y Paraguay, sea posible, puesto que de lo contrario los bienes, servicios y mercaderías no podrán circular u ofrecerse en otros países al no permitirlo los especuladores.

De ahí la importancia de tener en claro que las marcas no son un medio de hacer dinero a través de registros especulativos, sino por el contrario son un instrumento para identificar productos y servicios.

El tomar conciencia de esto ayudará no sólo a combatir una actividad contraria al Derecho, sino -ante todo- defender a aquellos que tienen como base de su labor la capacidad, el ingenio y la eficiencia.



Sr. Miguel Angel Galán
Ministro de Industria, Energía y Minería

SUMARIO

- | | |
|---|----|
| ■ Marcas: la imagen para el consumo
<i>Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i> | 7 |
| ■ Piratería en el siglo XX
<i>Dra. Federica Acosta y Lara</i> | 13 |
| ■ Análisis económico de la piratería marcaría: las soluciones implementadas en Uruguay en 1993
<i>Cr. Ec. Alberto Sayagués</i> | 17 |
| ■ Piratas de hoy: con marca, con clase internacional
<i>Esc. Linda Krudo</i> | 23 |
| ■ El comercio internacional de productos protegidos por patente
<i>Dr. José Massaguer</i> | 31 |

Jurisprudencia

- | | |
|---|----|
| ■ "OCEAN PACIFIC": Un caso de piratería y competencia desleal
<i>Dra. Federica Acosta y Lara</i> | 51 |
|---|----|

Información General

- | | |
|---|----|
| ■ Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil
<i>Documento presentado por la Delegación de Brasil en la Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de países integrantes del MERCOSUR, el día 15 de marzo de 1994</i> | 55 |
| ■ COMISEC: Sus acciones
<i>Documento preparado por la Comisión Sectorial del MERCOSUR</i> | 61 |
| ■ Estadísticas de marcas
<i>Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i> | 65 |

Marcas: la imagen para el consumo

*Documento preparado
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*

Desde tiempo inmemorial los comerciantes han vendido sus productos distinguiéndolos con signos o palabras para indicar su origen artesanal, gremial o geográfico. Pero es recién en el siglo XVIII con la facilitación de las comunicaciones y la protección de la libertad de comercio e industria que ocurre el gran auge de las marcas.

En particular, a partir del fin de la segunda guerra mundial, el desarrollo sin precedentes del comercio internacional condujo a una utilización más importante de las marcas en todos los países y en todos los sectores de la actividad económica. Hoy en día, incluso cuando no somos conscientes de ello, las marcas ocupan un lugar cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, donde estamos en contacto con una multitud de marcas, las que nos facilitan la identificación de los productos y servicios que consumimos.

Es así que, en la actualidad ya nadie duda de la importancia económica de la marca como un factor que da origen al consumo y la actividad económica consiguiente, pues al ofrecer las empresas nuevos y distintos productos y/o servicios con marcas determinadas, éstas juegan un rol de la oferta actuando dinámicamente respecto de la demanda que sobre ellos mismos el público requiere. Asimismo, una adecuada política de licenciamiento de marcas, incrementa enormemen-

te el desarrollo industrial de una región determinada.

No cabe duda pues, que las marcas desempeñan un papel importante en el comercio nacional e internacional.

El empleo de marcas no tendría mayor sentido si las mismas no gozaran de una protección legal adecuada. En efecto, si la marca de una persona o empresa determinada pudiera ser utilizada sin autorización por cualquier otra que no sea su titular y no existiese la posibilidad de impedir tal empleo, las marcas no cumplirían su principal función, que consiste en distinguir los productos o los servicios de una empresa respecto de los de otras empresas. Esta es la razón por la que se protege a las marcas contra el uso no autorizado, prácticamente en todos los países del mundo, ya sea mediante una ley especial (sistema adoptado en la mayoría de los países) o por otros medios, como sería la aplicación de principios generales del derecho.

¿QUE ES UNA MARCA?

La marca es todo signo perceptible por los sentidos que sirve para distinguir los bienes o servicios de una empresa respecto de los de su competidor, y nos indica también el origen empresarial y la calidad de los productos. Así sabemos que si un vehículo

lleva la marca "BMW" no es un "Mercedes Benz". Además, la marca "BMW" nos da implícitamente cierta información sobre la calidad del producto (vehículo) y sobre su procedencia empresarial (la empresa BMW de Alemania).

Podemos distinguir tres aspectos o cuestiones diferentes dentro del concepto de marca. La primera se refiere a los objetos para los cuales se utilizan las marcas, es decir, los productos y los servicios. La segunda cuestión se refiere a la naturaleza perceptible de los signos que pueden servir como marcas, es decir, los signos visibles y los signos que pueden ser percibidos por sentidos diferentes al de la vista, por ejemplo, los signos auditivos u olfativos. La tercera cuestión trata de signos marcarios que, aunque difieren en algo de las marcas ordinarias cumplen funciones similares, tales como, las marcas colectivas y las marcas de certificación o de garantía.

LAS MARCAS DE SERVICIO

Los servicios como objeto de comercio han adquirido gran importancia económica sólo en tiempos recientes. Desde luego, siempre tuvieron importancia, especialmente en los sectores de fabricación o reparación artesanal. Pero en tiempos recientes han surgido empresas de mayor volumen que prestan servicios normalizados y los distinguen con marcas, tales como las cadenas de hoteles, las de restaurantes, las empresas de transporte aéreo, las agencias de turismo, las empresas de tarjetas de crédito, las de alquiler de vehículos, las agencias de

empleo y las lavanderías, para citar unos pocos ejemplos. De este modo, las marcas de servicio han adquirido una importancia cada vez mayor.

Por lo tanto, hoy en día la expresión "marca" se refiere tanto a las marcas de productos como a las marcas de servicios, pues no existe diferencia alguna entre la función de las marcas ya se apliquen a productos o servicios: unas y otras sirven para distinguir los objetos de comercio (productos o servicios) de una empresa de los que ofrecen otras empresas.

NATURALEZA PERCEPTIBLE DE LOS SIGNOS

La segunda cuestión relativa a la definición de las marcas se refiere a la naturaleza del signo mismo, es decir, el hecho de que se trate de un signo visible o pertenezca a otra categoría, por ejemplo, un signo perceptible por la audición o el olfato.

Signos visibles. En todos los países del mundo se reconoce que los signos visibles pueden servir como marcas. En términos generales, los signos visibles pueden consistir de palabras (incluyendo números o letras), en cuyo caso se habla de marcas *denominativas*, o de figuras, formas o diseños (incluso con uno o más colores), en cuyo caso se habla de marcas *figurativas*. Con respecto a las marcas figurativas surge la cuestión de si sólo pueden ser bidimensionales o también pueden ser tridimensionales. Las marcas *tridimensionales* también se llaman marcas plásticas, y por lo general se aplican a los envases o recipientes del producto, aunque también pueden aplicarse al producto mis-

mo, e inclusive a los medios y lugares de expendio de los productos o servicios. Desde luego, también existe la posibilidad de que una marca consista en una combinación de palabras y figuras (marca mixta).

Por lo que toca a las marcas denominativas, es preciso considerar dos posibilidades: la de que se utilice como marca una palabra que ya existe en el lenguaje corriente, y la de que se forje o cree una nueva palabra para utilizarla como marca. Las marcas forjadas o creadas pueden a su vez ser más o menos evocativas del producto al cual se aplican. Serán más evocativas cuanto más se parezcan a alguna palabra utilizada comúnmente para designar el producto o a alguna de sus características (supuestas o reales), su composición, su aplicación o uso, o su funcionamiento. Las marcas que no tienen ningún elemento evocativo son típicamente marcas forjadas o "de fantasía".

En principio, ambas posibilidades antes referidas son admitidas en todos los países. Un ejemplo del empleo de una palabra del lenguaje corriente en calidad de marca es la palabra "Triumph" ("triumfo", en inglés), adoptada como marca por diversas empresas diferentes entre las que figuran fabricantes de autos, fabricantes de máquinas de escribir, fabricantes de ropa interior femenina, etc. Esa utilización de la misma marca por diferentes empresas es permisible porque cada empresa usa la marca para productos de naturaleza muy diferente, lo cual hace, en principio, imposible cualquier confusión. Esto es lo que se llama la regla de la "especialidad" de los derechos sobre las marcas. Un ejemplo de palabra forjada o creada

para utilizarla como marca es "Xerox", para máquinas fotocopadoras. Además de estas dos posibilidades existen otras soluciones intermedias, como la combinación de una palabra existente con otra creada al efecto (por ejemplo, "Pepsi-Cola"), el uso de una sigla (por ejemplo, "IBM", "BMW", o "FIAT"), la combinación de una palabra o de una letra con un número (por ejemplo, "Chanel No. 5" o "3-M") o un número sólo (por ejemplo, "4711"), o la adopción de términos que modifican la ortografía normal de palabras existentes (por ejemplo, "RIKAMOR" en lugar de "rico amor").

En lo que respecta a las marcas figurativas, existen también las dos posibilidades de emplear la figura de algo ya existente o crear una nueva, además de múltiples posibilidades de soluciones intermedias, en particular las variaciones sobre figuras ya existentes. Por otra parte, también es posible que una combinación determinada de colores sirva como marca.

Durante mucho tiempo se planteó la cuestión de si los signos o elementos tridimensionales, como la forma peculiar de una botella u otro envase (por ejemplo, la forma especial de la botella de "Coca-Cola") podían servir como marca. Actualmente, la tendencia moderna es a admitir las marcas tridimensionales siempre que tengan suficiente aptitud distintiva con respecto al producto (o servicio) para el cual se usan. En cambio, se rechazan como marcas tridimensionales las formas que sean usuales o corrientes en el comercio, y las formas que pudieran darle al producto una ventaja funcional o técnica. En este último caso, la forma en cuestión podría ser protegida como invención o como modelo de utilidad, siem-

pre que cumpla las condiciones necesarias para esos efectos.

Otros signos. Además de los signos visibles, a veces se aceptan como marcas signos audibles (por ejemplo, determinada melodía utilizada en relación con los anuncios por radio o televisión). Tales signos, sin embargo, requieren cumplir con formalidades especiales para su registro, pues normalmente sólo pueden registrarse elementos aptos para la reproducción visible. Lo mismo vale respecto de otros signos no visibles, como los signos olfativos y los utilizados en la transmisión electrónica de datos. En todo caso, la utilización de estos tipos de marcas es actualmente relativamente marginal, aunque podría aumentar en el futuro.

MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACION

Existen ciertas clases especiales de signos empleadas en relación con productos o servicios y que cumplen funciones análogas a las de las marcas ordinarias: las marcas colectivas y las marcas de certificación. Como ya quedó dicho, una marca tiene por función la de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas. Así, las marcas se refieren por lo general a una empresa determinada. En cambio, las marcas colectivas y las marcas de certificación se refieren a un grupo de empresas e incluso a cualquier empresa, siempre que los productos o servicios cumplan ciertos requisitos. Las marcas colectivas y de certificación se utilizan por varias personas o empresas al mismo tiempo,

mientras que tratándose de marcas ordinarias el uso simultáneo por varias personas o empresas normalmente exigiría un acuerdo especial, que sería lo que se llama un contrato de licencia de marca.

Marcas colectivas. Las definiciones de la marca colectiva que figuran en las leyes nacionales tiene las características comunes siguientes: la marca colectiva puede pertenecer a una asociación que, por sí misma, no utilice la marca colectiva, pero cuyos miembros pueden usarla. Lo característico es que la asociación tiene la función de asegurar el cumplimiento de ciertas normas de calidad o de fabricación por sus miembros integrantes; éstos pueden utilizar la marca colectiva si cumplen los requisitos fijados en la reglamentación respectiva. De este modo, la función de la marca colectiva consiste en informar al público acerca de ciertas características particulares del producto en el que se utiliza. La empresa habilitada para utilizar la marca colectiva puede emplear también su propia marca, y generalmente así lo hace.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial contiene disposiciones relativas a las marcas colectivas en su Artículo 7bis. Esas disposiciones aseguran en particular que las marcas colectivas serían admitidas para su registro y protección en países distintos de aquel en que se encuentre establecida la asociación o entidad titular de la marca. Esto significa que el hecho de que esa asociación no esté constituida en el país en que se pide la protección de la marca, no constituye fundamento para denegarla. A la vez, el Convenio declara expresamente el derecho de cada Estado miembro de aplicar

sus propias condiciones de protección y rehusarla si la marca colectiva es contraria al interés público.

Marcas de certificación. Las definiciones de la marca de certificación que figuran en las disposiciones respectivas de las leyes nacionales contienen ciertos elementos que son características típicas de las marcas colectivas: el titular es una entidad que por sí misma no utiliza la marca de certificación, sino que permite o autoriza el uso de la marca con respecto a productos que cumplan con ciertas normas técnicas establecidas.

La principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación consiste en que las primeras sólo pueden ser usadas por determinadas personas o empresas; por ejemplo, los miembros o socios de la asociación titular de la marca colectiva. En cambio la marca de certificación puede ser empleada por cualquier persona o empresa que cumpla con los requisitos o normas establecidos, sin necesidad de formar parte de ninguna asociación para el efecto.

Un requisito importante para el registro de las marcas de certificación es que la entidad que solicita su registro debe ser "competente para certificar" los productos respectivos. De este modo, el titular de una marca de certificación garantiza que los productos a los que se aplica la marca de certificación han sido controlados y que cumplen con las normas técnicas establecidas por el mismo titular o por alguna autoridad competente. Esta es una salvaguardia importante para la protección del público contra las prácticas engañosas.

La definición de "marca de certificación" no es la misma en todos los paí-

ses. En particular, en los Estados Unidos de América las marcas de certificación no pueden ser utilizadas por cualquier persona que satisfaga las normas establecidas, sino sólo por las empresas autorizadas por el titular de la marca de certificación para utilizarla. Así, en ese país, la diferencia entre la marca de certificación y la marca colectiva puede resultar aún más reducida que en otros países. Tal diferencia estaría únicamente en el propósito de una y otra: la marca de certificación se refiere a ciertas normas que deben cumplir los productos o servicios, mientras que la marca colectiva se refiere al hecho de que su titular es una organización, asociación u otra colectividad.

Finalmente, es importante destacar que las marcas encierran hoy un valor económico enorme como "activos" o "assets" de una empresa determinada. Desde ese aspecto las marcas son usadas como instrumentos de mercadeo y promoción para conservar y aumentar el número de consumidores de un producto o servicio determinado.

Esa realidad se ve reflejada en los montos que pagan las empresas para adquirir otras empresas donde las marcas o los bienes de propiedad intelectual constituyen su valor principal. Es así que Phillip Morris adquirió hace unos años la Kraft (dueña de la marca Philadelphia Cream Cheese entre otras marcas notorias) por 13 mil millones de dólares, casi 500% más que el valor que surgía de sus libros contables.

Algunos sostienen que el enorme valor económico que tienen hoy las marcas reconocidas se debe al hecho de que es más difícil y costoso construir una marca en nuestros días de lo que era unos 30 ó 40 años atrás. El costo de

la publicidad es mayor, y la penetración de los mercados -naturalmente más saturados- es más compleja.

Pero las marcas protegidas por la ley no sólo constituyen un derecho que asegura a sus titulares su uso exclusivo sino que también sirven para resguardar los legítimos derechos de los consumidores a quienes van dirigidos los productos y servicios que fabrican y ofrecen al público los empresarios.

En tal sentido, las marcas son un elemento de información indispensable para la buena marcha de una economía de mercado. Las marcas indican a los consumidores el origen y la calidad de los productos o servicios que ellas distinguen. Asimismo, orientan a los clientes en cuanto a los productos o servicios que intentan adquirir respecto de otros que no satisfacen sus expectativas.

Existen también asociaciones que tienen por objeto proteger a los consumidores para que éstos no se vean engañados por fabricantes inescrupulosos que ponen en el mercado productos defectuosos. La labor de estas asociaciones se facilita al poder referirse a los productos y servicios por sus marcas, que es como mejor los identifica el público.

USO Y RENOVACION PARA SU MANTENIMIENTO

La mayoría de las legislaciones establecen hoy que el registro de las marcas se concede normalmente por diez años, y puede ser renovado indefinidamente por su titular. Eso las diferencia de las patentes de invención que otorgan a su titular un derecho de propiedad exclusivo por 20

años únicamente y luego caen en el dominio público.

No obstante la posibilidad de renovar indefinidamente el registro de la marca, es necesario que ésta sea efectivamente usada en el comercio, es decir que cumpla realmente su función de distinguir productos y servicios. La falta de uso de una marca suele acarrear la cancelación de su registro, generalmente a pedido de algún empresario competidor a quien el registro le obstaculiza alguna actividad comercial. Por supuesto que las exigencias respecto del uso varían de un país a otro de acuerdo a la legislación imperante en cada Estado.

CONCLUSION

Sin lugar a dudas, las marcas juegan hoy un rol preponderante en el comercio, y pueden constituir el bien máspreciado de una empresa. Basta mencionar, por ejemplo, marcas como Coca-Cola, American Express, Cartier o Hertz, cuyo valor difícilmente puede ser calculado.

Es por ello justamente que los empresarios deben comprender la importancia y el valor de sus marcas, y dedicar el esfuerzo y los recursos suficientes para prestigiarlas y al mismo tiempo protegerlas de los infractores.

Siempre es más costoso y difícil ganar nuevos clientes por el lanzamiento de un nuevo producto con una nueva marca que mantener los que ya se poseen y están satisfechos con la calidad del producto reflejado en una marca determinada.

Piratería en el Siglo XX

Dra. Federica Acosta y Lara

I) INTRODUCCION

El término piratería evoca en principio, galeones cargados de oro, personajes de piernas de palo y ojos tapados. Sin embargo en nuestros días existe también un cierto tipo de piratería, un tanto más sutil pero no por ello menos dañina que la que ejercían los bucaneros en el Mar Caribe.

En efecto, los piratas contemporáneos se han dedicado entre otras a la piratería marcaria, figura que podemos definir como el registro de marcas por quien no es su legítimo titular.

II) TIPOS DE PIRATERIA MARCARIA

Dentro de la modalidad de registro referida, la doctrina distingue entre varias clases distintas a saber:

a) La que ejerce aquel que produciendo mercadería o prestando servicios, registra una marca famosa para aprovechar el prestigio y la publicidad de la reproducida. Se produce entonces lo que se denomina como "viaje gratis", así el industrial o prestador de servicio encuentra la mitad del camino despejado ya que el consumidor elige aquella mercadería que luce la marca prestigiada sin que al productor eso le cueste ningún esfuerzo económico. Tanto el comprador que ad-

quiere mediante engaño aquello que no deseaba, como el legítimo titular que ve su clientela desviada sufren serios perjuicios. Generalmente la mercadería que se distingue con la marca pirata no cumple con los niveles de calidad que alcanza la marca con la copiada.

b) Otro tipo de piratería lo constituye el registro especulativo de marcas. En este caso el que la ejerce, registra marcas famosas, usualmente en gran cantidad, a la espera de que el titular extranjero se interese por entrar al mercado. En el momento de ingresar mercadería al país o en su defecto, al pretender registrar su marca, surge el registrante especulativo que trava la entrada de los productos mediante acciones judiciales o se opone al registro. Su único fin es vender la marca al legítimo titular, quien accede a ello buscando evitar mayores daños.

c) Se encuentra también en este grupo, aquellos productores que registran marcas extranjeras al solo efecto de impedir su entrada al mercado, evitando así que puedan actuar como competencia de sus propios productos.

d) Por último encontramos lo que usualmente se llama piratería blanca. Los importadores utilizan esta modalidad, a efectos de proteger la mercadería que importan. De este modo, ob-

teniendo los derechos marcarios sobre el signo, impiden que la marca sea utilizada por terceros. A pesar de que en casos como el que viene de explicarse, en general no existe la concurrencia desleal, que sí está presente en los anteriores tipos a que nos refiriéramos *ut supra*, tampoco puede aceptarse este tipo de registro y ello se debe a que en innumerables casos aquel registro solicitado como un medio de protección, se desvirtúa y termina utilizándose como un instrumento para obtener la exclusividad de la comercialización que tal vez el industrial extranjero no estaba dispuesto a otorgar. Cabe destacar que en el Uruguay, el ordenamiento vigente no permite la transferencia de la marca registrada sin autorización del legítimo titular, a favor de este último una vez constatada la irregularidad, como lo establece el art. 6 septies Nº1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, procedimiento que permitiría obtener protección de la marca evitando la desnaturalización del fin buscado.

