



LAS MARCAS REGIMEN LEGAL EN EL MERCOSUR

Este artículo fue publicado en la revista "Aplicación Profesional" N° 18 –Enero de 1998- (Edit. Aplicación Tributaria)

Carlos Octavio Mitelman

1. La economía globalizada.

Durante las últimas décadas del siglo XX y en las postrimerías del siglo XXI, la historia humana ha vivido una etapa sin precedentes, de cambios acelerados, entre los cuales tal vez el más asombroso es la velocidad con la que nos dirigimos hacia una economía globalizada.

El término *globalización* sintetiza la circunstancia de que el espacio económico se ha transformado en un espacio mundial y que las incidencias de las transacciones comerciales abarcan todo el globo. La combinación de la informática y de las comunicaciones provocó que las distancias se hayan reducido, que los bienes y las personas, las palabras y los mensajes transiten a gran celeridad.

Sin embargo, la globalización no es un fenómeno nuevo. La vocación de expandir las fronteras económicas se inició fundamentalmente con la conquista del nuevo mundo. La aplicación del vapor al mundo marítimo, siglos después, hizo posible el sostenido incremento del comercio internacional y la integración de regiones hasta ese momento distantes. Un aumento significativo del grado de apertura de las economías fue una consecuencia de este proceso. Ello indudablemente se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países vencedores y las organizaciones creadas en Bretton Woods estimularon una creciente apertura de las economías, proceso que fue avanzando a través de las sucesivas rondas de negociaciones comerciales multilaterales celebradas en el ámbito del GATT (*General Agreement on Tariff and Trade* / Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio).

El objetivo del GATT ha sido la reducción de las barreras comerciales y otras distorsiones que afectan a la competencia internacional, con el propósito de garantizar a los medios empresariales un entorno comercial internacional estable y previsible y un constante proceso de liberalización del comercio. En virtud de ello, el GATT se constituyó en el marco adecuado para el establecimiento de pautas mínimas de protección de los derechos de propiedad intelectual (marcas, indicaciones geográficas, patentes de invención, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, información no divulgada, derecho de autor y derechos conexos) que se relacionan con el comercio internacional.

En los últimos años, el trabajo intelectual, los conocimientos, los símbolos, han surgido como ejes determinantes de la nueva economía mundial. Dado que el conocimiento reduce la necesidad de materias primas, trabajo, tiempo, espacio y capital, y a la vez puede ser utilizado por muchos al mismo momento, el mismo se ha convertido en el recurso central de la economía avanzada. El factor tecnológico se transforma en un elemento esencial en este escenario emergente.

¿Cuál es el papel que desempeña la propiedad intelectual en este marco?

Conforme Sherwood (1) "se puede afirmar que un sistema de propiedad intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es una condición previa para la creación y el empleo de nueva tecnología, que a su vez empuja al crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo ... la protección de la propiedad intelectual puede ser examinada fácilmente por su contribución al cambio técnico, la difusión del conocimiento, la expansión de los recursos humanos, el financiamiento de la tecnología, el crecimiento empresarial".

Este autor básicamente reconoce que el desarrollo económico es, al final de cuentas, el objetivo que persigue el establecimiento de un sistema de protección efectivo de la propiedad intelectual.

La tutela de los derechos de propiedad intelectual se ha convertido en un factor de elevada relevancia en materia de política económica internacional. Las personas están dispuestas a pagar por el conocimiento y las expresiones creativas (productos identificados con marcas, libros, cintas, invenciones, etc.) que se originan en otros países. De hecho, los productos de la mente son artículos cotidianos de comercio.

2. Los derechos intelectuales en los procesos de integración económica.

Un mercado común se funda en el principio de la más absoluta libertad de circulación de bienes y servicios a través de las fronteras de los Estados que integran el mismo.

A su vez, los derechos intelectuales se caracterizan por ser territoriales.

De esta manera, el problema radica en la coexistencia de distintas legislaciones nacionales sobre derechos que pueden ser invocados dentro de un solo mercado, ante el advenimiento de un mercado común donde se proclama la más amplia libertad de circulación de bienes y servicios.

En este contexto, surgen los siguientes interrogantes: ¿Para qué sirve una marca registrada en Argentina, si cuando se decide exportar productos a Brasil, un empresario local ya la tiene allí registrada? Desde otro enfoque, ¿está facultado un comerciante argentino para impedir que el titular de una marca uruguaya (similar o idéntica) introduzca en nuestro país productos designados con la misma? ¿Puede un inventor patentar una invención en Argentina y que dicha patente sea válida en todo el Mercosur?