III) MARCO NORMATIVO

Tanto la ley No. 9.956 de 4 de octubre de 1940, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se refieren a la piratería marcaria estableciendo la primera en su art. 2 que no serán considerados como marcas: inc. 12º. "Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados" y el inc. 13º "Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal".

El Convenio de París a su vez, en el art. 6 Bis, establece la protección de las marcas notoriamente conocidas, comprometiéndose los países de la Unión, de oficio o a pedido del interesado a rehusar o invalidar su registro y a prohibir su uso por persona distinta a su titular.

A pesar de la claridad de las normas transcriptas, se pudo constatar que el registro se encontraba plagado de marcas pirateadas, constituyendo su registro un negocio floreciente. A fin de agilizar los trámites necesarios para la anulación de los registros ilegales, ya que nuestra legislación no permite a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial impedir el uso de las marcas notorias, se incluyó en la Ley 16.320 el art. 226. El decreto Nº 51/993, que reglamentó el referido art. prevé la creación de una Unidad Interna de Combate a la Piratería Marcaria (art. 12). Como medio de realizar los fines para los cuales fue creada, la referida Unidad ha venido utilizando el procedimiento sumario establecido en el Dec. 51/93, el cual se inicia con la resolución que declara el caso comprendido dentro de las hipótesis previstas en el art. 226 de la Ley 16.320, sea a pedido de parte o de oficio, cuando la Dirección lo encuentre pertinente.

El referido art. 226 incorpora una disposición novedosa, ella permite eximir de la prueba de la notoriedad, al oponente que acredite fehacientemente que el solicitante o titular (según se trate de una oposición o una solicitud de anulación) al momento de pedir el registro de la marca, conocía o debía conocer su existencia, simplificándose así en forma considerable el procedimiento que se utilizaba antes de la vigencia de la Ley 16.320.

IV) EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACION DEL NUEVO PROCEDIMIENTO

Los resultados hasta la fecha han sido satisfactorios, pudiendo comprobarse que los trámites de anulación que con el sistema anterior duraban dos o más años, se han acortado en forma considerable, produciéndose asimismo una disminución de las solicitudes de marcas ajenas. En innumerables casos, los legítimos titulares logran acreditar en forma eficaz, mediante facturas, el conocimiento anterior que de la marca poseía el solicitante, circunstancia que a la luz de la nueva normativa permite resolver en forma ágil los procedimientos. Asimismo ha podido constatarse que los legítimos titulares optan por realizar la denuncia de piratería, absteniéndose de adquirir la marca a quien realizó el registro ilegal.

V) CONSIDERACIONES FINALES

Debe tenerse presente por aquellos que no comparten la nueva normativa, que las marcas constituyen para los industriales parte de sus activos y en algunos casos como ser el de Coca-Cola, el más valioso de ellos. Para ilustrar de forma práctica lo que viene de decirse, puede ponerse el caso de quien sufre el robo de su automóvil. Nadie duda en ese caso que el dueño ha sufrido un grave perjuicio, y la sociedad condena al autor de ese hurto, sin embargo se mira con relativa indiferencia y a veces hasta

con simpatía a quien se apropia de una marca ajena, considerando que esto, más que una conducta ilícita, es otra muestra de la "viveza criolla".

Nuestro país depende para su desarrollo, de la integración que se pueda obtener mediante acuerdos con otros países. Así han surgido a lo largo de la historia diferentes tratados que buscan alcanzar ventajas para nuestra economía. De nada sirve que se abatan las barreras arancelarias mediante el MERCOSUR por ejemplo si permanecen en pie otros impedimentos.

El propósito de esta Dirección, es erradicar la piratería marcaría, que causa enormes perjuicios a la actividad económica, desestimulando a los inversores extranjeros y manteniendo a nuestro país como rehén de los especuladores. No solo pierden dinero las empresas extranjeras, nuestra población ve cercenada la posibilidad de creación de nuevas fuentes de trabajo, manteniendo al Uruguay al margen del concierto mundial.

Análisis económico de la piratería marcara: las soluciones implementadas en Uruguay en 1993

Cr. Ec. Alberto Sayagués

1. DEFINICION OPERATIVA
2. ANALISIS ESQUEMATICO DE LA SITUACION EN URUGUAY
3. ECUACION ECONOMICA DEL PIRATA Y DEL COMERCIANTE VICTIMA
4. MEDIDAS QUE ALTERAN LA ECUACION ECONOMICA
5. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EL URUGUAY
6. ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA Y CONSECUENCIAS
7. BALANCE

1. DEFINICION OPERATIVA

Por "piratería marcara", a los efectos de este trabajo, se entiende la "actividad de inscripción en los Registros Públicos, a nombre propio o de un tercero, de una marca extranjera conocida y ajena con el objetivo eventual, en el futuro, de ceder los derechos de tal titularidad al verdadero propietario a cambio de una suma de dinero, cuando éste quiera utilizar la misma en el mercado nacional".

No se incluye:

a) la situación de marcas "pirateadas" en el propio país; en el Uruguay, que es un país pequeño con la mitad

de la población en la capital, ello es relevante sólo en la "rapidez" en inscribir una marca que muy recientemente se ha manifestado como atractiva (en Uruguay se dan muchos casos de "rápida piratería" de marcas de éxito en la temporada veraniega de Punta del Este).

b) la inscripción por parte de un empresario nacional de marcas ajenas de productos extranjeros competitivos con sus productos con el propósito de obstaculizar su eventual importación (suelen encontrarse casos de "piratería" de marcas utilizadas en países vecinos y, en especial, cuando se implementan procesos de integración).

Tampoco se incluye el eventual ingreso extraordinario que obtiene la "piratería" cuando logra embargar un embarque de mercadería en la Aduana aduciendo la propiedad de la marca; cuando se logra parar una importación de, digamos, US\$ 100.000, la capacidad de extorsión del "pirata" se eleva en forma extraordinaria ya que la alternativa, la pérdida que puede ocasionar, resulta cuantiosa.

El análisis económico es fácilmente adaptable a estas situaciones pero su inclusión acá perjudicaría la simplicidad del análisis.

2. ANALISIS ESQUEMATICO DE LA SITUACION EN EL URUGUAY

Por sencillez se han redondeado cifras aunque se ha mantenido el orden de magnitud de la realidad del Uruguay. Por razones expositivas se ha utilizado como moneda el dólar americano para facilitar la comprensión por parte de quien no esté habituado al poder adquisitivo de la moneda uruguaya.

El costo de trámite y tributos de una marca es de US\$ 500.

El valor promedio de una transacción de "piratería" (la cesión que hace el "pirata" de los derechos de inscripción al verdadero dueño) se fija -a los efectos expositivos- en US\$ 8.000.

Al sólo efecto informativo, se agrega que estas transacciones tienen un piso del orden de los US\$ 2.000 y un techo máximo de US\$ 30.000. Algunas transacciones fuera de esa franja tienen incorporados otros elementos en la misma que varían su precio, por ejemplo: representaciones, relaciones habituales, etc.

Se estima el número de transacciones anuales en doscientos, lo que hace un "valor bruto de producción" de US\$ 1.600.000.

Los Agentes de la Propiedad Industrial (oficinas o profesionales especializados en trámites y asesoramiento en marcas) son 120, de los cuales 10 concentran el 80% de los trámites de marcas.

Muy pocos Agentes se dedican principalmente a la "piratería" como negocio, aunque otros pueden llegar a intervenir marginalmente en ella de la manera siguiente:

a) mediante la inscripción -a su nombre o de un tercero- de alguna marca ajena "prometedora" (numerosos agentes no lo hacen por razones de principio).

b) mediante el trámite de una marca "pirateada" por un cliente habitual; nótese que el Agente puede desconocer el hecho o no lograr disuadir al cliente y no querer perder al mismo, por lo que su conducta resulta comprensible.

Los "grandes piratas", definidos como aquellos cuya actividad principal es la inscripción de marcas ajenas para, eventualmente, venderlas a su dueño legítimo, efectúan una importante inversión en "stock de marcas" para poder lograr transar posteriormente una parte reducida y poco previsible del mismo. Ello implica una inversión importante, digamos de US\$ 100.000, para contar con 200 marcas. Esta inscripción se hace a nombre del "pirata" o de testaferros, usualmente insolventes. Esto es fácilmente detectable ya que -excepto en algunas ramas como la farmacéutica- los comerciantes auténticos no inscriben decenas de marcas. El desarrollo de un buen sistema informático permite detectar la concentración de marcas en personas o sociedades con escasa o nula actividad comercial o capital propio, pudiéndose efectuar el "mapa de localización de piratas" y orientar la actividad de la Unidad de control de esta práctica desleal.

No hay cuantificación del daño que la "piratería" causa a la actividad económica de un país; se pueden señalar distintos perjuicios:

a) Menor utilización de las ventajas del comercio internacional.

b) Menores inversiones y, por ende, menor creación de empleos.

c) Menor competencia en el mercado.

d) Distorsión en los incentivos y señales que emite el mercado (los beneficios no surgen del cultivo de la productividad sino del cultivo de trámites y relaciones).

e) Mala imagen del país en el extranjero.

Nótese que el costo principal es indirecto y lo termina pagando, como siempre, el consumidor a través de precios más elevados (a igualdad de calidad) y a través de una menor tasa de crecimiento de la economía.

Es probable que los perjuicios directos sean, por lo menos, 5 o 6 veces el costo de las transacciones realizadas, por lo que no es demasiado aventurado considerar un perjuicio superior a diez millones de dólares anuales.

3. ECUACION ECONOMICA DEL PIRATA Y DEL COMERCIANTE VICTIMA

Se puede plantear, de manera esquemática y haciendo abstracción de los importantes aspectos éticos del problema, que el "pirata" marcario se enfrenta, al momento de la toma de decisiones, a la siguiente ecuación económica de su "negocio":

$$V.U.P. \times E(n) > K.i + G.O.$$

Valor Unitario de cada Piratería por el número Esperado de piraterías debe ser mayor que el Costo del Capital Invertido más los Gastos de Operación

donde:

V.U.P. = valor unitario de cada "piratería", es decir, la disposición a pagar por el comerciante víctima, es función de:

- el tiempo de demora en hacer valer sus derechos en juicio lo que ocasiona costos de ruptura
- el costo administrativo de tramitar la oposición a la marca
- el valor probable de recuperar los daños y perjuicios que se ocasionen

E (n) = número esperado de transacciones de piratería que se espera concretar en el período.

K = capital invertido en marcas pirateadas, que es función del costo del trámite de inscripción y de los tributos que se exijan por ello (costo de producción) aunque su "valor de mercado" es fruto de la valuación de los futuros beneficios a lograr con esas marcas; la diferencia es importante, máxime cuando la inversión ya se ha efectuado pero, en aras de la simplicidad, se pasa por alto.

i = tasa de costo de capital en el período, que es función principal de la tasa de interés (costo de oportunidad) y del riesgo (la prima por riesgo está incluida en la tasa de costo de capital) involucrado en la inversión de capital en marcas "pirateadas".

G.O. = gasto operativo por "piratería" en el período.

4. MEDIDAS QUE ALTERAN LA ECUACION ECONOMICA

Resulta evidente que la "represión económica" del "pirata" se debe basar en alterar su ecuación económica disminuyendo sus beneficios y aumen-

tando sus costos, lo que se puede lograr de acuerdo con las posibilidades siguientes:

El valor unitario de cada "piratería", es decir, la disposición a pagar del comerciante víctima, va a disminuir, e incluso a desaparecer, si:

4.1 El tiempo de demora del trámite de oposición disminuye

4.2 El costo administrativo del trámite de oposición disminuye

4.3 El valor probable de recuperación de los daños y perjuicios aumenta.

El número esperado de transacciones que un pirata puede efectuar disminuye si:

4.4 El valor es muy elevado (porque el comerciante víctima tiene siempre la opción de no penetrar en el mercado) y también disminuye si la disposición a pagar se reduce porque menos comerciantes están dispuestos a ceder a la extorsión. Eso implica que el "pirata" sabe que hay un valor óptimo para esa extorsión que depende de factores que no están siendo analizados en este sencillo modelo. Los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 influyen en la disminución del número esperado de extorsiones concretadas.

4.5 La actividad represora de la "piratería" efectuada de oficio por el Estado incide de manera importante en el número esperado de transacciones ya que se incurre en mayores gastos. Nótese que si el celo de la Administración frena el 50% de las inscripciones "piratas", aquella ecuación económica se altera en buena forma.

El costo de capital invertido es función de los gastos de inscripción y, en especial, de los tributos que cobre el Estado por ese servicio así como de la tasa de rentabilidad exigida de ese capital: este costo aumentará si:

4.6 Los tributos y demás gastos aumentan.

4.7 La tasa de rentabilidad exigida aumenta; esta tasa es principalmente función del costo del dinero sobre el cual no se puede influir y sobre la prima por riesgo que se paga sobre la inversión realizada, la que aumenta en función del éxito de la represión.

Los gastos de operación que implica la actividad de "piratería" marcaría, los que aumentarán si:

4.8 El Estado toma medidas administrativas para incrementar el costo operativo de la "piratería".

5. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EL URUGUAY

En abril de 1992 se firmó un Convenio de Mejora de Gestión entre el Gobierno de la República de Uruguay, representado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial y el Programa Nacional de Desburocratización (PRO.NA.DE.), que es un Proyecto de Cooperación Técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido por el Econ. Alberto Sayagués, autor de este artículo.

A través de este Convenio se canalizaron diversas medidas que han influido en la ecuación económica de los "piratas".

La medida fundamental de transformación del sistema de marcas fue la adquisición de un nuevo equipamiento informático y la incorporación y adaptación de un moderno software (en base a una colaboración de la

O.M.P.I., Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Ello permitió contar con información sobre marcas "pirateadas" y sobre concentración de marcas (stock de cada pirata) lo que permitió confirmar sospechas de "piratería" y orientar la actividad administrativa de su represión. En acuerdo con la Asociación de Agentes se fijó una tasa especial que permitió recaudar, a lo largo de un año y medio, el costo del equipamiento, software y consultoría requeridos.

El punto 4.1. (tiempo de demora) fue abordado a través de un importante esfuerzo para eliminar atrasos de expedientes (casi dos años de atrasos) y de la informatización de los trámites. Las denuncias de "piratería" se canalizaron a una Unidad Especial que agilitó su trámite y se especializó en las mismas. Dicha Unidad también opera en forma preventiva objetando "de oficio" las inscripciones "piratas" (punto 4.5.)

El punto 4.2. (costo administrativo de la oposición) se disminuyó a través de una facilitación de la prueba, especialmente costosa para la prueba de la notoriedad de uso en el extranjero.

El punto 4.3. (valor probable de recuperar daños) se contempló a través de una exigencia de afianzar los eventuales daños mediante el depósito de hasta veinte mil dólares o garantía equivalente a los "piratas" insolventes. No se consideró que se pudieran efectuar injusticias ya que no tiene mucho sentido económico que alguien que no tenga capital posea marcas para la actividad comercial, en especial, cuando tiene muchas...

El número esperado de transacciones de "piratería" (punto 4.4.) dismi-

nuyó como consecuencia de las acciones reseñadas.

El punto 4.6. no llegó a ser utilizado aunque se identificó la posibilidad de alterar los tributos a pagar en función de la no explotación comercial de la marca (incluso con escalas progresivas), la posible asignación de valores fictos para impuestos al patrimonio, etc.

El punto 4.7. fue atacado al crear riesgos sobre el pirata, lo que repercute en su disposición a incrementar inversiones en su stock de marcas "pirateadas".

El punto 4.8. fue indirectamente abordado ya que la facilitación de la prueba en la acción de oposición obliga al "pirata" a incurrir en mayores costos administrativos que antes.

Varias de estas medidas, de rango legislativo, se aprobaron en la Ley 16.320 y entraron en vigencia el 1º de Enero de 1993, por lo que su implementación efectiva es muy reciente.

6. ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA Y CONSECUENCIAS

Se presenta a continuación un ejemplo de lo que podría ser la ecuación económica anual de un "pirata" que se dedicaba primordialmente a esa actividad y que se vio enfrentado a una estrategia represiva:

ANTES DE LA APLICACION DEL PLAN DE CONTROL

$$\text{US\$ } 8.000 \times 30 \text{ transacciones} > (\text{US\$ } 100.000 \times 0,15) + \text{US\$ } 61.000$$

donde el stock de marcas de

U\$S 100.000 tiene un costo de oportunidad del 15% y los gastos operativos están compuestos por 50 marcas nuevas a U\$S 500 y U\$S 3.000 mensuales.

El ingreso bruto es de U\$S 240.000 y el neto U\$S 164.000.

DESPUES DE LA APLICACION DEL PLAN DE CONTROL

U\$S 5.000 x 10 transacciones >
(U\$S 100.000 x 0,25) + U\$S 73.000

El ingreso bruto es de U\$S 50.000 y las pérdidas de U\$S 48.000. No se alcanza a cubrir los costos operativos de U\$S 73.000.

El análisis, como se dijo antes, es simplificado. El lector avezado en temas económicos ya se percató que hubo una pérdida de capital por la desvalorización del stock de marcas "pirateadas" (la disminución del valor actual de los futuros beneficios que han mermado).

Al darse una situación de esta índole el "pirata" deja de ser un "full-time" y la actividad de "piratería" tiene que pasar a ser marginal para el mismo y se debe limitar a unas pocas marcas que puedan ser muy rentables.

Para el "pirata" ocasional, tal actividad puede seguir siendo tentadora, aunque la disposición a pagar disminuya, ya que sus costos son totalmente marginales. En tal caso hay tres procedimientos que se pueden aplicar:

a) la publicidad, directa o indirecta, de la "piratería" con nombre propio, ya que ello perjudicará su imagen en su actividad principal

b) la persuasión moral y el establecimiento de códigos de conducta a

través de las asociaciones profesionales, incrementando la sanción social que merece esa actividad

c) el suministro de información a los organismos de control de evasión fiscal, de normas laborales y sanitarias, etc.; sucede que el incumplimiento de normas en un área suele estar muy correlacionada al incumplimiento en otras.

7. BALANCE

Esta conjunción de medidas, de bajo costo para el Estado, ha llevado a una importante disminución del número de transacciones de marcas "pirateadas" en el Uruguay y a una mayor seguridad jurídica para el inversor y comerciante extranjeros.

Para ello se contó con gran colaboración y liderazgo de los Directores Nacionales de la Propiedad Industrial (Dr. Agustín Prat, hasta 1992 y Dr. Pedro Bordaberry, desde setiembre de 1992 a la fecha), del Ministro de Industria, Ec. Eduardo Ache, así como de numerosos funcionarios del organismo.

Piratas de hoy: con marca, con clase internacional

Esc. Linda N. Krudo

* ¿QUIENES SON ?

Según el diccionario, la primera acepción del término "pirata" indica que los mismos eran navegantes dedicados a asaltar y robar los barcos en el mar o las costas. Así, existen numerosos relatos sobre personajes legendarios que asolaban los mares, ávidos de tesoros y acumulando cuantiosos botines en islas recónditas.

En la natural evolución del lenguaje, el término "pirata" ha pasado a designar, en forma familiar y genérica, a la persona que se apropia de ideas u obras ajenas. Tal es la acepción que, en sentido figurado, ofrecen los diccionarios.

* ¿DONDE ESTAN ?

En la antigüedad, los piratas eran los dueños de los mares y su campo de acción era la inmensidad oceánica. En la actual acepción del término, y dada la vastedad de ideas y obras susceptibles de apropiación, los piratas pueden ocupar varios frentes. Quizás los tristemente más famosos son los que mantienen aún características similares a los antiguos piratas: los llamados "piratas del aire".

No existe, entonces, un ámbito específico de actuación de los piratas actuales; el mercado de acción se ha

ampliado en gran forma para los piratas de hoy. Pero, en especial, en esta era de grandes bloques de integración económica y desarrollo comercial, los hay tras un muypreciado botín: las marcas, en tanto que consagrado signo distintivo de los productos y servicios -y por ende, de la reputación- de una empresa.

* ¿QUE HACEN ?

Específicamente en el ámbito marcario, la piratería implica diversas acciones:

el registro especulativo de una marca conocida internacionalmente, propiedad de un titular extranjero, para distinguir los mismos productos y/o servicios que comercializa o produce el titular extranjero.

el registro especulativo de una marca prácticamente idéntica a una marca conocida internacionalmente, propiedad de un titular extranjero; por ej. un logo igual, aunque tenga alguna diferencia en los términos, etc.

el registro especulativo de una marca igual o similar a una marca conocida internacionalmente, propiedad de un titular extranjero, para distinguir productos y/o servicios similares a los

que comercializa o produce el titular extranjero, de forma que puedan causar confusión indirecta.

el registro de una marca igual a una marca conocida internacionalmente, propiedad de un titular extranjero, para distinguir productos y/o servicios distintos a los que comercializa o produce el titular extranjero, y que no son susceptibles de causar confusión indirecta al consumidor. En este caso, el pirata usa y explota el prestigio y la reputación de la marca extranjera, ahorrando publicidad y trabajo de mercado.

La consecuencia de estas acciones de registro es que al intentar el ingreso al mercado nacional, el titular extranjero de la marca "pirateada" no podrá hacerlo ya que en el territorio nacional se encuentra registrada una marca idéntica o similar, a nombre de un titular nacional.

Además del natural desprestigio del país a nivel internacional que conlleva esta acción, los efectos inmediatos en contra del titular extranjero que pretende ingresar al mercado nacional son:

- el embargo a nivel aduanero de la mercadería que intenta ingresar;
- el iniciar acciones administrativas de anulación a nivel de las oficinas pertinentes (en el caso, la DNPI), lo que implica costos de tramitación, de asesoramiento y demoras en la resolución;
- como consecuencia de las dilaciones en la anulación del registro "pirata", el titular extran-

jero se ve muchas veces en la opción de tener que pagar un precio por recuperar un registro efectuado en base a su marca (casos de transferencias de los registros nacionales "piratas").

* PIRATERIA: ¿BLANCA?, ¿NEGRA?

Se ha pretendido diferenciar las acciones de piratería, según contemplen o no una forma de protección al titular extranjero.

En tal sentido, la piratería negra sería la que simplemente tiene vocación económica y supone un registro especulativo que se mantiene a la espera del inversor extranjero.

En cambio, la llamada piratería blanca es la que se atribuye al representante exclusivo que, para proteger la marca de su representado, la registra **a su propio nombre**. En este caso, pueden verificarse diversas hipótesis:

— o bien que el titular extranjero de la marca esté en conocimiento de las acciones de registro de su representante exclusivo y las consienta; en este caso, más allá de la estricta relación comercial, existiría un acuerdo de partes en cuanto a la explotación en el mercado nacional de la marca en cuestión,

— o bien que el titular extranjero desconozca que su marca está siendo registrada por el representante exclusivo. En este caso, quien definirá finalmente si existe una hipótesis de

piratería, será el titular extranjero, ya que podrá optar por adoptar un comportamiento tal cual se indicara en la primera hipótesis o bien denunciar un caso de piratería.

Si bien habitualmente se plantea que en estos casos el representante exclusivo busca proteger la marca extranjera, también es cierto que al registrarla a su nombre "ata" al titular extranjero a la representación otorgada y, en definitiva, se garantiza su exclusividad. Sería una forma un tanto sutil de competir deslealmente en el mercado.

De todas formas, y más allá de los colores con los que se la quiera distinguir, la piratería es una conducta deshonesta en el ámbito de la contratación y así es reconocida internacionalmente. Prueba de ello es la inclusión en la Ronda Uruguay del GATT del tema de propiedad intelectual; específicamente el Acuerdo TRIPs contempla los siguientes casos:

(en Sección 2: *MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO*.)

Artículo 16 Derechos conferidos

1. *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes menciona-*

dos se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

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, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

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.*

Artículo 17 Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

(en Parte VII *DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES*.)

Artículo 69 Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

* LA SITUACION EN URUGUAY

Al igual que en otros países, en Uruguay se han verificado casos de registro especulativo de marcas. Quizás en aplicación de un mal entendido criterio de protección de marcas extranjeras (en el caso de representante exclusivo, por ej.), o incluso por propio desconocimiento de las normas legales existentes.

Un marco normativo en el que existen registros marcarios con validez nacional pero sin exigencia del uso efectivo de la marca, quizás ha sido también un factor que propició la existencia de registros especulativos.

Normativa existente a 1992:

Hasta la promulgación de la ley 16.320, de 10. de noviembre de 1986, la normativa existente para evitar los registros especulativos y la competen-

cia desleal en materia marcaria era la siguiente:

- art. 2o., ley 9.956 de 4 de octubre de 1940, numerales 12 y 13, que establecen respectivamente:

"No serán considerados como marcas:

12o. *Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados.*

13o. *Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal."*

- art. 6 bis del Convenio de París, ratificado por ley No. 14.910, de fecha 19 de julio de 1979, determina lo siguiente:

"(Marcas: marcas notoriamente conocidas)

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"*

En aplicación de tal normativa -que, merece destacarse que apunta a considerar ya no los precisos casos de competencia desleal, sino también el propósito, la intención en tal sentido-, podría haberse evitado la existencia de tales registros especulativos.

Pero el procedimiento aplicable para la resolución de litigios en tal sentido no se diferenciaba de los demás casos: un plazo máximo de prueba de hasta 90 días, con opciones de prórrogas, en los hechos un contencioso administrativo en el que se agregaban pruebas y peticiones en diversas instancias del trámite, etc. Esto implicaba una dilación importante en el tiempo de resolución; tal circunstancia era aprovechada por el "pirata marcarío" ya que el titular extranjero se veía enfrentado entonces a decidir si continuaba con las acciones o si negociaba para adquirir su marca al titular nacional.

El art. 226 de la ley 16.320 y su reglamentación:

La ley 16.320, de 1o. de noviembre de 1992, estableció en su art. 226 lo siguiente:

"Agréganse al artículo 18 de la ley No. 9.956, de 4 de octubre de 1940, los incisos siguientes:

En los casos de oposición, recurso o anulación de una marca se admitirá la prueba del uso notorio en el país o en el extranjero, la que podrá efectuarse por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación. En caso de impugnarse por una de las partes o de oficio dichas pruebas, la Dirección Nacional de la Propiedad In-

dustrial podrá requerir de los interesados las pruebas adicionales que estime pertinentes, o aún solicitarlas de oficio, por cualquier medio técnico adecuado.

Asimismo, podrá eximirse de la prueba de la notoriedad al oponente que acredite que el solicitante, al momento de pedir el registro de la marca, conocía o debía conocer su existencia.

De igual forma se podrá exigir a las partes que afiancen sus eventuales responsabilidades civiles hasta en la suma de 2.000 UR."

El decreto 51/993, de 27 de enero de 1993 reglamentó el art. mencionado y estableció un procedimiento sumario y especial para la resolución de los casos de oposición de terceros, interposición de recursos administrativos o acciones de anulación en base a hipótesis de piratería marcaría.

A su vez, se facultó a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a crear una Unidad interna especial, abocada al diligenciamiento de los trámites en esta materia. Tal Unidad interna fue establecida por resolución de fecha 11 de febrero de 1993, con los siguientes cometidos:

— efectuar el relevamiento de expedientes en los que se verifiquen casos de piratería marcaría o se haya deducido oposición, recurso o anulación de una marca en base al uso notorio de la misma en el país o en el extranjero;

— proceder al estudio e implementar internamente los procedimientos que fueren del caso para la resolución de los expedientes en los que se

verifiquen las hipótesis del art. 226 de la ley 16.320.

El procedimiento instaurado para la resolución de estos casos implica las siguientes etapas:

— fundamentación de la oposición, el recurso o la acción de nulidad en que el solicitante o titular del registro conocía o debía conocer la existencia del signo marcario "pirateado" al momento de presentar su solicitud de trámite, y que, por ende, incurre en un caso de competencia desleal al copiar un signo conocido;

— pase a consideración de la Unidad interna (art. 12, decreto 51/993), para estudiar si corresponde o no considerar comprendido al expediente en cuestión en las hipótesis previstas en el art. 226 de la ley 16.320;

— resolución de la Dirección, dando vista al solicitante o titular del registro por el término de 10 (diez) días; vencido tal término, se adopta resolución final o, en su caso, se dispone la apertura a prueba por un plazo máximo de 15 (quince) días;

— vencido el plazo de apertura a prueba, se adopta resolución final.

Este procedimiento implica una celeridad en el tratamiento de la documentación lo que, sumado a que la denuncia de una de las hipótesis previstas en el art. 226 de la ley 16.320 es de previo pronunciamiento, favorece la adopción de resolución final en el corto plazo.

La implementación de estas medidas, que recogen la normativa existente antes de la sanción de la ley

16.320 y la actualizan en materia procedimental, no significa la protección de marcas extranjeras en detrimento de registros nacionales. Muy por el contrario, su función es simplemente brindar a la Administración mecanismos de acción que permitan evitar conductas deshonestas que sólo impiden nuevas inversiones y generan una reputación de mercado poco confiable a nivel internacional.

Es de señalar que, para agilizar el funcionamiento de la Unidad interna (art. 12, decreto 51/993) y permitir la consideración de expedientes en trámite en los que se ha denunciado piratería marcario, y siendo ésta de previo pronunciamiento, además de la Dirección cualquier área del Organismo en conocimiento de tal situación está facultada a derivar los expedientes a su consideración.

Algún caso de aplicación:

A vía de ejemplo, se cita el caso de la marca XUXA, que fue diligenciado en algunos de sus expedientes por la Unidad interna (art. 12, decreto 51/993).

La denominación que constituye el signo marcario es el seudónimo de la famosa cantante y animadora de espectáculos televisivos brasileña. En un primer caso, el registro otorgado a una solicitud presentada en el año 1987 fue denegado recién en 1993; en cambio, en los casos de solicitudes presentadas a posteriori, que recibieron el tratamiento del procedimiento sumario establecido en el decreto 51/993, el tiempo de resolución se redujo sensiblemente: 50 días.

Marca	Solicitada	Solicitante	Resolución:	Tiempo
XUXA	26/06/87	de Uruguay	Denegada (2/4/93)	casi 6 años
XUXA	25/09/91	de Uruguay	Denegada (11/8/93) trámite en Unidad Interna: a partir del 22/6/93	50 días
XUXA	30/09/91	de Uruguay	Denegada (11/8/93) trámite en Unidad Interna: a partir del 22/6/93	50 días

* CONCLUSIONES

Las acciones que se han llevado adelante para limitar los casos de registro especulativo se han demostrado eficaces en su aplicación, permitiendo la adopción de resolución en tiempos más breves.

A esto se suma la revisión de la legislación existente en materia de marcas, propiciando la consideración del uso efectivo de la marca; de esta forma, Uruguay adopta un criterio más acorde con las pautas internacionales en el campo de la propiedad industrial y, específicamente, en lo que hace a las prácticas comerciales internacionales.

El art. 226 de la ley 16.320 ya constituye un primer paso importante en la apreciación del uso de una marca - sin tener en cuenta su efectivo registro-, pero de todas formas, se impone una modernización integral de la regulación marcaría, contemplando a nivel nacional los requerimientos de uso y las condicionantes de validez para evitar situaciones de piratería.

El comercio internacional de productos protegidos por patente¹

Dr. José Massaguer*

1. Introducción

La patente atribuye a su titular un *ius prohibendi* o facultad de exclusión que únicamente se proyecta sobre los actos de explotación directa e indirecta recogidos en los correspondientes catálogos establecidos en las leyes nacionales. Entre estos actos de explotación figura de común la importación de productos protegidos por patente (productos objeto de patente y productos directamente fabricados con un procedimiento objeto de patente).

Las leyes de patentes consideran, en efecto, la importación de productos protegidos expresamente como acto de explotación de la invención patentada cuya prohibición puede instar el titular de la patente cuando sea efectuada por un tercero sin su autorización. Así lo establecen, por ejemplo, el art. 5^o quater CUP [Convenio de París para la protección de la propie-

dad industrial, de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967)] o el art. 29 CPC (Convenio sobre la Patente Europea para el Mercado Común, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, todavía no aprobado = DOCE Nr. L 17, pág. 1), entre los textos normativos de carácter internacional, o los arts. 50.a) y c) y 61.1 LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes = BOE núm. 73), entre las legislaciones internas europeas.

2. La importación de productos protegidos como acto de explotación

Como acto de explotación de la invención patentada, la importación consiste en la introducción en territorio nacional de los productos protegidos. El supuesto de hecho *importación* se presenta con el simple cruce de la frontera española. Con ello, la patente nacional resulta infringida tanto por aquél que introduce en territorio nacional los productos protegidos desde el extranjero con el paso de la frontera, como también por aquél que hace traer los productos protegidos desde el extranjero con el propósito de adquirir el poder de disposición sobre los mismos una vez introducidos en territorio nacional.

* Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

¹ Este artículo reproduce el texto de la conferencia que con el mismo título impartió el autor en el Seminario OMPI sobre Propiedad Industrial, Competencia y Desarrollo Económico para Países Andinos, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con la colaboración del Gobierno de la República del Ecuador y celebrado en Quito del 22 al 25 de junio de 1993. Se ha respetado el estilo propio de la conferencia.

Esta concepción tiene su razón de ser en las consideraciones de orden económico que inspiran la construcción normativa de los actos de explotación de la patente. Desde un punto de vista económico son equiparables la acción de quien en el extranjero adquiere productos protegidos allí fabricados y los introduce en territorio nacional con el fin de ofrecerlos, comercializarlos o usarlos, de un lado, y, de otro lado, la acción de quien hace traer los productos protegidos desde el extranjero para adquirirlos en territorio nacional con la finalidad de ofrecerlos, comercializarlos o usarlos. En el segundo caso, el perjuicio causado al titular de la patente nacional es incluso mayor, ya que los productos en cuestión se adquieren en territorio nacional —por ello en el ámbito territorial de vigencia de la patente nacional— y, en estas circunstancias, al margen de la exclusiva de distribución legalmente otorgada al titular de la patente. En cambio, en el primer caso todavía no se ha producido un perjuicio, el cual sólo adviene si los productos protegidos importados se ofrecen, comercializan o usan. Esta diferencia sólo es relevante para la determinación de la indemnización de daños y perjuicios, pero no contradice en nada la equiparación de una y otra acción.

a) Presupuestos. Para que la introducción en territorio nacional de productos protegidos que se ha descrito quede cubierta por el *ius prohibendi* conferido por la patente ha de tener lugar con la finalidad de llevar a cabo cualquiera de los demás actos de explotación de la patente, esto es, para la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio o uso de los pro-

ductos protegidos. Esta finalidad debe ser apreciada de forma objetiva y no según la intención de los terceros adquirentes de los productos protegidos importados.

De común las leyes nacionales mencionan la fabricación del producto objeto de la patente entre los actos de explotación a cuya ejecución puede servir la importación [art. 50.a) LP]. Su inclusión en este contexto está perfectamente justificada. Por fabricación se debe entender también la mejora, reconstrucción y reparación del producto protegido, cuando estas acciones equivalen a una nueva fabricación. Así pues, la integración de la fabricación entre los objetivos perseguidos con la importación es del todo razonable, ya que con ello se puede impedir que los productos protegidos sean importados para su mejora, manipulación —v. gr. mediante mezcla con otras sustancias— o reconstrucción.

Para que la importación constituya una violación de la patente, las leyes nacionales no exigen un específico elemento intencional del importador. En particular, las disposiciones pertinentes no condicionan el éxito de la acción por violación de patente a la concurrencia de un determinado conocimiento o intención dolosa en la infracción. No obstante, de común se diferencia entre personas que fabrican o importan sin consentimiento del titular de la patente y personas que ejecutan cualquiera de otros actos de explotación (art. 64 LP). Los primeros responderán, en todo caso, de los daños y perjuicios que ocasionen; los segundos, en cambio, sólo cuando hubieren sido previamente advertidos por el titular de la patente de su existen-

cia y de su violación, con exigencia de cesar en la misma, o bien cuando hubieren obrado culposa o negligentemente. Esto último no significa que en tales casos la violación de la patente sólo se produzca cuando concurren las circunstancias mencionadas. La violación de la patente se materializa con la ejecución del correspondiente acto de explotación. Sólo la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios depende de dichas circunstancias.

En este sentido, fabricación e importación son justamente equiparadas, pues ambas representan acciones que son previamente imprescindibles para el aprovechamiento de las ventajas de un producto protegido por patente. La introducción en comercio y el uso presuponen la existencia de los productos protegidos y éstos sólo existen si con anterioridad han sido fabricados o importados. En segundo lugar, el carácter profesional de la fabricación e importación obvia la necesidad de probar el conocimiento de que el producto fabricado o importado estaba protegido por patente en territorio nacional. La consciencia de que la acción constituye una importación, esto es, de que con la acción se posibilita la existencia misma del producto protegido en el territorio nacional, debe ser en todo caso comprobada, ya que es un presupuesto del acto de explotación *importación*.

b) Posición de la importación entre los actos de explotación de la patente. La inclusión de la importación de productos protegidos como "acto de explotación" o como "utilización de la invención prohibida en virtud de la patente" es aparentemente

paradójica. De las disposiciones de este tipo parece desprenderse que quien importa el producto protegido por patente utiliza de este modo la invención patentada. La importación, sin embargo, no comporta una ejecución de la invención a los efectos de la obligación de explotar, allí donde se establece (art. 83 LP). De ahí resulta que el concepto explotación es utilizado por la ley diversamente en relación con los actos que el titular de la patente puede prohibir a terceros, de un lado, y, de otro, en relación con los actos que constituyen ejecución de la invención patentada a efectos de la obligación de explotación en territorio nacional. En este contexto, explotación significa creación del producto protegido; en el primero, en cambio, aprovechamiento de la invención patentada, por lo que tiene un carácter básicamente económico.