Observamos las distintas situaciones que pueden plantearse en un escenario de apertura de la economía. Como titulares de derechos marcarios pueden aparecer marcas iguales a las nuestras en nuestro propio territorio; o aparecen productos como los que fabricamos nosotros bajo licencia, pero manufacturados en algún

lugar del mundo por otro licenciatario de nuestro propio licenciante o por éste mismo o, a la inversa, sufrimos cuestionamientos si deseamos ingresar en otros países.

Los conceptos de "mercado común" y de "propiedad intelectual" son compatibles, reformulando el principio de territorialidad, de modo que se refiera al territorio del mercado común. Esto supone armonizar las legislaciones nacionales de los países miembros.

Mientras las economías se mantienen cerradas, el marco comercial y legal es más claro y previsible, pues se trabaja y se piensa para un solo mercado. Las patentes se registran en las oficinas nacionales, las marcas circulan mayoritariamente dentro de las fronteras del país donde se inscribieron y no interfieren entre ellas.

Encaminados hacia la consolidación del Mercado Común del Sur (Mercosur), las experiencias de la Unión Europea, del Pacto Andino y del Tratado de América del Norte de Libre Comercio, pueden servirnos de guía. El objeto de nuestro análisis versará sobre las formas de armonización de la legislación marcaria, que consiste el propósito de nuestro trabajo.

3. Régimen de marcas en la Unión Europea, Pacto Andino y NAFTA. (Síntesis).

3.1. Unión Europea.

El Consejo de la Unión Europea, ha aprobado el 20 de diciembre de 1993, el Reglamento (CE) N° 40/94 sobre la Marca Comunitaria (2).

El Preámbulo del Reglamento señala que la marca comunitaria se crea con la finalidad de superar los obstáculos que, para los empresarios que desempeñan su actividad en el ámbito comunitario, representa la territorialidad de los derechos otorgados por las legislaciones de los Estados Miembros a los titulares de marcas. Para ello, se ofrece a las empresas que así lo deseen, la posibilidad de identificar sus productos o servicios en todo el territorio comunitario mediante la marca europea.

El objetivo de este Reglamento es el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a los empresarios el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos para el conjunto de la Comunidad, territorio donde sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso.

En los considerandos de la norma se especifica que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados Miembros, pues no se justifica obligar a las empresas a que registren sus marcas como comunitarias, las cuales han sido previstas para permitir a los empresarios ejercer sin trabas sus actividades económicas en el conjunto del mercado común. Las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de ellas a escala comunitaria.

Se estableció un sistema atributivo, dado que el registro es la única vía para adquirir el derecho sobre la marca comunitaria, y aquél será denegado en el caso de que la marca carezca de carácter distintivo, sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.

La vigencia de su registro se extiende por diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Dicha registraci3n puede ser renovada por per3odos de diez a3os (art. 46).

3.2. El Pacto Andino.

La t3cnica utilizada por los pa3ses del Grupo Andino (integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per3 y Venezuela) para realizar la unificaci3n de las normas sobre propiedad industrial difiere de la empleada en la Comunidad Europea.

Los pa3ses andinos han enfatizado el car3cter comunitario de la unificaci3n al acudir a un acto de una autoridad supranacional, (la Comisi3n del Acuerdo de Cartagena) que aprob3 en junio de 1974 la Decisi3n N3 85 "Reglamento para la aplicaci3n de disposiciones relativas a la Propiedad Industrial" que consiste en toda una regulaci3n uniforme en esta materia (3).

Esta norma fue desplazada por la Decisi3n N3 311 publicada en diciembre de 1991 en la "Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena", reemplazada a su vez por la Decisi3n N3 313 en febrero de 1992.

Finalmente, esta 3ltima fue sustituida en octubre de 1993 por la Decisi3n N3 344, en vigor en los pa3ses miembros a partir del 13 de enero de 1994.

Este r3gimen com3n sobre propiedad industrial, constituye una regulaci3n completa en este campo abarcando los siguientes puntos:

Cap3tulo I: De las Patentes de Invenci3n; Cap3tulo II: De los Modelos de Utilidad; Cap3tulo III: De los Dise3os Industriales; Cap3tulo IV: De los Secretos Industriales; Cap3tulo V: De las Marcas; Cap3tulo VI: Del Nombre Comercial; Cap3tulo VII: De las Denominaciones de Origen.

Unicamente nos ocuparemos del tema marcario, tal como lo hemos hecho al referirnos a la Uni3n Europea.