La importación puede representar una amenaza para el derecho de patente o incluso una violación del mismo. Por ello, la importación es tratada como supuesto diverso de la introducción en comercio y su mención entre los actos de explotación de la invención patentada se ha considerado necesaria para que su titular pueda reaccionar ante la simple amenaza de su derecho exclusivo en relación con la comercialización y uso de productos protegidos. Esta aproximación, sin embargo, no corresponde al significado económico de la importación. Para probarlo es necesario un análisis del principio de la conexión de los actos de explotación (*Zusammenhang der Benutzungsformen*). Formulado en sentido positivo este principio nos dice que la comercialización es la continuación económica de la explotación

que subyace a la fabricación. Formulado en sentido negativo, nos dice que la comercialización de un producto protegido por patente sólo es ilícita — al margen de restricciones contractuales y supuestos de pérdida o robo— si fue precedida por una fabricación constitutiva, por su parte, de violación de la patente. Si la importación se sitúa en el nivel de comercialización, entonces debería presuponer una previa violación de la patente mediante fabricación. Pero, ya que el producto importado fue fabricado en el extranjero, entonces no se produciría una violación de la patente nacional antes de la introducción en comercio. Según este análisis lógico, la importación no debe equipararse a la introducción en comercio sino a la fabricación de productos protegidos por patente. La simple importación, como la simple fabricación, de productos protegidos no depara un beneficio inmediato sino que posibilita una ganancia a través de la comercialización o uso. La facultad de exclusión conferida por la patente sobre la fabricación del producto protegido asegura a su titular la posibilidad de aprovechar en exclusiva las ventajas de su comercialización y uso. Esto sólo puede garantizarse mediante la atribución de una facultad de exclusión en relación con la creación del producto protegido, esto es, mediante la salvaguardia de que en territorio nacional sólo se encuentran los productos protegidos fabricados por el titular de la patente o con su consentimiento. La importación afecta a este nivel de exclusión resultante de la patente. Así, la importación, como la fabricación, perjudica al titular de la patente en la medida en que permite que se encuentren en el

mercado nacional productos protegidos que no fueron fabricados por él y de los que no puede obtener una ganancia exclusiva ni mediante su comercialización ni mediante su utilización.

c) La importación de medios específicos. Los efectos de la patente sobre la importación de mercancías van más allá de lo expuesto. El titular de una patente está en condiciones de controlar el tráfico de medios que se refieren a un elemento esencial de la invención patentada, aunque en realidad no son productos protegidos por patente. En las leyes de patentes europeas, en efecto, se ha introducido la institución de la violación indirecta de la patente de forma generalizada (art. 51 LP), a raíz de las reformas para la adaptación de la legislación interna al Derecho europeo de patentes, donde se había establecido expresamente (art. 30 CPC).

Ahora bien, el *ius prohibendi* que en este caso confiere la patente sólo afecta a la entrega y al ofrecimiento de entrega de dichos medios específicos. Así las cosas, el titular de la patente podrá proceder contra aquellos que suministren los medios específicos a quien pretenda emplearlos para utilizar la invención patentada; en cambio, no podrá proceder contra quien introduce los medios específicos en territorio nacional con el objetivo de utilizar la invención patentada. Por ello, no podrá impedir la importación en tanto y en cuanto consista en traer los productos a territorio nacional. En este caso, la facultad de exclusión sólo afecta al comercio internacional de forma indirecta, ya que con ella se tiende a impedir acciones

en las que el componente internacional no juega ningún papel, ni en relación con la construcción del supuesto de hecho ni en relación con su tratamiento, de forma que sólo se prohíben los suministros y, en concreto, con independencia del origen extranjero de los medios específicos y del paso de la frontera nacional.

3. Limitaciones al *ius prohibendi* del titular de la patente en relación con la importación de productos protegidos

Los efectos de la patente nacional sobre la importación de mercancías están sometidos a una serie de restricciones realmente de poca relevancia. No se trata de casos en los que la facultad de exclusión no puede ser ejercitada porque el supuesto de hecho cae fuera del ámbito de protección objetivo, temporal o espacial creado por la patente, sino de casos en los que concurre alguno de los actos de explotación —concretamente una importación—, por ello sometidos al ámbito de eficacia de la patente, pero que por disposición legal expresa han sido apartados de la facultad de exclusión del titular de la patente.

a) Los actos de explotación no industrial. De los actos de explotación no industrial normalmente exceptuados por las leyes nacionales de patentes sólo el relativo a los actos realizados en ámbito privado y con fines no comerciales posee relevancia práctica en relación con la importación de productos patentados.

El presupuesto de la utilización en ámbito privado y para usos no comer-

ciales debe ser comprobado caso por caso en relación con las personas implicadas en la importación, esto es, en relación con la persona que introduce el producto protegido en territorio nacional y la persona que lo hace traer para adquirir la plena disposición sobre el mismo en territorio nacional. Por esta razón, el adquirente de los productos protegidos que los hace traer desde el extranjero para darles en territorio nacional un uso comprendido por la excepción no infringe la patente nacional, aunque no puede oponerse al embargo de los productos importados solicitado por el titular de la patente cuando hayan sido importados con violación de la misma. Al contrario, la persona que ha introducido o ha hecho introducir los productos protegidos en territorio nacional para distribuirlos a continuación no puede escudarse en las circunstancias especiales relativas a la actuación que ha de efectuar el adquirente. Antes bien, sólo puede probar que él mismo actúa en un ámbito privado y sin fines comerciales.

b) Los actos de explotación efectuados en medios de transporte.

Las Convenciones Internacionales establecen también excepciones al ámbito de eficacia de las patentes nacionales necesarias para facilitar el funcionamiento de los medios de transporte en un contexto internacional. Esta excepción cubre el uso de invenciones patentadas en territorio nacional necesario para el funcionamiento de naves, vehículos o aviones o de sus componentes (art. 5ter CUP y art. 27 del Convenio de Chicago relativo a la aviación civil internacional de 21-II-47). Estas disposiciones no afectan

propiamente a la importación de productos protegidos.

c) El agotamiento del derecho de patente. En las leyes de patentes de los Estados de la Comunidad Europea se ha establecido, también por influencia del Derecho CEE (art. 32 CPC), el principio del agotamiento del derecho de patente (art. 53 LP), principio que era ajeno a la experiencia de algunos países, como Francia o España.

Por virtud de la regla del agotamiento, los efectos de la patente no se extienden a los actos de explotación referidos a un producto protegido que haya sido introducido en el comercio por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento. Pero se exige que dicha comercialización tenga lugar en el territorio nacional. En consecuencia, no es *prima facie* posible que el agotamiento de la patente nacional siga a la comercialización efectuada en el extranjero por el titular de la patente nacional o por un tercero con su consentimiento, incluso cuando dicha comercialización tiene lugar bajo la protección de una patente paralela. El fundamento para negar la eficacia extraterritorial del agotamiento es doble: de un lado, el principio de territorialidad que caracteriza a la protección jurídica de la propiedad industrial (art. 4 CUP) y, de otro lado, la función asignada por el legislador al sistema de patentes: la promoción del progreso tecnológico, que justifica que se conceda al titular de una patente nacional la posibilidad de controlar toda primera comercialización de productos protegidos en el mercado nacional, también cuando le posibilite una segunda ganancia ex-

clusiva sobre el mismo objeto; así se amplía la protección concedida por la patente nacional y se incrementa el aliciente escogido por el sistema de patentes para fomentar el desarrollo de la economía nacional. Contrariamente a lo que ocurre en materia de marcas, pues, la negación de la eficacia extraterritorial del agotamiento no está en contradicción con la función y esencia de la patente; una solución distinta habría debilitado el estímulo ofrecido a las empresas innovadoras.

Ciertamente distinta es la valoración de la limitación territorial del agotamiento dentro del contexto comunitario europeo; pero de este tema me ocupo *infra*.

d) El derecho de explotación anterior. También el reconocimiento del derecho de explotación anterior comporta un límite a la eficacia de la patente nacional frente a las importaciones. Por su virtud el titular de la patente no podrá ejercitar su facultad de exclusión para prohibir a la persona que con anterioridad a la fecha de prioridad de una patente y de buena fe había explotado en territorio nacional la invención con posterioridad patentada o había hecho preparativos serios para ello la prosecución o el inicio de los actos de explotación anteriormente realizados o preparados (art. 54 LP).

La importación de productos protegidos efectuada o preparada de buena fe con anterioridad a la fecha de concesión de la patente puede fundar un derecho de explotación anterior con independencia de que su titular fabrique o simplemente distribuya. En todo caso, el derecho de explotación anterior sólo cubre aquellas importaciones

que se realizan con el mismo objetivo con que se hicieron antes de la fecha de prioridad de la patente. Pero el derecho de explotación anterior ganado exclusivamente a partir de importaciones no legitima para fabricar en territorio nacional, ya que fabricación e importación se encuentran en el mismo nivel de aprovechamiento de la invención. Por ello la cesación de la importación e inicio de la fabricación de los productos protegidos modificaría la explotación de la invención de forma incompatible con los términos de la excepción.

Finalmente, el titular de la patente puede prohibir la reimportación de productos directamente comercializados en el extranjero por el titular de un derecho español de explotación anterior. Esto es posible ya que con ello no se perjudica la seguridad del tráfico jurídico interno y se evita debilitar la posición jurídica del titular de la patente española en beneficio, realmente, sólo del exportador extranjero.

4. La exportación de productos protegidos como acto de explotación de la patente nacional

La exportación de productos protegidos por patente, entendida como envío desde territorio nacional hacia el extranjero de productos protegidos fabricados en territorio nacional que no han sido previamente comercializados en él ni por el titular de la patente ni por un tercero con su autorización, no aparece mencionado de modo expreso entre las actividades constitutivas de actos de explotación de la patente. La eventual considera-

ción de la exportación como acto de explotación de la patente dependerá de su asimilación a uno de los actos de explotación que son mencionados expresamente, en particular a la introducción en comercio. Esta ha sido la posición adoptada tanto por la doctrina francesa como por la alemana.

Para determinar si la exportación constituye una introducción en comercio habida en territorio nacional debe adoptarse el criterio según el cual el inicio de las actividades que han de dar lugar a la efectiva transmisión del poder de disposición sobre los productos protegidos equivale a su introducción en comercio. Por ello, la exportación, envío desde territorio nacional, debe ser considerada como introducción en comercio. En efecto, el criterio que atiende al lugar de celebración del contrato o al lugar de verificación de la transmisión del poder de disposición se concilia mal con el sentido económico que impregna la construcción de los actos de explotación, contradiciendo el tratamiento dado, por ejemplo, a la importación o fabricación para exportación, y hace depender su comisión de criterios en excesivo formales.

Ahora bien, es procedente realizar en todo caso unas puntualizaciones. Si el envío es efectuado por el propio fabricante (ilegítimo), la exportación constituye la única actividad comercial realizada sobre los productos fabricados, por lo tanto también la única fuente de beneficios. Dadas estas circunstancias, no hay razón para que lo argumentado en torno a la disparidad entre mercado en el que se obtiene el beneficio y mercado donde la patente nacional reserva la ventaja competitiva no pueda ser traído a esta

sede. Esta disparidad se haría manifiesta en punto al cálculo de la indemnización que el titular de la patente podría exigir del fabricante ilegítimo que exportó. No creemos que sea lícito admitir que el titular nacional reclame la indemnización según pérdidas ocasionadas por la competencia del tercero o beneficios obtenidos por el tercero, puesto que tales pérdidas han sido ocasionadas y tales beneficios han sido obtenidos exclusivamente a través de la distribución en el extranjero, por lo que unas y otros tienen lugar en un territorio en el que la patente nacional no procura una ventaja competitiva, sino sólo según las regalías que habría exigido por una licencia de fabricación para la exportación.

Del mismo modo que importa aquél que adquiere productos en el extranjero y los introduce por sí en territorio nacional para comercializarlos o usarlos en él, puede decirse que también exporta quien adquiere productos en territorio nacional y los hace salir por sí de éste para comercializarlos o usarlos él mismo en el extranjero. Dentro de la noción económica de exportación, como en la de importación, pueden distinguirse, por lo tanto, dos actividades: hacer salir productos protegidos del territorio nacional, transmitiendo el poder de disposición sobre los mismos o realizando actos que provocarán esta transmisión (envío); y hacer salir tales productos sin que ello responda a una actividad tendiente a fundamentar el poder de disposición de un tercero sobre los mismos. En el punto anterior hemos considerado el tratamiento de los supuestos correspondientes al primer tipo de actividades. Ahora se trata de averiguar

el tratamiento que deben merecer las exportaciones sin transmisión del poder de disposición sobre el producto protegido; en concreto, si el envío efectuado por una persona desde territorio nacional a otra persona jurídicamente dependiente de la primera, con sede en el extranjero, o efectuado por quien adquiere en territorio nacional para situar las mercancías en el exterior en su propio provecho pueden ser impedidos por el titular de la patente.

Anteriormente hemos indicado que el acto de explotación adecuado para tratar las exportaciones es la introducción en comercio. Pero, en cuanto ésta presupone un efectivo cambio en el poder de disposición, resulta difícilmente aplicable en este contexto, ya que la introducción en comercio requiere o significa, por definición, la transmisión del efectivo poder de disposición entre dos personas jurídicamente independientes. Como consecuencia de ello, no habrá violación de la patente por introducción en comercio si el receptor de los productos protegidos en el extranjero es un establecimiento o sucursal del propio exportador o es él mismo. Si la habrá, en cambio, cuando el receptor en el extranjero y exportador se hallen integrados en el mismo grupo de empresas, ya que no obstante la existencia de vínculos de orden económico se trata de personas jurídicamente independientes. Tampoco cabe la posibilidad de considerar que la entrega efectuada al transportista para que proceda al envío al exterior constituye una introducción en comercio: la introducción en comercio requiere de la voluntad de provocar un cambio en el poder de disposición, así el que en-

trega a otro para que transporte y consigne en favor de tercero no expresa una voluntad dirigida a fundamentar el poder de disposición del transportista, sino del destinatario.

De lo dicho resulta que no todas las modalidades de exportación quedan sometidas a la facultad de exclusión del titular de la patente nacional, esto es, no toda salida de productos protegidos podrá ser impedida por el titular nacional. Si se trata de una exportación sin cambio de poder de disposición efectuada por un fabricante ilegítimo, es evidente que el titular nacional podrá actuar contra éste en la medida en que existe una fabricación. Pero si esta misma exportación fuere realizada por un adquirente del fabricante ilegítimo, el titular vería reducida su acción respecto de este exportador al embargo de los productos, careciendo de la posibilidad de exigirle una reparación de daños.

5. Las limitaciones a los efectos de las patentes nacionales sobre el comercio internacional en el contexto de la Comunidad Europea: libertad de circulación de mercancías y libertad de competencia

Desde el primer momento, se puso de relieve la conflictividad entre Mercado Común y propiedad industrial, en particular patentes. Un mercado interestatal con las características de un mercado interior, como el que se ha implantado con los Tratados Europeos, es difícilmente conciliable con la existencia de derechos de propiedad industrial nacionales, cuya vigencia se limita al territorio de soberanía del Es-

tado que las ha otorgado, y cuyo objeto y titular bien puede ser el mismo (patentes paralelas). En efecto, la CE tiene como tarea el establecimiento de un mercado común y la aproximación de la política económica de los Estados miembros (art. 2 TCE: Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, últimamente modificado por el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992). Su instauración requiere la eliminación de todos los impedimentos existentes en el comercio intracomunitario, con el objetivo de fusionar los mercados nacionales en un único mercado, cuyas condiciones se aproximen todo lo posible a aquéllas de un efectivo mercado interno (STJCE 9-II-82, asunto 270/80 «Polydor Ltd. & RSO Records Inc. c. Harlequin Record Shops Ltd. & Simon's Record Ltd.» = Rec., 1982, p. 329). Entre los principios para la realización de este mercado unificado ocupa un primer plano "La libre circulación de mercancías". Pero, el Mercado Común no sólo necesita de la creación de un espacio económico único, que posibilite la libertad de los intercambios comerciales entre las economías nacionales, sino también de la creación de unas condiciones homogéneas, que permitan a los agentes económicos la optimización de la utilización y distribución de los recursos. Para asegurar tal optimización, el Tratado ha elegido el sistema de la libre competencia, instituido en el art. 3 f) TCE.

a) El conflicto entre libre circulación de mercancías y derechos nacionales de patente y de marca. La existencia de una tensión entre libre circulación de mercancías en el inte-

rior del Mercado Común y las patentes nacionales viene inmediatamente puesta de relieve por el propio tenor de las disposiciones del Tratado. Al respecto cabe recordar que el art. 30 TCE dispone

"Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente";
y el art. 34 TCE

"Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente".

No resulta difícil constatar que los productos protegidos por patente son mercancías en el sentido del art. 9 TCE; las leyes nacionales de patentes y de marcas son regulaciones comerciales dictadas por los Estados miembros, que, en cuanto sus disposiciones se aplican con ocasión del ejercicio de la acción por violación de patente, son aptas para obstaculizar el comercio intracomunitario, toda vez que posibilitan la prohibición de importaciones y exportaciones. Ahora bien, la imposibilidad de renunciar a la existencia de las patentes y de las marcas en el Mercado Común, así como la imposibilidad de unificar su régimen a través del instrumento de constitución de la Comunidad, llevó a considerar que los derechos de propiedad industrial otorgados por los Estados miembros deberían ser tratados como supuestos excepcionales en relación con la prohibición de los arts. 30 y 34 TCE, lo que se plasma en el tenor del art. 36 TCE, según el cual

"Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán

obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o *protección de la propiedad industrial y comercial*. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros".

Los puntos claves de este conflicto residen, por un lado, en la aptitud de la patente nacional para aislar los mercados de los Estados miembros dentro del Mercado Común y, con ello, para dividir el propio Mercado Común, sin que haya justificación válida para ello; y, por otro, en la irrenunciable necesidad de proteger los legítimos intereses del titular de la patente nacional, lo que es tanto como decir en la irrenunciable necesidad de mantener la existencia de los sistemas nacionales de patentes en el interior de la Comunidad Europea.

En particular, el enfrentamiento entre libre circulación intracomunitaria de mercancías y patentes o marcas nacionales se produce porque la limitación espacial de los efectos de la patente concedida por un Estado miembro, así como también la diferente configuración de las distintas normativas nacionales, provoca que la facultad de exclusión conferida a su titular sea un instrumento apto para impedir la importación de productos protegidos por patente procedentes de otro Estado miembro o su exportación hacia otro Estado miembro. En otras palabras, el ejercicio del

ius prohibendi conferido por una patente puede dar lugar a un cierre del mercado nacional ante la entrada y salida de productos protegidos por patente, ocasionando una división del Mercado Común en mercados nacionales e impidiendo la libre circulación de mercancías entre los mismos.

Desde un principio, la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ante el conflicto entre protección jurídica de la propiedad industrial y libre circulación de mercancías ha sido evidente: todo ejercicio del *ius prohibendi* conferido por una patente nacional encaminado a eludir la unidad del mercado común ha sido sometido a las exigencias y excepciones de los arts. 30 y 36 TCE. A lo largo de los más de veinticinco años de jurisprudencia sobre la materia, la aplicación de los arts. 30 y 36 TCE ha generado tres reglas básicas: en primer lugar, la diferenciación entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial concedidos por los Estados miembros, de la que, a su vez, se ha seguido otra regla: la independencia del legislador nacional para determinar el objeto, los requisitos y el contenido de la protección jurídica dispensada por la propiedad industrial; en segundo lugar, el agotamiento comunitario de los derechos nacionales de propiedad industrial; en tercer lugar, la prohibición de discriminación entre los actos de explotación acaecidos en territorio nacional y en territorio de otro Estado miembro, que ha conducido a la total debilitación de las licencias obligatorias de patentes por falta de explotación.

1.— La diferenciación entre existencia y ejercicio de los derechos

de propiedad industrial. La diferenciación entre la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial encarna el primer intento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea para solucionar el conflicto entre el Mercado Común y el ejercicio de la facultad del titular de un derecho nacional de propiedad industrial para impedir la importación de productos protegidos procedentes de otros Estados miembros. Sentada sobre la base de los arts. 36 y 222 TCE, primeramente en relación con el ejercicio del derecho de marca (STJCE 13-VII-66, asuntos 56 y 57/66, «Grundig/Consten» = Rec., 1966, p. 429) y después para el ejercicio del derecho de patente (STJCE 29-II-68, asunto 24/67, «Parke Davis» = Rec., 1968, p. 81). Según esta diferenciación, el TCE no afecta a la existencia de las patentes o de las marcas otorgadas por los Estados miembros con arreglo a su legislación, pero sí somete el ejercicio de la misma a las exigencias derivadas del TCE, en particular de los arts. 30 a 36 y 85 y 86 TCE. Esta distinción tiene su verdadero sentido como expresión de una garantía comunitaria en favor de los derechos de propiedad industrial concedidos por los Estados miembros.