En este bloque no puede hablarse de una marca comunitaria ni de una patente andina, sino de un haz de t3tulos nacionales unificados, pero que son otorgados o denegados separadamente y consecuentemente transferibles, anulables y extinguidos de manera independiente.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma, solicit3ndolo ante la respectiva oficina nacional competente (art. 102). La primera solicitud de un registro de marca v3lidamente presentada en un Pa3s miembro confiere al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad por el termino de seis meses contados a partir de la fecha de presentaci3n de la solicitud, para requerir el registro de la misma marca en cualquiera de los otros Pa3ses miembros del Acuerdo de Cartagena (art. 103).

El registro tiene una duraci3n de diez a3os contados a partir de la fecha de su concesi3n y puede renovarse por per3odos sucesivos de diez a3os (art. 98).

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (4), enfatiz3 en relaci3n al efecto de las normas de la integraci3n sobre las normas nacionales, que "en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia, en tal caso corresponde a la comunidad. En otros t3rminos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma

comunitaria ... Se trata de la primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas", repitiendo más adelante, para no dejar lugar a dudas, que "la posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del Derecho de la Integración"...

"La Decisión 85, en consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional, anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así, resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del Derecho de la Integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad ... En tal sentido, debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicioneen causales o motivos para la pérdida de tales derechos" (5).

3.3. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) suscripto entre Canadá, Estados Unidos y México, contiene en su Capítulo XVII una serie de normas tendientes a brindar una protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual.

Este capítulo contempla los siguientes puntos:

- a) Derechos de Autor; b) Fonogramas; c) Protección de Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas; d) Marcas; e) Patentes;
- f) Esquemas de Trazado de Circuitos Semiconductores Integrados; g) Secretos Industriales; h) Indicaciones Geográficas; i) Diseños Industriales.

Las normas sobre Propiedad Intelectual incluidas en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contienen un marco uniforme de protección de estos derechos, armonizándose sobre un límite mínimo de protección que obligatoriamente debe ser respetado, permitiendo a las legislaciones locales determinar el techo de dicho amparo.

En materia de marcas, el art. 1708 del Tratado, en su inciso 4, estipula que cada una de las Partes establecerá un sistema para su registro, que incluirá:

- a- El examen de las solicitudes;
- b- La notificación al solicitante acerca de las razones que fundamentan la negativa de registro de una marca;
- c- Una oportunidad para que el solicitante pueda responder tal notificación;
- d- La publicación de cada marca, y
- e- Una oportunidad para que las personas interesadas puedan oponerse al registro de una marca, y solicitar cuando sea procedente la cancelación de su registro.

En el inciso 7 del citado artículo se determina que cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y la posibilidad de su renovación indefinida.

4. Las marcas en el Mercosur.

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados y el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, figuran entre los objetivos mencionados en el art. 1º del Tratado de Asunción que constituye el Mercosur.

Las marcas desempeñan un papel fundamental en el contexto de un mercado común (6). A medida que evoluciona la tecnología de las comunicaciones y se consolidan los procesos de integración, los comerciantes buscan extender su cobertura geográfica. A su vez, los consumidores viajan más. En virtud de ello, las marcas adquieren progresivamente un alcance global, abriéndose nuevas oportunidades para su internacionalización.

En función de la nueva realidad que introduce el mercado común y para que pueda cumplir con los fines que le dieron origen, resulta imperioso trabajar en la armonización de las legislaciones nacionales.

Esta ha sido, en la materia que nos ocupa, la razón de la aprobación del *"Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen"* (Dec. CMC. N° 8/95 -05/08/95-) (7). En el Preámbulo de dicho Protocolo se reconoce "... la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo". En su art. 1º se consagra la intención de establecer una protección mínima a los derechos de propiedad intelectual señalados, debiendo los Estados Partes armonizar sus legislaciones locales en tal sentido, estando a la vez facultados para conceder una protección más amplia.

No se ha procurado crear una institución similar a la marca comunitaria europea, brindando a su titular un derecho de carácter unitario que -como explicáramos- produce los mismos efectos en toda la Comunidad.

5. Definición de marca y signos registrables.

El art. 5.1 del Protocolo establece: *"Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos y servicios"*. El art. 5.2 agrega que: *"Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible"*.

La definición de marca se adapta a lo ya establecido en las legislaciones nacionales al respecto, motivo por lo cual no necesitarán modificarse. Se deja abierta la posibilidad de reconocer las denominadas *marcas sonoras y olfativas*, salvo en aquellos Estados que exijan que el signo sea visualmente perceptible.