Directo desarrollo de esta regla es el principio de asunción de los obstáculos a la libre circulación derivados de las diferencias entre las legislaciones de patentes de los Estados miembros en materia de requisitos de patentabilidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha reconocido, en efecto, la legitimidad de los obstáculos derivados del ejercicio de una patente concedida según el principio de novedad relativa (STJCE 30-

VI-88, asunto 37/85 «Theford Corp. c. Fiamma spa» = Rec. 1988, p. 3601) y, con ello, que la regulación de los requisitos y de las modalidades de protección jurídica de las patentes corresponde a la normativa nacional. Si el Derecho comunitario no puede perjudicar la existencia de los derechos de propiedad industrial tal y como son concedidos por el Derecho nacional de los Estados miembros, de una parte, y, de otra, si no hay normativa comunitaria sobre el particular, en primera instancia, parece lógico concluir que el alcance de la referencia del art. 36 TCE a la protección de la propiedad industrial ha de determinarse en atención al Derecho nacional relevante en cada caso. Si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea hubiera decidido que una patente concedida por obra del principio de novedad relativa como requisito de patentabilidad no pueden ser tenidas por propiedad industrial a efectos del art. 36 TCE, entonces su fallo habría entrado a determinar la existencia del derecho de propiedad industrial y, por ello, habría excedido la mera aplicación de la normativa comunitaria al ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial.

Esta doctrina debe extenderse desde los requisitos de protección hasta el objeto y el contenido de la protección jurídica de las invenciones mediante patente, trasladando a esta sede lo establecido para modelos industriales (STJCE 5-X-88, asunto 53/87 «Consorcio italiano della componentistica per autoveicoli y Maxicar spa c. Régie Nationale des Usines Renault» = Rec. 1988, p. 6067) y derecho de autor (SSTJCE 17-V-88, asunto 158/86 «Warner Brothers

y Metronome Video c. E. Christiansen» = Rec. 1988, p. 2625, 24-I-89, asunto 341/87 «EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft GmbH y otros» = Rec. 1988, p. 92).

ii.— El agotamiento comunitario del derecho de patente nacional.

El principio del agotamiento comunitario del derecho de patente nacional ha sido jurisprudencialmente desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus famosas sentencias «Centrafarm c. Sterling Drug» (STJCE 31-X-74, asunto 15/74, «Centrafarm BV y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.» = Rec. 1974, p. 1147), «Merck c. Stephar» (STJCE 14-VII-81, asunto 187/80, «Merck & Co Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler» = Rec., 1981, p. 2063) y «Pharmon c. Hoechst» (STJCE 9-VII-85, asunto 19/84, «Pharmon BV c. Hoechst AG» = Rec., 1985, p. 2281), las dos primeras sobre prohibición de importaciones paralelas y la última sobre prohibición de ventas directas mediante el ejercicio de la acción por violación de patente.

La doctrina jurisprudencial del agotamiento comunitario va más allá del mero reconocimiento de eficacia extraterritorial —a decir verdad, intracomunitaria— al agotamiento de la patente otorgada por un Estado miembro, significando que «los arts. 30 y 36 del Tratado de la CEE impiden que la legislación nacional sea aplicada para dar al titular de una patente el derecho a prohibir la importación y comercialización de un producto que fue lícitamente introducido en el comercio en otro Estado miembro por el mismo titular de la patente o

con su consentimiento o por una persona vinculada a él por una relación de dependencia jurídica o económica". El agotamiento comunitario descanza, pues, sobre dos presupuestos básicos, uno de carácter subjetivo y otro de carácter territorial.

Desde el punto de vista subjetivo, el agotamiento es desencadenado por una introducción en comercio efectuada con la autorización del titular del derecho de patente. El agotamiento comunitario es, por ello, una consecuencia reservada a los productos originales. El art. 36 TCE únicamente admite los obstáculos objetivamente justificados para salvaguardar el derecho de patente nacional; sólo se han considerado como tales los que resultan del objeto específico de la patente, que en la definición jurisprudencial se integra, entre otros, por el derecho exclusivo a fabricar y a introducir en comercio por primera vez los productos protegidos, directamente o por medio de la concesión de licencias a terceros. En particular, la facultad de introducir en comercio se entiende como facultad de determinar libremente las circunstancias en que ha de tener lugar la primera comercialización; este elemento subjetivo se ha convertido en el eje del principio del agotamiento comunitario. Por ello, la comercialización de productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria no desata el agotamiento comunitario de la patente (STJCE «Pharmon», cit. *supra*).

La definición del objeto específico contuvo inicialmente una referencia a la recompensa del esfuerzo creador del titular de la patente, que llevó a sostener que el agotamiento comunitario dependía de la obtención de la

recompensa ofrecida por el sistema de patentes y no del ejercicio de los derechos integrantes del objeto específico de la patente. La jurisprudencia, sin embargo, ha desligado por entero el agotamiento de la obtención efectiva de una ganancia exclusiva. No es necesario que en el Estado miembro en que tiene efecto la introducción en comercio exista una patente paralela a la ejercitada en el Estado miembro de importación. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha declarado que, si no se podía obtener una patente paralela en el Estado miembro de origen, la prohibición de importación sólo estaría justificada si los productos protegidos importados hubieran sido comercializados sin el consentimiento del titular de la patente (STJCE «Centrafarm c. Sterling Drug», cit. *supra*), y, más claramente, que la patente sólo coloca a su titular en condiciones de obtener una recompensa, que no está garantizada, eligiendo libremente —con exclusión de terceros— las condiciones de la primera comercialización en el Mercado común, también en lo relativo al lugar —Estado miembro libre de patente o no (STJCE «Merck c. Stephar», cit. *supra*).

Desde el punto de vista territorial, el agotamiento comunitario exige que la introducción en comercio relevante tenga efecto en el territorio de un Estado miembro. Ya que los arts. 30 y 36 TCE sólo regulan el tráfico intracomunitario, la comercialización de productos protegidos en un tercer Estado no desata el agotamiento comunitario de las patentes concedidas por Estados miembros (STJCE 15-VI-76, asunto 51/75 «EMI Records Ltd. c. CBS UK Ltd.» = Rec. 1976, p. 811),

siquiera en terceros Estados con los que la Comunidad haya concluido un acuerdo de libre comercio (STJCE 9-II-82, asunto 270/80 «Polidor Ltd. y RSO Records Inc. c. Harlequin Records Shops Ltd. y Simon's Records Ltd.» = Rec. 1982, p. 329).

El agotamiento comunitario del derecho de patente tienen por efecto que la ley nacional no podrá ser invocada y aplicada para prohibir las importaciones paralelas de productos originales procedentes de otros Estados comunitarios, así como tampoco podrá serlo para evitar los ulteriores actos de explotación de que con ellos se realicen en territorio nacional.

iii.— **La corrección de las disposiciones de los Estados comunitarios sobre licencias obligatorias por insuficiente explotación de la patente en territorio nacional.** La excepción del art. 36 TCE en favor de los obstáculos a la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común no sólo requiere que el obstáculo esté justificado para la protección de la propiedad industrial, sino también que no sea discriminatorio. Esta segunda exigencia se ha materializado en un deber de otorgar a los hechos sucedidos en el territorio de cualquier Estado miembro el mismo tratamiento que a los hechos sucedidos en territorio nacional. Por desatender esta exigencia se consideró incompatible con el art. 30 TCE y no cubierta por la excepción del art. 36 TCE la acción que impedía la importación de fonogramas desde Francia en la RFA en la medida en que el éxito de esta acción se debía a que la legislación alemana no valoraba la comercialización habida antes en Francia como

valoraba la previa comercialización habida en la RFA (STJCE 8-VI-71, asunto 78/70, «Deutsche Grammophon» = Rec., 1971, p. 481).

En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha considerado contraria al art. 30 TCE y no amparada por la excepción del art. 36 TCE la normativa inglesa sobre licencias de pleno derecho (aunque en lo material eran equivalentes a las licencias obligatorias), en la medida en que no trata por igual a efectos de su concesión al interesado que se propone fabricar en territorio nacional y al que se propone importar el producto protegido [STJCE 3-III-88, asunto 434/85 «Allen and Hanburys Ltd. c. Generics (U.K.) Ltd.» = Rec. 1988, p. 1268]. La doctrina de esta sentencia se suma a lo ya establecido en la sentencia «Pharmon c. Hoechst» y, no debe olvidarse, al principio general expresado en la sentencia «Deutsche Grammophon». La acción conjunta de la doctrina de estos fallos priva de sentido a la licencia obligatoria. La sentencia «Pharmon c. Hoechst» confirmó que la licencia obligatoria no desencadenaba el agotamiento comunitario de la patente objeto de la misma; en consecuencia, el titular de una patente concedida por un Estado miembro puede interponer acción por violación para impedir la importación y comercialización de productos protegidos fabricados en otro Estado miembro por un tercero al amparo de una licencia obligatoria. Por su parte, la sentencia «Deutsche Grammophon» consideró contrario al principio comunitario de libre circulación de mercancías que una legislación nacional no asignara a unos determinados hechos (en el caso, puesta en comercio) acae-

cidos en el territorio de otro Estado miembro los efectos previstos para esos mismos hechos (en el caso, agotamiento) cuando suceden en territorio nacional. A esto añade la sentencia «Allen & Hanburys» que los términos de una licencia obligatoria, cualquiera que sea la causa que funde su concesión, determinados por la Administración nacional no pueden discriminar entre fabricación en el territorio nacional y fabricación en el territorio de otro Estado miembro. De este modo, la licencia obligatoria ha de autorizar de hecho a su beneficiario no sólo la fabricación de los productos protegidos en territorio nacional y su ulterior distribución, sino también su importación desde otro Estado miembro, a pesar de que son productos no originales —si lo fueran no sería necesaria ninguna licencia ya que entraría en juego el agotamiento comunitario. De este modo, la licencia obligatoria pierde por completo su eficacia como instrumento llamado a asegurar la explotación de la invención patentada en territorio nacional: la falta de explotación en territorio nacional se sanciona con una licencia que en todo caso permite a su beneficiario importar los productos protegidos desde cualquier Estado miembro.

A partir de «Allen & Hanburys», las licencias obligatorias y de derecho cuyos términos fueron fijados por la Administración del Reino Unido autorizaron a los licenciarios tanto la fabricación en territorio nacional, como la importación desde cualquier otro Estado comunitario. Pero no cesó la medida proteccionista que por sí misma representaba la inclusión de la falta de fabricación en territorio nacional y de la cobertura de la demanda do-

méstica mediante importaciones entre las causas para la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación; a ello ha puesto término la jurisprudencia comunitaria recientemente (STJCE 18-II-92, asunto 30/90 «CE c. Reino Unido» = *Actualidades del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea*, núm. 6/92, p. 3), declarando que la legislación de patentes británica es contraria a los arts. 30 y 36 TCE en cuanto prevé la concesión de una licencia obligatoria por insuficiencia de explotación de la patente cuando la demanda del producto patentado en el mercado doméstico se satisfaga mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros.

b) El conflicto entre el sistema de libre competencia y los derechos nacionales de patente y de marca.

La tensión entre las normas comunitarias sobre competencia y los derechos de patente otorgados por los Estados miembros es tan evidente como tradicional. La patente, estática y dinámicamente, esto es, en su propia existencia y en su explotación, guarda una muy particular relación con el Derecho de defensa de la libre competencia. El conflicto entre normas sobre competencia y patentes nacionales surgiría en torno a lo dispuesto en el art. 85 TCE

“1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común”;

y en el art. 86 TCE

"Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo".

La existencia de una tensión entre las normas comunitarias sobre defensa de la libertad de competencia y los contratos de licencia de patente es una cuestión tradicional en el foro antitrust. En el clausulado de estos contratos es habitual que las partes impongan y asuman ciertas restricciones sin las que el titular de la patente no estaría dispuesto a licenciar y el licenciario no estaría dispuesto a aceptar la licencia. Se trata, pues, de restricciones necesarias para que se celebren los contratos de licencia de patente y, así, tenga efecto el flujo de transferencia de tecnología. En atención a ello, en la Comunidad Europea, los contratos de licencia de patente han sido objeto de un enjuiciamiento antitrust particular, que se expresa en la actualidad en un reglamento de exención por categorías: el Reglamento (CEE) 2349/84, de la Comisión, de 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes (= DOCE 1984 N° 219/16, en adelante RCEE 2349/84).

Pero en el marco de la Comunidad Europea a esta tensión, que pudiéramos denominar tradicional, se suma una segunda, específicamente debida a la inclusión de la integración de los mercados nacionales en un único mercado interior como objetivo propio de

la política de defensa de la competencia comunitaria. Per se la cesión o licencia de la patente nacional amenaza la unidad del Mercado Común cuando se divide una protección que se extiende sobre todo el territorio de la Comunidad, o sólo una parte del mismo, de forma uniforme (una patente paralela en cada Estado miembro con un único legitimado para ejercitar el *ius prohibendi*) entre el titular y sus cesionarios o licenciarios exclusivos (una patente paralela en cada Estado miembro con diversos legitimados para ejercitar el *ius prohibendi*). Esta división ha sido considerada incompatible con la normativa comunitaria de defensa de la competencia, en particular con la prohibición general de acuerdos restrictivos de la competencia (art. 85 TCE), cuando los pactos fijados en los contratos de cesión o licencia exclusiva o el ejercicio práctico de los derechos conferidos de este modo establecían lo que se vino en denominar una protección territorial absoluta.

Establecen una protección territorial absoluta los contratos de cesión o de licencia de patente si tienen por objetivo o resultado excluir la competencia de terceros en el territorio cubierto por la patente cedida o licenciada en exclusiva, en beneficio de la posición del cesionario o licenciario exclusivo [STJCE 8-VI-82, asunto 258/78, «Nungesser c. CE» (semillas de maíz) = Rec., 1982, p. 2015]. Los terceros cuya posición no puede ser perjudiciada son en especial los importadores paralelos y los licenciarios para otros territorios del mercado común. La protección territorial absoluta, pues, se crea cuando, mediante la cesión o licencia exclusiva de una

patente, se coloca al cesionario o licenciario exclusivo en condiciones de ser el único abastecedor de los productos protegidos en el territorio del Estado miembro que concede la patente cedida o licenciada en exclusiva.

Esta eliminación de competencia no sólo requiere la supresión de la competencia representada por terceros, sino también la supresión de la competencia representada por el propio titular, que cede o licencia en exclusiva; este es efecto conatural a tal tipo de acuerdos que, sin embargo, no constituye su elemento definitorio. Esto es, la mera existencia de una cesión o de una licencia exclusiva de patente crea un tipo de protección territorial admisible, que, por naturaleza, implica una exclusión de la competencia del titular, ya que éste, con la cesión, pierde la posibilidad de explotar o hacer explotar a otros la invención patentada y, con la licencia exclusiva, se obliga a no explotar y a no hacer explotar a otros la invención patentada. Diremos que se trata del substrato de la protección territorial absoluta, en la cual se transforma una vez que, además, permite perjudicar la posición de terceros. La protección territorial que confiere una licencia exclusiva ha sido expresamente admitida por el (STJCE «Nungesser c. CE», cit. *supra*).

La protección territorial absoluta viene definida, pues, por la exclusión de la competencia de terceros: los importadores paralelos y licenciarios en otros territorios.

Son "importadores paralelos" los importadores que introducen en territorio nacional productos protegidos por patente que previamente fueron co-

mercializados en otro Estado por el propio titular o con su consentimiento. Sólo los importadores de productos protegidos previamente introducidos en el comercio de otro Estado miembro por el titular de la patente o con su consentimiento resultan perjudicados si, como consecuencia de una cesión o licencia exclusiva de la patente del Estado de importación, ven paralizadas en el futuro sus importaciones. Por el contrario, los importadores de productos no originales no ven perjudicada su posición como resultado de la cesión o licencia exclusiva: antes y después de la cesión o licencia exclusiva, su actividad constituye una violación de la patente nacional y su prohibición no resulta contraria a la regla del agotamiento comunitario. La competencia que la actividad de los importadores paralelos puede suponer para el cesionario o licenciario exclusivo es evidente: los productos protegidos importados en estas circunstancias eran ofrecidos a precios considerablemente inferiores a los practicados por el cesionario o licenciario. La posición de los importadores paralelos, consiguientemente, resulta perjudicada por la protección territorial absoluta, pues el cesionario o licenciario puede impedir que prosigan su actividad mediante el ejercicio del derecho cedido o licenciado en exclusiva.

Este perjuicio de la posición de los importadores paralelos es ocasionado, de modo inmediato, por la cesión o licencia exclusiva. Si ésta no se hubiera verificado, la prohibición de la importación paralela sería contraria a los arts. 30 y 36 TCE, ya que los productos importados habrían sido introducidos previamente en el comercio

de otro Estado miembro por el propio titular que ejercita la acción o con su consentimiento. Esto es, sin la cesión, la comercialización habida en el Estado miembro de origen habría desencadenado el agotamiento del derecho de patente del Estado miembro de importación. Celebrada la cesión, la introducción en el comercio efectuada en el Estado miembro de origen no agota el derecho de patente del Estado miembro de importación, pues no concurre el presupuesto subjetivo de la doctrina del agotamiento: falta el consentimiento del titular (cesionario), es decir, de la persona que, en base a un derecho autónomo, ejercita las acciones por violación de la patente para impedir la importación paralela.

La posición de los licenciarios para otros territorios se ve perjudicada en cuanto, como consecuencia de la cesión o licencia exclusiva de una patente paralela, el nuevo titular o el licenciario exclusivo ejerciten la acción por violación de la patente y se llegue a la prohibición de las ventas directas en el territorio cubierto por la patente cedida o licenciada en exclusiva. En efecto, antes de verificarse la cesión o licencia exclusiva, los licenciarios existentes en otros territorios podían llevar a cabo ventas directas en aquel otro territorio —entonces todavía reservado para sí por el titular—, siempre que no existiera una prohibición de exportación compatible con el art. 85 TCE. Estas ventas directas no podían ser prohibidas, ya que ello habría sido contrario a los arts. 30 y 36 TCE, tal y como deben ser aplicados según la doctrina del agotamiento comunitario. Pero, una vez cedida la patente paralela concedida por otro Estado, las ventas direc-

tas efectuadas por los licenciarios de otras patentes nacionales podrán ser prohibidas sin que se infrinjan los arts. 30 y 36 TCE, ya que se trata de primeras introducciones en comercio que acaecen sin el consentimiento del titular que ejerce la patente para impedir esta operación. Consiguientemente, si la cesión de la patente paralela se traduce en la imposibilidad de emprender nuevas ventas directas hacia el territorio cubierto por la patente cedida, aquel acuerdo trae consigo la exclusión de la competencia de los licenciarios para otros territorios y perjudica su posición. Por lo que hace a la influencia de una licencia exclusiva sobre las ventas directas de los licenciarios para otros territorios, cabe repetir lo dicho anteriormente en relación con las importaciones paralelas. En tal supuesto, la prohibición de ventas directas sería contraria a la regla del agotamiento comunitario. Ello, sin embargo, no impide examinar el contrato de licencia exclusiva de patente a la luz del art. 85 TCE.

En definitiva, podemos concluir que la cesión o licencia exclusiva de una patente procura una protección territorial absoluta en la medida que permite al cesionario o licenciario impedir, por sí mismo, importaciones paralelas o ventas directas, lo cual habría significado una infracción de los arts. 30 y 36 TCE si hubiere sido efectuado por el titular cedente o licenciante. La protección territorial absoluta constituye, pues, un reestablecimiento de las barreras eliminadas por la doctrina del agotamiento comunitario de la patente.