La perceptibilidad de un signo se refiere a los sentidos que impresiona que, a los efectos marcarios, es básicamente el sentido de la vista, habitualmente utilizado en la práctica comercial para llamar la atención sobre un producto o servicio. Salvo la existencia de una norma prohibitiva, nada imposibilitaría el registro de marcas auditivas (v.gr. el rugido del león de la Metro-Goldwin-Mayer). En cambio, autores como Bertone-Cabanellas de las Cuevas (8) sostienen que son

irregistrables las marcas táctiles, olfativas y gustativas, básicamente por la fugacidad como signos y por la mutación a la que se verían sometidos durante el plazo de vigencia del derecho exclusivo.

El art. 5.3 exige a los Estados Partes a proteger *las marcas de servicio* y a las *marcas colectivas*, y los faculta a tutelar las *marcas de certificación*. Tratándose de *servicios*, la marca cumple su función esencial al ser colocada en los lugares donde ellos son prestados, o sobre elementos vinculados con tales servicios (menús, servilletas, toallas, uniformes, papelería).

La *marca colectiva* es aquella cuya propiedad puede pertenecer a varios sujetos de derecho. Por ejemplo, una cooperativa cuyos integrantes la pueden utilizar individualmente. Dicho empleo será factible en la medida de que los miembros acepten y respeten las condiciones fijadas en un reglamento de uso por ellos suscripto. La disposición mencionada obligará a Argentina y Uruguay a modificar sus legislaciones para incorporar este tipo de marcas, ya reconocidas en Brasil y Paraguay.

La *marca de certificación* es el signo que únicamente puede aplicarse a los productos sometidos a un determinado control de calidad impuesto por el titular de la marca, quien solo permitirá que sea usada por aquellos sujetos que respeten las normas y especificaciones por él impuestas.

El art. 6.1 del Protocolo efectúa una enumeración no taxativa de los signos que pueden ser registrados como marcas: "*palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios*". Resulta interesante destacar la inclusión de "*los medios o locales de expendio de los productos o servicios*", ya que los mismos no están incorporados en la legislación de los Estados Partes (aunque tampoco están expresamente excluidos). En algunos países, como en los EE.UU., es usual ver negocios que, además de ser distinguidos por sus nombres comerciales y por sus marcas, se caracterizan también por utilizar una misma forma de edificio, con un mismo y especial aspecto exterior e interior, cualquiera sea su ubicación geográfica. Se trata del denominado "*estilo comercial*" de especial relevancia en el contrato de franquicia o *franchising*, entre cuyos rasgos particulares se encuentra la uniformidad de actuación de los franquiciados (v.gr. forma y decoración del edificio, nivel de atención, estilo para la prestación del servicio, elaboración de comidas, etc.), a los efectos de ofrecer y repetir el negocio exitoso que constituye el objetivo de este contrato.

Otamendi manifiesta que "el enfoque de los tribunales norteamericanos parece pues ser el de acordar protección marcaria según la forma del edificio sea arbitraria y no funcional. Obviamente me parece que en todo signo de este tipo, un techo, una pared y una ventana, seguirán siendo lo que son y, por tanto, siempre tendrán algo que hace a su esencia, algo de funcionales. Pero lo importante en materia marcaria es que no sea de uso común, y que no sea, además, la única forma conocida para resolver el problema que les da origen. Que otros puedan hacer lo mismo, una pared, un techo, una puerta o una ventana, pero no con la forma característica con que alguien lo ha hecho antes. Se trata, aclaro, de la protección del edificio en su conjunto y no de sus partes en forma individual" (9).

6. Signos no registrables.

El Protocolo enuncia, en su art. 9, un conjunto de signos irregistrables que coincide, en principio, con aquellos ya declarados irregistrables por las legislaciones de los Estados Partes: "*signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen*" (art. 9.1); "*signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier país; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad*" (art. 9.2); "*signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación*" (art. 9.4).