En esta medida cabe reseñar la existencia de una perfecta armonía entre la doctrina del agotamiento comu-

nitario y la doctrina de la protección territorial absoluta. La aplicación del art. 85 TCE salvaguarda las condiciones de libre circulación de mercancías garantizadas, en lo que hace al ejercicio de los derechos de propiedad industrial por su titular, por los arts. 30 y 36 TCE, en los casos en que sus exigencias son eludidas por los particulares a través de acuerdos. A la luz del art. 85 TCE se admite que el cesionario o licenciario exclusivo pueda oponerse a las importaciones procedentes de otros Estados miembros que también podrían haber sido impedidas por el titular cedente o licenciante; pero no se admite la prohibición de aquellas importaciones que tampoco podía impedir este último.

La protección territorial absoluta, creada mediante una cesión o licencia exclusiva de patente, coloca al causahabiente del titular cedente o licenciante.

Toda protección territorial absoluta constituye, por sí misma, un perjuicio al comercio entre los Estados miembros, pues da lugar a la prohibición de importaciones de productos protegidos previamente comercializados en otro Estado miembro por el titular cedente o licenciante o con su consentimiento, así como de ventas directas efectuadas por los cesionarios o licenciarios de patentes que cubren otros Estados miembros. Ello significa que la protección territorial ocasiona que el comercio entre los Estados miembros discurra por cauces distintos de los que habría seguido sin el acuerdo en cuestión. Tales cauces serían, en este caso, garantizados por los efectos de la doctrina del agotamiento comunitario del derecho de patente y comprenderían, por tanto, las impor-

taciones paralelas y ventas directas. Por otro lado, toda vez que estamos ante el reestablecimiento (fruto de la actuación de particulares) de barreras suprimidas con anterioridad, resulta indudable que la protección territorial absoluta pone en peligro la unidad del Mercado Común, pues cerrando un mercado nacional a la competencia de terceros (que anteriormente podían actuar en él: importadores paralelos y cesionarios y licenciarios en otros Estados miembros), la protección territorial absoluta provoca un aislamiento de dicho mercado, lo que es incompatible con los fines del Tratado.

Las consecuencias anticompetitivas de este aislamiento son evidentes: la exclusión de las importaciones paralelas y ventas directas, unida a la previa exclusión de la competencia que en el mercado así aislado hubieran podido desarrollar posteriores licenciarios y el propio cedente o licenciante, supone la eliminación de fuentes de aprovisionamiento alternativas, en lo que hace al producto protegido dentro del mercado cubierto por la patente cedida o licenciada en exclusiva. De este modo, el beneficiario de la protección territorial absoluta se convierte en el único oferente de dichos productos, gozando de gran libertad al tiempo de practicar precios. Ello constituye, indudablemente, una restricción de la competencia que, en cuanto afecta a personas que operan en otros Estados miembros (exportadores paralelos y cesionarios o licenciarios para otros territorios), se manifiesta en todo el Mercado Común.

Las cautelas adoptadas para salvaguardar la competencia en el ámbito de la distribución de los productos licenciados y, no olvidemos, la libre

circulación de mercancías y servicios en el interior del Mercado Común van todavía más lejos. La Comisión Europea no se contenta con que el contrato de licencia carezca de cláusulas que impongan las obligaciones expuestas y, por tanto, con que formalmente se garantice la no exclusión absoluta de competencia. Igualmente impone esta misma garantía de subsistencia de la competencia al efectivo comportamiento seguido por las partes. A tal fin, la Comisión Europea podrá retirar el beneficio de la exención en bloque si cualquiera de las partes impide de hecho las importaciones paralelas, sea negando los suministros sin razón objetivamente justificada o dificultando a los revendedores y usuarios la obtención de los productos licenciados fuera del territorio en cuestión o su comercialización en dicho mercado [art. 9.5(a)(b) RCEE 2349/84]. En tales casos el contrato de licencia efectivamente da lugar a la exclusión de la competencia en relación con una parte sustancial de los productos licenciados. La pertinencia de esta disposición, sin embargo, es cuestionable. Si el licenciante o licenciario impiden efectivamente las importaciones paralelas, la relación contractual establecida entre ambos es suficiente para reconducir su actuación al contenido del contrato, aunque la obligación de impedir las importaciones paralelas no haya sido expresamente establecida en el contrato, y, por tanto, para aplicar el art. 3.11(a)(b) RCEE 2349/84.

Jurisprudencia

"OCEAN PACIFIC": UN CASO DE PIRATERIA Y COMPETENCIA DESLEAL

Dra. Federica Acosta y Lara

■ Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Montevideo, 26 de julio de 1993.
No. 712.

VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos seguidos por "AA S.R.L. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Acción de Nulidad" (Fa. No. 385/88).

RESULTANDO: I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución del Ministerio de Industria y Energía de fecha 23/1/1987. Afirma que el 6/9/1982, AA S.R.L., empresa nacional, solicitó el registro de la marca "O.P." (etiqueta), no registrada ni conocida en el Uruguay, para distinguir artículos de las clases 4, 5 y 23 (nomenclator nacional). A ello se opuso la firma extranjera "BB Inc." de E.E.U.U., siéndole otorgada la marca a la actora por resolución de la Dirección de Propiedad Industrial de 18/6/1985, lo que fue impugnado por opositora, dictándose en vía jerárquica el acto que se impugna. La misma lesiona en su derecho e interés legítimo, tomando como ciertos los hechos alegados por la firma extranjera que no fueron probados.

II) Conferido traslado de la demanda, compareció BB Ltd. deduciendo tercera coadyuvante con el Estado, y al contestar

expresa que la actora le copió el nombre, marca y logotipo. Por su parte el demandado contesta, que la oposición de la firma BB Inc. de E.E.U.U. se basa en que la marca registradora es una imitación de la de su propiedad, registrada en su país de origen en 1976. La sigla OP, cuyo registro pretende la actora, presenta un tipo de letra especial, que es la utilizada desde un principio por la firma extranjera. Agrega que la falta de explotación o difusión en el país de la marca extranjera, no es elemento decisivo.

III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 46, y alegaron las partes por su orden (fs. 47 a 49 y fs. 51), y la tercerista (fs. 54 a 57). Oído el Sr. Procurador del Estado (Dictamen 38/93), se dispuso el pase a estudio citándose para sentencia, la que fue oportunamente acordada (fs. 60 y ss).

CONSIDERANDO: I) Que desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente con los presupuestos exigidos por las normas respectivas, para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto.

II) Que la parte actora impugna la resolución del Ministerio de Industria y Energía dictada en ejercicio de las atribuciones delegadas, de 23 de enero de 1987, por la cual, en vista del recurso jerárquico que interpusiera la firma "BB Inc.", revocó la resolución del 18 de junio de 1985

que, a su vez, había revocado la del 6 de mayo de 1985, que desestimaba la solicitud de registro de la marca "OP" (etiqueta), Acta No. 187.043 formulada por AA S.R.L. para distinguir los artículos de las clases 4, 5 y 23.

El Tribunal, compartiendo los fundamentos del Sr. Procurador del Estado, desestimaré la demanda y en consecuencia confirmará el acto en examen.

La marca cuyo registro pretende la actora, es una copia de la creada y explotada por la firma internacional "BB Inc.", tercerista coadyuvante en autos.

La propia confirmación del signo y el verdadero "calco" del emblema utilizado, se unen al hecho de que se pretenda utilizar la marca para distinguir productos idénticos o similares.

Se procura registrar en el país la marca "OP" (etiqueta) totalmente idéntica en su grafía y presentación, a la similar registrada en varios países del mundo por la tercerista (fs. 68 a 69, 72 y 88 a 330 ant. adm.).

No se puede alegar, como consecuencia, que la marca es originaria y novedosa y que no puede provocar confusión en el consumidor, siendo irrelevante el hecho de que la similar extranjera, aún no esté registrada en el país.

"El espíritu de la legislación de marcas es el de evitar el indebido aprovechamiento del prestigio de marcas que, aunque no registradas nacionalmente, si lo están en otros países y, a través de su actuación en ellos, han adquirido (por mera propaganda o por la bondad del producto) la consideración del mercado consumidor.

De lo dispuesto por los numerales 12 y 13 del artículo 2 de la ley 9.956 e incluso - en interpretación ajustada a ese espíritu antes expresado- del artículo 14, surge que aun cuando una marca no esté registrada en el país, pero si en el extranjero, existe un interés legítimo del propietario de la marca, para oponerse a su registro nacional.

Coincidente, la Convención de París (art. 6 bis y concordantes) establece la le-

gitimidad de esa oposición, sujetándolo al requisito de "notoriedad" lo que no implica, como entiende el actor, la comercialización efectiva en el país, sino el conocimiento de la existencia de ese producto.

Se trata, como surge de los antecedentes, de registrar una marca de predicamento internacional para distinguir productos similares, y ello hace presumir, aun en el caso que la accionante no lo hubiera utilizado o no lo utilizara en el futuro que ésta buscará prevenirse contra una eventual competencia que la titular de la marca en el extranjero pudiera efectuarle, de introducir su producto al mercado nacional. Ello por sí, denuncia la notoriedad de la marca, en particular en el propio ámbito de actuación de la accionante, que haría aplicable sin duda las previsiones del Convenio de París.

Incluso mediante ese registro, se adelanta a prevenirse de que el consumo, en el caso de que el producto original se importe o se fabrique en el país por la tercerista se vuelque hacia ese producto de forma mundial, lo que configura plenamente, la hipótesis del numeral 13 del art. 2 ley 9.956, desde que y como bien lo subraya el tercerista, no se requiere la "actualidad" de la concurrencia desleal, sino el peligro (presunción) de su producción" (sent. 51/86).

La Administración procedió en un todo de conformidad con los artículos 2o., num. 13, y 10 de la ley 9.956, del 4 de octubre de 1940, la ley 13.497, del 22 de setiembre de 1966, el decreto 588/67 y el art. 2o., num. 1o., y 6o. bis del Convenio de París, por lo que el acto en examen no puede ser impugnado por ilegalidad (Conf. sent. 56/986 y 117/88).

Por tales fundamentos y los concordantes del Sr. Procurador del Estado, el Tribunal

FALLA:

Confirmando el acto administrativo impugnado.

A los efectos fiscales, fíjense los honorarios de la abogada y de la parte actora

en la suma de \$ 1.500 (pesos uruguayos mil quinientos).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.

(FDO:) Dr. Waldemar Walter Burella, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Dr. Luis Alberto Galagorri, Ministro; Dr. Manuel Díaz Romeu, Ministro (redactor); Dra. A. Pereira de Balestrino, Ministra; Dra. M. Inés Varela de Motta, Ministra; Dra. Teresa Fiandra, Secretaria.

■ INTRODUCCION

La sentencia en examen maneja interesantes conceptos sobre Piratería Marcaria y Competencia Desleal, desvirtuando la posición que afirma que para que se configuren las figuras reseñadas ut-supra es necesario que el signo copiado goce de notoriedad en el país tanto como en el extranjero.

■ MARCO NORMATIVO

Los numerales 12 y 13 del artículo Nº 2 de la Ley Nº 9.956 son claros al prohibir la inscripción (estableciendo la nulidad absoluta de los registros concedidos en su violación) de signos iguales o semejantes a un nombre conocido en relación a productos determinados y los que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal. Resulta interesante destacar, que la Ley solo exige la presunción del propósito de verificar la competencia desleal, por cuanto no apunta a evitar el daño sino al peligro de que el mismo se concrete.

Del mismo tenor es el artículo 6 bis del Convenio de París, que apunta

también a proteger los signos notorios.

■ MARCAS NOTORIAS Y COMPETENCIA DESLEAL

Las marcas notorias pueden definirse como aquellas que por la publicidad y generalmente por la elevada calidad de los productos o servicios que distinguen, alcanzan un alto grado de conocimiento público. La doctrina se encuentra dividida en este punto, exigiendo parte de ella que el conocimiento sea del público en general. Sin embargo últimamente se acepta mayoritariamente el criterio de la notoriedad restringida, es decir que la marca sea conocida dentro del círculo de productores y consumidores de esos productos y servicios. De acuerdo a esta tesis, no es necesario que al signo en cuestión lo identifiquen todos los habitantes de un país, ni siquiera de una región o ciudad; lo importante es que esa marca goce de prestigio entre las personas interesadas en los productos que con ella se individualizan. Grupo que puede ser numeroso o restringido de acuerdo a la naturaleza del servicio o mercadería de que se trate; así gozan normalmente de mayor difusión a nivel general, las marcas de automóviles, alimentos y vestimenta, como en este caso, que las de medicamentos y artículos de deporte por ejemplo, las que usualmente las conocen un número más reducido de consumidores.

■ RESPECTO AL CASO CONCRETO

La defensa esgrimida por los solicitantes de la marca denegada, es la

falta de registro y conocimiento del signo propuesto en el país, circunstancia que invalidaría lo actuado por la empresa extranjera.

La sentencia acertadamente le resta importancia a la inexistencia de registro en el Uruguay, haciendo especial hincapié en la notoriedad de la marca en el extranjero utilizada para la misma clase internacional para la que fue solicitada aquí, estableciendo asimismo que el hecho de que el componente emblemático sea idéntico al de la empresa opositora, no puede deberse más que al propósito de ejercer competencia desleal. Aunque puede aceptarse en algunos casos que la coincidencia en los términos sea obra de la casualidad, no es jurídicamente aceptable considerar que una etiqueta exacta en grafía y presentación a una famosa marca extranjera, se produjo sin conocimiento previo e intención manifiesta de aprovechar el prestigio del signo copiado.

Queda por preguntarse si en el caso de que la marca no fuera prestigiosa y notoria en el mundo, el mercader local tendría interés de reproducirla servilmente. La contestación sin lugar a dudas es no; solo se explica esa conducta si a ella le anima un fin espúreo. Así lo expresa Rippe en "Régimen de la Propiedad Industrial en el Uruguay": "Se entiende que el hecho de pretender adoptar como marca distintiva de productos o servicios similares, incluso diferentes, una marca notoriamente conocida implica: a) El aprovechamiento indebido de una reputación ajena basada en años de trabajo, buena calidad y costosa propaganda; b) La posibilidad de beneficiarse injustificadamente del crédito de los competidores; c) La posibilidad de

confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios que se pretenden distinguir atrayendo clientela con medios desleales."

Por todo lo expuesto, se concluye que la sentencia, aplicando correctamente las normas vigentes, respeta el espíritu de nuestra legislación, impidiendo que se desvirtúe el fin del Registro de la Propiedad Industrial que es el de proteger tanto a productores y consumidores, evitando a su vez las prácticas desleales en el comercio y la industria.

Información General

DO APROVEITAMENTO PARASITARIO DA FAMA DE SIGNO DISTINTIVO ALHEIO NO EXAME DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

Documento presentado por la Delegación de Brasil en la Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de países integrantes del MERCOSUR, el día 15 de marzo de 1994

Senhor Procurador Geral,

Uma complexa questao se apresenta ao INPI, quando do julgamento de pedidos de registro, *por terceiros*, de signos distintivos de renome e prestígio, para assinalar *produtos ou serviços diversos* daqueles designados pela marca em questao.

Entre tais signos, evidentemente, nao se encontra a marca declarada notória pelo INPI que, por definição, tem sua protecao assegurada em todas as classes pelo art. 67 da Ley 5.772/71.

A dificuldade da questao reside no fato de estarmos diante de zona cinzenta entre alguns principios basilares, que regem o direito de marcas.

De um lado, temos os principios do direito atributivo, o da territorialidade e o da especialidade, que sao aqueles segundo os quais uma marca tem protecao, *no território brasileiro, quando registrada, para designar os produtos iguais ou afins aos elencados no pedido.*

De outro lado, tais principios sao excepcionados por regras especificas de direito positivo. Os principios da territorialidade e o do direito atributivo, sao excepcionados pela regra constante do artigo 6o. bis, da Convencao da Uniao de Paris, que trata da protecao

das marcas notoriamente conhecidas. O principio da especialidade, pela regra do artigo 67 da lei 5.772/71, que trata da protecao à marca notória ou de alto renome.

Um terceiro principio, de caráter genérico e mais abrangente, autoriza também que o Examinador do INPI excepcione os principios do direito atributivo e o da territorialidade: é o principio de repressao à concorrência desleal, inserido no artigo 2o, letra "d" do Código da Propiedad Industrial, no artigo 10, da Convencao da Uniao de Paris e no art. 178, do Decreto-Ley 7.903/45.

Saliente-se que a regra de repressao à concorrência desleal, ao ser elencado no art. 2o., letra "d", da Ley 5.772/71, constitui-se de regra de principio, *mediante o qual se executam as regras de propriedade industrial.* Assim, para além de ser doutrinariamente um principio informador do direito de propriedade industrial, o principio de repressao à concorrência desleal foi elevado, pelo legislador, à categoria de principio a ser *obrigatoriamente observado* na execucao das regras da propriedade industrial, tarefa que incumbe ao INPI. Em outras palavras, é regra da qual nao pode se afastar o Examinador, em hipótese alguma.

A aplicação dos princípios e regras de interpretação acima elencados, ainda que mereçam uma explicitação maior para sua melhor compreensão, tem sido corretamente interpretados e observados pelos Examinadores do INPI, seja nos processos submetidos à primeira instância, seja nos processos submetidos à instância recursal.

Resta pendente a adequada fundamentação jurídica da recusa ao registro de marca afamada, não declarada notória, requerida por terceiro para assinalar produto ou serviço diverso daquele protegido pelo registro de titular original.

O fato que constitui-se do que se acordou chamar de "aproveitamento parasitário" da fama e do prestígio de signo distintivo alheio, tem sido objeto de um sem número de estudos de autores consagrados no mundo inteiro (Vide, entre outros, nesse sentido, *Gérard Dassas*, "L'Élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international", 222ps., Paris, Litec, 1976; *Dominique Brandt*, "La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires", 337 ps, Genève, Librairie Droz, 1985; *Colloque de Lausanne*, "La concurrence parasitaire en droit comparé" diversos autores, 167 ps, Genève, Librairie Droz, 1981; *Henri Desbois* "La protection des marques notoires ou de haute renommée en l'absence de risque de confusion entre les produits" in: *Mélanges Daniel Bastina*, p.13-26; *Yves Saint-Gal*, "Marques de Fabrique et concurrence déloyale", J. Delmas & Cie., Paris, 5a. ed.; *Callmann*, "Un fair Competition without competition", 1947 e "Unfair competition and Trade-Marks", 1950, 2a. ed.).

Com efeito, salta aos olhos do Examinador do INPI, que o aproveitamento parasitário da fama e do renome de

signo distintivo alheio é fato contrário ao direito.

Durante algum tempo, procurou-se caracterizar este fato como de "concorrência parasitária", uma espécie do gênero concorrência desleal. No entanto, e por definição mesmo, a noção de concorrência parasitária não socorre à solução da questão. A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de "colar-se" na direção tomado pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária. Ou, como diz o autor francês Saint-Gal (ob. cit. p. W18):

"Le parasite ne rentre pas d'une manière absolue dans l'une des grandes catégories de la concurrence déloyale, telles qu'elles sont généralement définies. Il ne copie pas toujours servilement les présentations des produits, des services ou des activités diverses d'un concurrent, notamment ses marques, ses modèles, ses brevets, ses slogans ou sa publicité et la plupart du temps, en tout cas, il ne cherche pas, du moins ouvertement, à faire confondre ses articles avec ceux de ce dernier; il ne dénigre pas non plus ce concurrent et ne se livre pas à une réclame mensongère."

No mesmo sentido vai a doutrina e jurisprudência italiana, como relata o Professor Remo Franceschelli ("La concurrence parasitaire en Italie", in: *Actes du colloque de Lausanne*, citado, p. 7 e ss.).

Ou seja, a noção de ato de concorrência parasitária, na visão

destes autores, é espécie do gênero concorrência desleal e pressupõe, indubitavelmente, uma *relação de concorrência*. O que a caracteriza, é o fato de não se enquadrarem tais atos na noção convencional de atos de concorrência desleal. Trata-se de um comportamento nuanceado, disfarçado; e o característico da concorrência parasitária a repetição, a continuidade e o conjunto de atos tendentes a tirar proveito das realizações, dos esforços e do sucesso do concorrente, mas que vistos isoladamente não constituiriam, *de per se*, ato de concorrência desleal.

Vê-se de plano, portanto, que a noção de *concorrência parasitária* não serve como fundamento de recusa a pedido de registro, por terceiro, de signo distintivo renomado ou de prestígio, para assinalar produto ou serviço diverso e inconfundível. A situação exposta, de *aproveitamento parasitário* da fama alheia, pressupõe, aqui, uma *relação de não concorrência*. Reclama, assim, um fundamento diverso daquele da concorrência parasitária ou desleal.

Os mesmos autores que fazem referência à concorrência parasitária, a distinguem de uma outra noção, chamada de "agissements parasitaires", que pode ser traduzida como de *comportamento parasitário*.

Como diz Saint-Gal, há uma diferença entre uma situação e outra. O fato de um comerciante ou industrial usar uma marca ou outro direito de propriedade industrial, sem se endereçar à mesma clientela, constitui ato de aproveitamento do renome alheio. Na ausência de uma relação de concorrência comercial, os autores e os tribunais de diferentes países se recusam a aplicar os princípios concernentes à concorrência desleal. Por esta razão, prefere o autor, do ponto de vista jurídico, designar o fenômeno como de "comportamento

parasitário", lembrando, no entanto, que são atos reprimíveis e sua condenação fundada juridicamente. Assim, escreve o autor (ob. cit. p. W19):

"... le fait de se référer, sans s'adresser à la même clientèle, à une marque ou à d'autres formes de propriété industrielle ou intellectuelle créées par un tiers et particulièrement connues, et ce à l'effet de tirer profit de sa renommée. Dans ce deuxième cas, où il n'y a pas à proprement parler de concurrence commerciale et où un certain nombre d'auteurs et de tribunaux de différents pays se sont refusés à appliquer les principes concernant la concurrence déloyale, il nous semble préférable de désigner de telles pratiques sous le nom d'agissements parasitaires. En effet, parler de telles actes qui ne visent pas des situations de concurrence et déloyauté, nous parait constituer une sorte de gageure sur le plan juridique. Or ces agissements sont néanmoins répréhensibles et on peut fonder juridiquement leur condamnation."

Mais adiante, o autor tenta uma definição de *comportamento parasitário*, que nos parece absolutamente adequada, como sendo:

"O ato de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito do renome adquirido legitimamente por um terceiro, e sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e os estabelecimentos." (tradução livre)

Vistas estas noções, fica claro que o aproveitamento parasitário da fama, do renome ou do prestígio de signos distintivos alheios constitui ato contrário ao direito. Fica claro, por exemplo, que o ato de depósito de *marca alheia renomada*, ainda que para designar produto ou serviço distinto do original, constitui um *desvio de função* do direito

(ou da faculdade) dado aos comerciantes e industriais, de depositar marcas iguais ou semelhantes às de outro comerciante, para assinalar produtos distintos.

O ato, em si, não é contrário à lei, mas é contrário ao direito. Ele implica, objetivamente, numa possibilidade de causar dano concreto à reputação da marca afamada e a uma permissão de enriquecimento sem causa, ambas situações combatidas pelo sistema jurídico.

E a uma tal situação não pode o INPI concorrer.

Como se disse acima, o ato em si não é contrário à lei. É o exercício de um direito (o de depositar marca igual para designar produto distinto). No entanto, em se tratando de marca afamada, a apropriação pretendida resulta num prejuízo ao titular original, à reputação da marca em si e, finalmente, num ato de enriquecimento sem causa. O exercício do direito, portanto, não é mais regular; ao contrário, é irregular, abusivo, fraudador do espírito da lei. Gera dano ao valor atrativo da marca afamada como também enriquecimento sem causa àquele que a deposita e se aproveita do seu renome sem qualquer mérito.

Ocorrendo o exercício irregular do direito, resta saber se a consequência é a nulidade do ato. Para tanto, faz-se necessária a diferenciação entre abuso de direito e fraude à lei, duas vertentes resultantes do exercício irregular do direito.

Clóvis Bevilacqua (Código civil comentado, vol. I, p. 455, Livraria Francisco Alves, Rio, 1949), assemelha a figura do abuso de direito à da fraude à lei, assinalando:

"Estatue o art. 160, I, que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido. A contrário sensu, o praticado em exercício não regular de

um direito, é ilícito. Eis aí a condenação do abuso do direito..."

Mais adiante, o autor afirma (ob. cit. p. 457):

"O brasileiro, art. 160, I, refere-se ao exercício irregular do direito. É a doutrina de Saleilles. O exercício anormal do direito é abusivo. A consciência pública reprova o exercício do direito do indivíduo, quando contrário ao destino econômico e social do direito, em geral."

Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil, vol. I, p. 582, Forense, Rio, 1978), por sua vez assinala sobre o abuso de direito:

"Expurgada a teoria de todas as suas nuances e sutilezas, resta o princípio em virtude do qual a sujeito, que tem o poder de realizar o seu direito, deve ser contido dentro de uma limitação ética, a qual consiste em cobrir todo exercício que tenha como finalidade exclusiva causar mal a outrem, sujeitando, portanto, a reparação civil àquele que procede desta maneira."

Oriando Gomes, de seu lado, distingue claramente, ao contrário dos dois autores precedentes, o abuso de direito da fraude à lei. No abuso de direito, vê apenas irregularidade no exercício, geradora de reparação civil (no que coincide, aliás, com Caio Mário). Na fraude à lei, vê ato ilícito, consequentemente nulo. Confira-se sua conceituação (Introdução ao direito civil, p. 127, Forense, Rio, 1957):

"A fraude à lei é a realização, por meios lícitos, de fins que a lei não permite sejam atingidos diretamente, por contrários à sua disposição. Por esse modo, viola-se a lei. No abuso de direito, ocorre apenas irregularidade no seu exercício, da qual resulta dano ou constrangimento para terceiro. Na fraude à lei, a sanção imposta há de ser necessariamente a nulidade do ato. No abuso de direito, as sanções diversificam-se, consistindo, principalmente, na obrigação de

indenizar o prejuízo causado." (grifo nosso)

Verifica-se, assim, que a diferenciação básica da figura do abuso de direito para aquela da fraude à lei consiste na finalidade e consequência do exercício irregular do direito. Assim, dá-se abuso de direito quando, pelo exercício irregular do mesmo causa-se dano (intencional, segundo Caio Mário) a terceiro, sujeito a reparação. Subsistem, no entanto, os demais efeitos do ato. Na fraude à lei, tem-se como consequência do exercício irregular do direito um desvio da finalidade do ato, a obtenção, indireta, de fim que a lei não permite seja atingido diretamente.

Esclarece De Plácido e Silva (Vocabulário jurídico, vol. II, p. 718, Forense, Rio, 1975), que *"fraudar quer ainda significar burlar, e neste conceito se afirma; fraudar a lei, ou seja fugir ardilosamente à sua regra ou ao dever que nela se contém"*.

Vale mencionar, ainda, esclarecedor artigo de Regis Velasco Fichtner Pereira ("Da regra jurídica sobre fraude à lei", in: Revista de Direito Civil, nr. 50, p. 41 ess.) onde o autor preleciona que:

"... surgiu a teoria da fraude à lei, que visa a impedir que se atinja resultados não permitidos em lei através da prática de atos jurídicos não expressamente proibidos.

A fraude à lei constitui espécie do gênero violação da norma jurídica, em que o agente não pratica atos contrários à forma literal com que determinada regra legal está expressa, mas consegue, por meio indireto, atingir o resultado indesejado que a norma fraudada visa evitar.

Aquele que fraudar, aparentemente não fere disposição de lei, pois não há, em verdade, caracterização de ato contrário ao seu conteúdo literal. O fraudador nada mais faz que praticar ato diverso daquele tipificado no preceito

da norma fraudada, mas tendente a alcançar o mesmo resultado -proibido- que se alcançaria com a prática do ato expressamente vedado.

Produz-se uma violação indireta da norma, perpetrada através de atos aparentemente lícitos, mas que na verdade vêm a frustrar sua finalidade. Para tanto, utiliza-se o fraudador de atos que a lei permite ou simplesmente não proíbe, surgindo a consequência de restar inaplicável a norma, apesar dos efeitos do ato praticado serem os mesmos que a lei fraudada visa afastar."

Mais adiante, lembra o autor da necessidade de se diferenciar o ato de fraude à lei do ato contra a lei:

"Há (na fraude à lei), em verdade, uma violação indireta da norma jurídica. Daí a necessária distinção entre agir com fraude à lei e contra a lei. Fraudar a lei é objetivar escapar da sua aplicação através de meios aparentemente lícitos, é procurar contornar o princípio jurídico expresso por uma norma de aplicação obrigatória.

Daí a razão dos alemães chamarem a fraude à lei de Gesetzesumgehung, que em tradução literal significa 'dar a volta na lei'.

Por último, cabe mencionar a desnecessidade de procurar-se o elemento subjetivo ou intencional da fraude à lei. Esta, com efeito, se dá objetivamente e independentemente do elemento subjetivo. Bem lembra, neste sentido, Régis V. Fichtner Pereira (ob. cit.):

"A intenção não constitui elemento essencial para aplicação da teoria da fraude à lei, conforme já ficou demonstrado. Se fosse incluído o elemento subjetivo, certamente se produziria a consequência de se dificultar imensamente a matéria de prova, o que poderia contribuir para o sucesso de fraudes perpetradas."

Em vista do desenvolvimento das razões acima elencadas, não resta

dúvida, portanto, que o Examinador do INPI deve sempre levar em consideração:

1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de *aproveitamento parasitário* da fama e prestígio alheios;

2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como *fraude à lei*, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;

3. Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferir-lo com base no art. 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

Submeto as razões acima explicitadas ao devido controle de juridicidade dessa Procuradoria Geral.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1993

José Roberto d'Afonseca Gusmão
Presidente do INPI

PROC, em 09/12/93

Senhor Presidente,

Analisado, por esta Procuradoria, o estudo realizado por V.Sa. a propósito do tema "Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil", anexo ao presente, ora submetido ao controle de juridicidade desta Procuradoria, entendo que o mesmo se encontra em ordem a ser admitido como parecer jurídico sobre a questão ali tratada,

porisso que dando adequada solução a situação que, pelo seu caráter peculiar, não encontra, *prima facie*, amparo objetivo nas disposições específicas do Código da Propriedade Industrial - senão, genericamente, na restrição a registrabilidade de marca enunciada no art. 64, *in fine* de CPI -, donde a ressaltada dificuldade do examinador ao se deparar com situações como a de que se cogita no trabalho em comento.

Opino, dessarte, que ao estudo *sub examine* seja dado caráter de parecer e, a este, seja conferido efeito normativo, para observância tanto em primeira como em segunda instância administrativas, permitindo-me sugerir, outrossim, que a decisão que indeferir pedido com fulcro no art. 160, I do Código Civil, conforme as conclusões do indigitado parecer, seja conjugada com a norma expressa no art. 64 do CPI.

(FDO):

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Procurador-Geral

PR, 09/12/93

De acordo.

Dê-se caráter de parecer, conferindo-se os efeitos normativos.

(FDO):

José Roberto d'Afonseca Gusmão
Presidente

COMISEC: Sus Acciones

Documento preparado por la Comisión Sectorial del MERCOSUR

La Comisión Sectorial para el MERCOSUR (COMISEC) desde su constitución en abril de 1991 ha concentrado sus esfuerzos en la creación de un ámbito de trabajo, el cual permitió que en una misma mesa se hicieran presentes los distintos representantes de sectores económicos y sociales a nivel nacional, involucrados todos en una problemática común: insertar el país en el nuevo proceso de integración MERCOSUR.

La COMISEC ha procurado reunir a todas las partes intervinientes en el proceso de integración, para ir aprendiendo en conjunto los puntos fuertes y débiles del proceso mediante una discusión seria y respetuosa.

La labor desarrollada

Desde su creación la COMISEC, en forma concomitante con la consolidación de un espacio ampliado intersectorial, se dedicó a la conformación de su estructura de apoyo para el cumplimiento de sus funciones, principalmente en lo referido a la constitución de *Sub-Comisiones de Trabajo* de carácter nacional y multisectorial y las *Comisiones Departamentales* con el objetivo de acercar el MERCOSUR al interior del país.

En tal sentido, a través de una intensa tarea de promoción, la COMISEC ha logrado reunir dentro de

su marco institucional a representantes de los distintos grupos de interés para actuar tanto en el ámbito económico como social los cuales brindan su tiempo, talento y conocimiento para reforzar el trabajo técnico.

Dentro de este trabajo se ha invitado a un conjunto de jóvenes a participar del proceso, conformándose así el "*Grupo de Jóvenes*" de la COMISEC. En tal sentido se ha realizado el primer encuentro de jóvenes del MERCOSUR que se llevó a cabo en octubre del pasado año en el Parque Hotel y que contó con la participación de más de medio millar de jóvenes de los cuatro países signatarios.

Asimismo, funciona también dentro de la Comisión, una *Unidad de Consulta*, que tiene por objetivo atender, en forma individual, las solicitudes de información que necesiten empresas, trabajadores, estudiantes, etc.

De los Convenios

La Comisión Sectorial ha firmado convenios de cooperación general y asistencia recíproca con las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales, y también con las Universidades brasileñas de Passo Fundo, Ijuí, Região da Campanha, Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul y

Federación de Establecimientos de Ensino do Vale dos Sinos.

Dichos convenios tienen como cometido principal, el intercambio en la prestación de servicios profesionales especializados para la realización de determinados trabajos, asesoramiento, cursos, seminarios, mesas redondas, proyectos y otro tipo de actividad académica o profesional, especialmente en el área de los diversos Programas de Integración Regional que se lleven a cabo en los referidos centros de estudio.

De las Cooperaciones Técnicas

Desde sus comienzos la COMISEC contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en este sentido se creó un programa de actividades que ha desembocado en dos programas de cooperación técnica, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro con la Unión Europea.

Programa COMISEC/BID-UE-PNUD

Este programa ha sido definido desde su origen como un fortalecimiento institucional para la COMISEC. Este fortalecimiento opera para mejorar la capacidad de la institución en el cumplimiento de sus objetivos.

Objetivo básico

Este apunta a mejorar la disponibilidad de información, elaborar diagnósticos y aportar criterios para la definición de lineamientos estratégicos en

la toma de decisiones por parte de los agentes económicos -empresas y trabajadores- y del sector público, en las nuevas condiciones de apertura e integración que supone el MERCOSUR. En particular, el centro de atención del programa es mejorar la capacidad de competencia y de inserción internacional de las empresas, por lo cual las actividades tienen como contraparte fundamental al empresario.

Criterios generales

Para el desarrollo de estas actividades se siguen algunos criterios metodológicos básicos:

- a) se busca coordinar operativamente y no duplicar las actividades que desarrollan programas e instituciones en las mismas áreas de trabajo. En este sentido se procura realizar algún aporte relacionado con la temática del programa y los recursos disponibles;
- b) se enfatizan los aspectos estratégicos vinculados a la inserción externa, desde una visión prospectiva;
- c) se pretende utilizar metodologías participativas, que permitan involucrar a los agentes en las actividades y los procesos de toma de decisiones;
- d) se trabaja con enfoques basados en la descentralización funcional y operativa;
- e) se enfatiza la excelencia en la calidad del trabajo y la operatividad de los resultados;
- f) se pretende realizar las actividades de difusión a partir de lo realizado, de forma de generar una actitud de mayor confianza de los empresarios;
- g) los lineamientos de políticas públicas y sugerencias a organizaciones

intermedias surgen a partir del trabajo de base y sus recomendaciones son complementarias a las realizadas a nivel de empresas.

Componentes

Para alcanzar los objetivos previstos, y en base a los criterios establecidos, el programa cuenta con dos componentes básicos, uno que hace a los aspectos de análisis y estrategia (Subprograma A) y otro referido a las herramientas y a la capacitación de acceso a la información (Subprograma B)

El Subprograma A se ha centrado en la generación de información y propuestas para contribuir a la definición de estrategias públicas y privadas en el proceso de mejora de la competitividad.

Se han privilegiado algunos aspectos. Por un lado, se trata de aportar experiencias externas comparables con las condiciones locales de aplicación. Por otra parte, se ha planteado como exigencia un actualizado conocimiento de las tendencias internacionales y de las estrategias que los sustentan, de cada uno de sus actores.

En cuanto al alcance, se ha dado prioridad a las siguientes áreas: a) industria (sector de base agrícola y no agrícola que cubren el 60% de la producción y el empleo industrial), b) hortifruticultura, c) mercado laboral (reciclaje y sistemas de reconversión), d) exigencias ambientales asociadas a la reconversión, e) evaluación de la efectividad de los apoyos públicos a la innovación tecnológica, f) logística y transporte a nivel internacional.

A su vez, se han programado instancias de asistencia a los agentes

privados en la definición de lineamientos de acción e implementación de los cambios sugeridos en los estudios.

El Subprograma B pone su énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, información y difusión de la COMISEC.

Dentro del Subprograma B se ha desarrollado y puesto en ejecución un Sistema de Información MERCOSUR el cual implica la creación de 21 Centros de Información en el país, interconectados en tiempo real, con el objeto de obtener, procesar y suministrar información a los usuarios a fin de reducir la incertidumbre y el riesgo de error en la toma de decisiones.

Este sistema constituye un soporte real en la búsqueda de la facilitación del proceso de integración aportando así a empresarios, trabajadores y público en general las nuevas condiciones de apertura e integración y apoyándolos en la toma de decisiones dentro del nuevo Mercado Regional.

A su vez, dentro del esquema de difusión encarado por el Programa se encuentra la implementación de un Centro de Documentación y Difusión que tiene a su cargo la publicación de los documentos técnicos emanados de los estudios que se están realizando en el marco del Programa, así como también la Revista Enfoques Mercosur, de emisión cuatrimestral y la organización de Seminarios y Talleres de Trabajo.

Programa con la UE

El programa de cooperación técnica con la Unión Europea ha apuntado al proceso de reconversión industrial. Para ello se está trabajando con el

Instituto ENEA (Italia), COPCA (España), OIKOS (Italia) en tres áreas.

— Cooperación empresarial - Por ahora trabajando en los sectores madera, textil y vestimentas y mármol y granito.

— Ordenamiento territorial y localización industrial.

— Mercado laboral/labor sindical.

En los tres módulos se ha contado con el apoyo permanente durante un año y medio de técnicos europeos y una contraparte local. En el sector madera, a título de ejemplo, se conformó un Grupo de Empresarios de la Madera (GEM) que consiste en once empresas pequeñas, básicamente, que están abocadas a un programa de reconversión con miras al MERCOSUR.

En todos los casos la COMISEC ha procurado en forma abierta y transparente desarrollar sus actividades con organismos públicos y privados con competencias específicas.

Estadísticas de Marcas

*Documento preparado
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*

ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PAISES DEL MERCOSUR PRESENTACION

Este documento contiene información estadística sobre marcas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que conforman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Los cuadros presentados en este documento fueron elaborados sobre la base de información disponible en la Oficina Internacional de la OMPI, recibida de las Oficinas de Propiedad Industrial de esos países y referida al período 1981-1991.

En el Capítulo I (Cuadros 1 al 9) se presenta, para cada país, información sobre el número de solicitudes y registros de marcas, por año (1981-1991) y país de residencia del solicitante, y el número total de registros en vigor al 31 de diciembre de cada año (1980-1991).