Una especial consideración merecen los signos contrarios a la moral. La prohibición legal de registrar signos inmorales o contrarios a las buenas costumbres puede presentar problemas de interpretación, pues los conceptos morales pueden ser diferentes según los países y las épocas. Por ejemplo, palabras que por cuestiones idiomáticas son perfectamente registrables en un país, podrían ser apreciadas en otros contrarias a la moral. En la República Argentina la palabra "concha" está dotada de dos significados (uno neutro desde el punto de vista moral y otro que constituye un significado reconocido como obsceno). No obstante lo expuesto, fue reconocida en nuestro país la inscripción de la marca "Concha y Toro" para distinguir vinos. Lo expuesto constituye un llamado de atención para los titulares de marcas que desean extender la protección del signo a otra nación, para que se informen adecuadamente y con anticipación del sentido que dicho signo pudiera tener en el país escogido. Debe tenerse en cuenta -además- la existencia de dos idiomas oficiales distintos en la región (español y portugués) con el propósito de determinar si una palabra común en un idioma no sea ofensiva en el otro.

7. Marcas de hecho.

El art. 8 se refiere al tema de la prelación para el registro de una marca: "*Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca*". Dicha prelación la tendrá entonces quien primero la solicite, pero a la vez, se busca proteger los derechos de aquellos sujetos que han venido usado la marca en forma pública, pacífica y de buena fe (pero sin registrarla) en cualquier Estado Parte en un plazo que no debe ser menor a los seis meses. De esta manera, el Protocolo reconoce la existencia de las *marcas de hecho*. Se denominan como *marcas de hecho* a aquellos signos empleados con la función distintiva propia de las marcas, pero sin haber sido registrados como tales, sin infringir los derechos de otras marcas registradas.

Los cuatro Estados Partes, si bien han adoptado el sistema atributivo (donde el derecho de exclusividad sobre la marca se obtiene con su registro) han reconocido a la vez derechos a los signos usados como marca sin previa registración. En determinadas circunstancias se concede protección a esta clase de marcas, cuando se está en presencia de un *uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un tiempo suficientemente prolongado*, de manera que el signo haya adquirido difusión y el interesado haya obtenido una clientela considerable (10). Estimamos por lo expuesto, que el plazo mínimo de seis meses consagrado por el Protocolo para que el usuario de una marca no inscripta prevalezca en el orden de prelación para obtener el registro sobre un tercero, es un plazo exiguo.

8. Marcas notorias.

El concepto de marca notoria podría inducirnos a pensar que estamos frente al caso de marcas que distinguen productos o servicios de excelente calidad y muy publicitados. Pero ello no es necesariamente así. Existen numerosas marcas que identifican productos de magnífica calidad y no gozan de notoriedad. Existe una gran diferencia entre ropa y vehículos por un lado y aparatos médicos y odontológicos, por el otro. No hay un consumo masivo respecto de los últimos, pero sucede lo contrario respecto a los primeros.

"Marca notoria es aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando un producto determinado" (11).

Observamos aquí los dos requisitos para que una marca pueda adquirir la calidad de notoria.

En primer lugar, su conocimiento por la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o no. FERRARI para el caso de los automóviles o ROLEX en el campo de los relojes no son productos de consumo masivo e igualmente nadie discute el carácter notorio de estas marcas.

En segundo lugar, la sola mención de la marca debe provocar la asociación entre ella con el producto o servicio identificado. Tal es el supuesto de HEWLETT-PACKARD, IBM o APPLE MACINTOSH que produce su inmediata asimilación con computadoras personales, COLA COLA o PEPSI COLA que produce su inmediata identificación con gaseosas, MC DONALD'S o BURGER KING con servicios de comida rápida, etc.

La marca notoria goza de una posición particular en el derecho de marcas, en virtud de la existencia de normas y criterios jurisprudenciales que se aplican exclusivamente a este tipo de signos. Ello obedece a que se procura defender a la marca notoria frente a posibles usurpaciones de aquellos que buscan un indebido aprovechamiento de la reputación ajena.

La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que logró la notoriedad (12).

El art. 9.5 del Protocolo se refiere a las marcas notorias, y expresa que para determinar la notoriedad *"se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector del mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo"*.

Desde el primer punto de vista, una marca se reputa notoria, cuando su existencia no puede ser desconocida por los comerciantes dedicados a la explotación del mismo ramo e incluso el público que se dedica a consumir productos o ser usuario del servicio del mismo rubro.

Sería el caso de quienes se dedican a la compra y venta de artículos de computación, sector en el cual una marca (por ejemplo de computadoras o impresoras) no podría ser desconocida para quienes desarrollan actividades relacionadas en dicho rubro.

Desde el segundo punto de vista, la marca se encontrará protegida en el caso de que la notoriedad se haya logrado por el efecto de la publicidad del signo

en el país donde se reclama dicho amparo. Ello determina que en la era de las comunicaciones globales y de la red Internet, este tipo de marcas puede ser protegida en un Estado aun en el supuesto de que los productos o servicios que ella distingue se hallen ausentes en el mercado de dicho país. Bastará que el signo sea notorio en el país de origen.