A los efectos de una comparación entre las cifras presentadas para cada uno de los países del MERCOSUR, es preciso tener en cuenta que en Argentina, Brasil y Paraguay, se aplica un sistema monoclasa para la solicitud y el registro de marcas, mientras que en el Uruguay se aplica un sistema multiclase. Ello significa que una marca que en el Uruguay dé lugar a

una solicitud o a un registro, en cada uno de los otros países del MERCOSUR puede dar lugar a más de una solicitud o a más de un registro.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que en las cifras correspondientes a Paraguay se incluyen no sólo las solicitudes y los registros de marcas nuevas sino también las renovaciones.

En el Capítulo II (Cuadros 10 a 13) se presenta información sobre la presentación de solicitudes y el registro de marcas en el extranjero por parte de residentes en Argentina y en Brasil. Información similar sobre la actividad marcaria en el exterior de residentes en el Paraguay y en el Uruguay se encuentra en elaboración.

I. MARCAS EN LOS PAISES DEL MERCOSUR

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL	31.749	32.079	24.876	27.628				55.090	28.363	24.616	29.742	31.767,87
AR - Argentina				22.399					23.879	19.455	22.667	22.100,00
no residentes				5.229					4.484	5.161	7.075	5.487,25
US - EE.UU.				2.101					1.989	2.058	2.644	2.198,00
DE - Alemania				482					443	600	785	577,50
FR - Francia				414					375	448	620	464,25
GB - R. Unido				380					377	526	522	451,25
CH - Suiza				307					259	182	386	283,50
IT - Italia				264					211	272	376	280,75
JP - Japón				207					133	171	275	196,50
ES - España				206					110	115	296	181,75
BR - Brasil				167					75	152	284	169,50
UY - Uruguay				138					94	166	100	124,50
NL - P. Bajos				110					62	48	134	88,50
PA - Panamá				55					99	61	135	87,50
SE - Suecia				42					30	46	51	42,25
CA - Canadá				70					20	23	31	36,00
.....			
PY - Paraguay				1					1	4	10	4,00

CUADRO 2

ARGENTINA
Marcas (Productos y Servicios):
Registros efectuados por país de residencia del solicitante

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL				62.849				24.158	8.673	12.231	12.371	24.096,40
AR - Argentina				54.549					6.940	9.249	9.170	19.977,00
no residentes				8.300					1.933	2.982	3.201	4.104,00
US - EE.UU.				3.032					765	1.166	1.045	1.502,00
DE - Alemania				1.131					206	388	404	532,25
GB - R. Unido				807					172	197	271	361,75
FR - Francia				598					189	281	305	343,25
CH - Suiza				433					76	181	151	210,25
JP - Japón				407					81	131	147	191,50
IT - Italia				343					92	145	174	188,50
BR - Brasil				159					67	123	168	129,25
ES - España				163					57	90	177	121,75
NL - P. Bajos				168					25	30	57	70,00
PA - Panamá				132					22	0	30	61,33
UY - Uruguay				136					34	38	27	58,75
CA - Canadá				185					9	12	16	55,50
SE - Suecia				129					15	25	26	48,75
.....								
PY - Paraguay				5					2	0	0	1,75

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL	56.759	63.880	69.080	81.229	104.604	76.875	52.945	41.893	37.092	32.011	32.625	58.999,36
BR - Brasil	50.621	57.769	63.743	76.092	99.485	72.904	49.254	38.505	33.376	27.894	29.630	54.479,36
no residentes	6.138	6.111	5.337	5.137	5.119	3.971	3.691	3.388	3.716	4.117	2.995	4.520,00
US - EE.UU.	2.258	2.422	1.904	1.756	1.773	1.550	1.527	1.328	1.795	1.735	1.209	1.750,63
DE - Alemania	421	535	622	508	448	467	457	433	327	526	410	468,54
FR - Francia	420	428	484	457	471	339	320	360	284	401	214	379,81
GB - R. Unido	437	468	459	314	286	335	178	183	277	254	212	309,36
CH - Suiza	310	289	289	302	258	246	276	243	234	281	194	265,63
JP - Japón	281	345	280	187	464	229	173	169	220	171	130	240,81
IT - Italia	355	305	333	242	227	179	152	158	162	199	112	220,36
AR - Argentina	437	300	192	147	135	160	66	69	30	64	131	157,36
NL - P. Bajos	125	120	61	96	79	53	103	77	45	91	47	81,54
ES - España	91	57	66	120	83	115	75	65	58	57	40	75,18
UY - Uruguay	63	33	12	20	22	14	9	15	9	6	15	19,81
PY - Paraguay	16	9	10	2	0	0	1	0	4	1	0	3,90

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Registros efectuados por país de residencia del solicitante

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL	22.333	34.314	24.732	33.198	21.340	17.057	21.571	22.492	25.917	25.402	8.880	22.476,00
BR - Brasil	19.007	30.131	21.792	30.746	19.102	14.921	18.435	18.303	20.360	11.867	6.275	19.176,27
no residentes	3.326	4.183	2.940	2.452	2.238	2.136	3.136	4.189	5.557	3.535	2.605	3.299,73
US - EE.UU.	1.239	1.687	1.105	909	730	832	1.217	1.771	2.157	1.334	1.124	1.282,27
DE - Alemania	528	540	341	232	312	289	393	501	821	486	504	449,72
FR - Francia	284	383	273	209	192	222	357	427	554	357	180	312,54
GB - R. Unido	240	293	182	158	135	116	196	295	418	364	258	241,36
CH - Suiza	186	251	183	155	164	203	231	255	375	273	139	219,54
JP - Japón	229	227	344	140	142	91	207	258	295	184	110	202,45
IT - Italia	144	223	106	126	71	78	138	163	245	125	84	136,63
AR - Argentina	86	91	68	63	36	40	36	47	91	43	18	56,27
NL - P. Bajos	48	86	62	40	75	49	36	60	61	54	39	55,45
ES - España	75	68	33	60	43	32	46	59	74	49	35	52,18
UY - Uruguay	3	13	11	3	4	3	9	5	8	7	3	6,27
PY - Paraguay	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0,63

PARAGUAY
Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante
(incluidas renovaciones)

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL			7.903	5.406			2.854	2.926	3.912	4.498	3.172	4.381,57
PY - Paraguay			3.897	1.556			1.917	1.190	1.692	1.870	1.625	1.963,85
no residentes			4.006	3.850			937	1.736	2.220	2.628	1.547	2.417,72
US - EE.UU.			1.218	444			239	271	677	896	502	606,71
AR - Argentina			458	167			53	340	370	272	138	256,85
DE - Alemania			246	119			72	67	192	410	107	173,28
FR - Francia			313	120			77	83	103	176	153	146,42
GB - R. Unido			305	76			52	50	223	217	83	143,71
BR - Brasil			214	108			146	180	109	121	128	143,71
JP - Japón			253	67			47	92	151	112	102	117,71
PA - Panamá			144	51			63	106	74	48	41	75,28
CH - Suiza			170	58			67	58	66	58	49	75,14
IT - Italia			176	95			21	32	52	86	36	71,14
ES - España			93	35			22	67	88	80	70	65,00
UY - Uruguay			72	7			17	54	22	8	10	27,14
NL - P. Bajos			108	26			4	18	14	20	3	26,14
SE - Suecia			17	11			1	3	7	12	3	7,71

CUADRO 6

PARAGUAY
Marcas (Productos y Servicios):
Registros efectuados por país de residencia del solicitante
(incluidas renovaciones)

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL			5.763	8.446			4.039	3.022	3.246	5.024	4.942	4.926,00
PY - Paraguay			2.539	3.683			1.772	1.195	1.175	1.624	1.458	1.920,86
no residentes			3.224	4.763			2.267	1.827	2.071	3.400	3.484	3.005,14
US - EE.UU.			913	1.416			696	655	602	1.015	1.060	908,14
AR - Argentina			405	675			176	223	265	325	418	355,28
DE - Alemania			226	386			180	172	214	564	237	282,71
GB - R. Unido			226	311			182	141	220	192	314	226,57
FR - Francia			286	318			146	104	109	232	191	198,00
BR - Brasil			157	331			154	66	112	156	267	177,57
JP - Japón			241	274			149	69	144	106	188	167,28
CH - Suiza			155	183			162	94	67	92	125	125,42
IT - Italia			127	135			38	51	51	90	180	96,00
ES - España			73	95			86	46	88	77	90	79,28
PA - Panamá			104	143			67	53	58	20	66	73,00
UY - Uruguay			61	47			39	17	17	13	18	30,28
SE - Suecia			16	24			20	15	12	10	113	30,00
NL - P. Bajos			37	49			31	16	21	27	13	27,71

URUGUAY

**Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro por país de residencia del solicitante**

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL			3.482	3.684	4.135	5.819	5.443	4.765	3.575	4.752	5.796	4.605,66
UY - Uruguay			1.950	2.260	2.793	3.472	2.754					2.645,80
no residentes			1.532	1.424	1.342	2.347	2.689					1.866,80
US - EE.UU.			510	423	401	733	892					591,80
AR - Argentina			271	245	184	415	(?)					278,75
DE - Alemania			98	95	118	237	320					173,60
GB - R. Unido			109	94	128	192	246					153,80
FR - Francia			100	88	98	172	204					132,40
BR - Brasil			87	93	56	79	(?)					78,75
CH - Suiza			52	60	53	86	124					75,00
IT - Italia			49	49	43	56	75					54,40
ES - España			42	39	50	53	55					47,80
JP - Japón			41	32	36	59	71					47,80
.....		
PY - Paraguay			6	0	2	6	(?)					3,50

CUADRO 8

URUGUAY

Marcas (Productos y Servicios):
Registros efectuados por país de residencia del solicitante

Residencia del solicitante	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
TOTAL			3.365	2.728	2.352	4.448		3.153	3.370	4.229	6.761	3.800,75
UY - Uruguay			1.958	1.656	1.292	2.263						1.792,25
no residentes			1.407	1.072	1.060	2.185						1.431,00
US - EE.UU.			457	321	339	815						483,00
AR - Argentina			189	154	181	248						193,00
DE - Alemania			95	72	108	239						128,50
GB - R. Unido			117	76	98	220						127,75
FR - Francia			108	90	83	128						102,25
CH - Suiza			52	45	49	82						57,00
BR - Brasil			65	46	29	32						43,00
IT - Italia			49	32	17	68						41,50
ES - España			36	46	33	45						40,00
JP - Japón			36	28	32	59						38,75
PY - Paraguay			4	1	2	0						1,75

CUADRO 9

MERCOSUR

Marcas (Productos y Servicios):
Registros en vigor al 31 de diciembre de cada año

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
1991		308.488		
1990		307.247		
1989		281.637	48.224	56.669
1988		275.674	47.406	53.289
1987		260.783	43.287	49.881
1986		254.335		48.498
1985		250.896		
1984	397.491	217.945		47.317
1983	359.326			52.323
1982	351.050			53.048
1981	335.055			52.642
1980	317.448			

**II. MARCAS SOLICITADAS Y REGISTRADAS
EN EL EXTRANJERO POR RESIDENTES
EN LOS PAISES DEL MERCOSUR**

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro presentadas en otros países
por residentes en la Argentina

A. En países con un sistema de registro multiclase

País donde se solicitó protección												Promedio
	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Anual
CL - Chile	375	276				1.168			140			489,75
UY - Uruguay			271	245	184	415						278,50
US - EE.UU.	44	72	39	55	36	37	32	15	26	26	15	36,09
FR - Francia		12	8	15	6	8	10	4	15	13	13	10,40
DE - Alemania		8	12	3	1	4	4	7	12	3	3	5,70
CA - Canadá		12	17	4	0	2	5	3	7	0	3	5,30
BX - Benelux		4	5	4	2	3	0	2	16	3	1	4,00
IL - Israel		2	0	1	5	2	2	2	13	8	0	3,50
CH - Suiza		5	3	1	1	0	1	2	13	0	2	2,80
ID - Indonesia		0	0	0	10	4	3	1	0			2,25
DK - Dinamarca		1	2	2	0	0	4	1	2	2	6	2,00
AT - Austria		1	0	0	0	0	0	7	1	6	3	1,80
NO - Noruega		1	5	0	0	0	1	2	3	1	2	1,50
SE - Suecia		1	2	0	0	2	0	2	2	1	2	1,20

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):
Registros obtenidos en otros países por residentes en la Argentina

A. En países con un sistema de registro multiclase

Pais donde se registró la marca	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
UY - Uruguay			189	154	181	248						193,00
CL - Chile	216	177				102		134	121	175		154,16
US - EE.UU.	20	30	27	26	26	22	19	21	13	8	15	20,63
FR - Francia		9	11	8	4	11	5	14	10	12	10	9,40
BX - Benelux		6	3	4	3	0	2	15	4	3	2	4,20
DE - Alemania		7	2	1	2	1	4	4	1	6	6	3,40
CA - Canadá		8	1	4	2	1	3	2	1	6	6	3,40
IL - Israel		1		1	7	8	0	0	1	1	8	3,00
CH - Suiza		2	2	0	1	0	2	10	3	0	4	2,40
ID - Indonesia				0	8	1	1	1	2			2,16
DK - Dinamarca		4	0	0	0	3	1	0	2	5	3	1,80
AT - Austria		0	0	0	0	0	2	6	0	7	1	1,60
NO - Noruega		1	0	0	0	1	3	0	2	0	1	0,80

ARGENTINA

Marcas (Productos y Servicios):

Registros obtenidos en otros países por residentes en la Argentina

B. En países con un sistema de registro monoclase

País donde se registró la marca												Promedio Anual
	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	
PY - Paraguay			405				175	223	265	325	418	301,83
PE - Perú	40	38		54	130	13					135	68,33
BR - Brasil	86	91		63	36	40	36	47	91	43	18	55,10
BO - Bolivia							19	8	50	58	95	46,00
EC - Ecuador			48	70	35	16		40	58	13	21	37,62
MX - México	49	58	29	34	44	14	14	54	38	27	43	36,72
VE - Venezuela					20	26	15	29	39	39	14	26,00
ES - España		36	10	15	28	4	3	11	23	19	10	15,90
CO - Colombia			6	27	10						12	13,75
PA - Panamá		7	25	16	17	4	9				4	11,71
SV - El Salvador	2	2	25					4	4	16		8,83
GT - Guatemala		19	0	8	6	7						8,00
CR - Costa Rica		17	7	3	5	5			3	13	4	7,12
HN - Honduras	1	4		2	12	20	12	0	0	10	10	7,10
NI - Nicaragua						0	5	5	5	4		3,80
PT - Portugal		5	4	6	0		0	3	3	5	2	3,11
JP - Japón		4	2	5	2	2	1	0	5	1	2	2,40
ZA - Sudáfrica		2	2	0	2	3		2	0	0	7	2,00
GB - R. Unido		1	4	2	1	1	0					1,50
HK - Hong Kong		3	1	2	0	0	0	4	0	0	0	1,00
AU - Australia		0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	0,70

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro obtenidos en otros países por residentes en Brasil

A. En países con un sistema de registro multiclase

Pais donde se registró la marca	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
CL - Chile	287	146	0			303			103			169,80
US - EE.UU.	142	127	109	126	94	92	98	76	77	51	48	158,18
UY - Uruguay			87	93	56	79						78,75
FR - Francia		40	38	46	44	32	20	24	8	24	29	30,50
DE - Alemania		38	31	30	36	16	21	15	10	22	26	23,50
CA - Canadá		25	28	17	20	28	26	15	11	19	19	20,80
SR - Suriname										29	7	18,00
BX - Benelux		17	18	12	13	10	5	16	4	2	10	10,70
EG - Egipto								4	2	13	5	8,14
CH - Suiza		5	9	9	4	8	11	9	4	5	6	7,00
SE - Suecia		9	5	8	3	4	3	16	4	9	6	6,70
TH - Tailandia		17	11	2	0	3	6	5	10	4	7	6,50
DK - Dinamarca		9	6	6	2	8	4	10	3	6	9	6,30

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Solicitudes de registro presentadas en otros países por residentes en Brasil

B. En países con un sistema de registro monoclasa

Pais donde sesolicitó protección	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
AR - Argentina				167					75	152	284	169,50
PY - Paraguay			214	108			146	180	109	121	128	143,71
PT - Portugal		130	129	122	61	77		32	17	11	56	70,55
VE - Venezuela		70	39		29	39	38	157	54	54	98	64,22
MX - México	83	63	110	31	52	46	48					61,85
CO - Colombia			77	83	0			24			125	61,80
PE - Perú	50	50		57	53	68						55,60
BO - Bolivia							23	26	22	37	96	40,80
IN - India		2	1	1	129	179	4	11	4	0	13	34,40
EC - Ecuador			67	26	15						27	33,75
ES - España		73	43	46	26	15	22	19	6	16	24	29,00
GB - R. Unido		45	34	15	18	16	18	—	—	—	—	24,33
ZA - Sudáfrica	17	7	3	2	2					29	7	18,00
JP - Japón		54	13	14	6	19	14	16	8	18	8	17,00
AU - Australia			19	9	14	11	17	20	3	12	15	13,33
GT - Guatemala	13	11	14	12	5							11,00
CR - Costa Rica	19	6	7	14	7				10	8	4	9,37
PA - Panamá	16	13	8	21	5	4	4	4	4	3	3	4,50

BRASIL

Marcas (Productos y Servicios):
Registros obtenidos en otros países por residentes en Brasil

C. En países con un sistema de registro multiclase

Pais donde se registró la marca	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Promedio Anual
CL - Chile	191	84				20		312	64	374		174,16
US - EE.UU.	55	63	71	68	55	64	74	51	58	27	17	54,81
UY - Uruguay			65	46	29	32						43,00
FR - Francia		45	38	43	33	18	21	15	14	31	20	27,80
DE - Alemania		26	19	16	11	6	14	10	8	19	18	14,70
CA - Canadá		12	13	11	23	11	8	11	21	8	16	13,40
BX - Benelux		20	14	9	8	7	11	4	4	10	6	9,30
SR - Surinam				2	1	3		12	10	29	7	9,14
CH - Suiza		3	8	8	1	13	10	5	1	9	2	6,00
OA - OAPI											6	6,00
DK - Dinamarca	0	8	2	6	0	2	8	1	6	7	12	5,20
AT - Austria		10	5	4	6	9	5	2	1	6	0	4,80

BRASIL
Marcas (Productos y Servicios):
Registros obtenidos en otros países por residentes en Brasil
C. En países con un sistema de registro multiclase

País donde se registró la marca											Promedio	
	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	Anual
PY - Paraguay			157				154	66	112	156	267	152,00
AR - Argentina				159					67	123	168	129,25
VE - Venezuela					9	49	35	85	170	170	0	74,00
PT - Portugal		125	132	137	25			20	0	11	3	56,62
BO - Bolivia							21	24	41	87	70	48,60
PE - Perú	40	23		52	77	19					78	48,16
MX - México	43	79	35	51	50	20	37	15	21	46	53	40,90
EC - Ecuador			31	25	15	48		18	48	15	27	28,37
ES - España		12	14	8	6	16	28	6	7	16	24	13,70
CO - Colombia			24	12	0						14	12,50
GB - R. Unido		15	14	6	9	13	14	—	—	—	—	11,83
JP - Japón		9	4	14	9	3	8	10	12	7	7	8,30
PA - Panamá		8	12	0	9	15	10				3	8,14
ZA - Sudáfrica		3	2	3	3	14		34	0	4	7	7,77
AU - Australia		9	6	14	7	1	2	15	7	8	4	7,30
CR - Costa Rica		15	8	10	1	6			6	5	6	7,12
RK - R.de Corea		20	3	1	3	1	5	2	6	1	5	4,70
IN - India		3	3	1	3	0	2	0	2	0	3	1,70
HN - Honduras		5	1	1	0	0	2	2	0	2	1	1,40