Otamendi (13) justifica este criterio, alegando que "es recién cuando una marca es notoria localmente, que se piensa en la exportación, en la conquista del mercado internacional y en usar esa marca en él. Es en ese momento que se debe proteger la marca, de no ser así un tercero podría fácilmente registrar o usar marcas notorias de cualquier país y luego impedir que el verdadero producto entre con su marca original a ese país".

El art. 9.6 declara que *"Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio"*.

Es evidente que las marcas notorias son empleadas actualmente para distinguir productos o servicios de la naturaleza más variada. Un mismo signo puede ser empleado para identificar prendas de vestir, relojería, perfumes, etc. Si restringimos el ámbito de protección de las marcas notorias a la clase de productos o servicios que efectivamente distinguen, el titular de una marca notoria de relojes no podría oponerse con éxito al accionar de un tercero que inscribe o usa la misma marca para distinguir mostaza.

Para evitar que la marca notoria se diluya con el uso indiscriminado en diversos productos o servicios y por distintos fabricantes o prestadores, debe evitarse o anularse su registro, desde que estamos ante una variante de competencia desleal. El fenómeno de la *dilución* de la marca está previsto en el art. 9.6 y también en el art. 11. En la primera norma, los Estados Partes se obligan a garantizar la protección de las marcas que hayan logrado un grado de conocimiento excepcional *"en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio"*.

Resulta claro que la marca notoria debe ser protegida por su carácter de tal, independientemente que distinga productos de naturaleza idéntica, similar o distinta. Este amparo se fundamenta en la protección del poder distintivo de la marca, con el objeto de evitar su *dilución*.

"La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla indica origen de éste ... Poco a poco, de permitirse que la misma sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo..."

"La dilución es ... el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca por su repetición ya no evoque un único origen ... La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria o no. Pero es lógico otorgar esta protección solo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo" (14).

9. Naturaleza del derecho sobre la marca.

Quien ingresa en el juego de la oferta y la demanda desea que los productos que comercializa y los servicios que presta, sean preferidos en relación a aquellos que ofrece la competencia. Busca así diferenciarlos y acude a la protección que ofrece el derecho marcario.

Si el producto o servicio han ganado su clientela, se procura que los competidores no usen signos que puedan causar confusión con los propios.

La posibilidad de defender una marca está íntimamente vinculada a la *propiedad* que se pueda invocar sobre ella.

La marca logra su función de tal en virtud del *derecho exclusivo* que goza su titular respecto de su uso (15).

El art. 11 del Protocolo confirma el carácter de propiedad del derecho sobre la marca al establecer que "*El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo ...*", criterio compartido en las legislaciones de los cuatro Estados Partes. Agrega que dicho derecho lo faculta a "*impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular*".

La presente norma regula la protección de la marca excediendo expresamente los límites del *principio de especialidad*.

La esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. En virtud del principio de especialidad, el titular de una marca sólo puede pretender el amparo del derecho cuando un tercero utiliza dicho signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales solicitó la inscripción marcaria. Pero la norma al impedir a cualquier tercero realizar, sin autorización, el uso de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios va más allá del principio señalado. Protege al titular de la confusión que puede originarse cuando el consumidor cree que los productos o servicios tienen un origen común, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie (v.gr. quien detenta una marca que identifica instalaciones de refrigeración, de secado, de ventilación podría oponerse a otro que emplea un signo idéntico o igual para instrumentos y materiales de limpieza, bajo la condición de que tal uso pudiera provocar confusión o riesgo de asociación con la marca del primero).

El art. 11 del Protocolo termina amparando al titular de una marca contra el "*aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular*". Se introduce aquí la figura del parasitismo económico, definido como el hecho "para un tercero de vivir como parásito siguiendo las huellas de otro, aprovechando los esfuerzos que ha realizado y la reputación de su nombre y de sus productos" (16).

El instrumento legal procura poner a disposición de los propietarios de marcas, elementos disuasorios y eficaces para combatir el flagelo de la piratería marcaria. Uno de los daños que puede sufrir aquél que sufre el aprovechamiento indebido de su reputación, es el de la dilución de su marca, cuestión descrita en el punto anterior.

10. Plazo de registro y renovación.

El plazo de duración del registro previsto en el art. 10.1 del Protocolo es de diez años contados desde la fecha de su concesión. Ello coincide con lo dispuesto en las normas marcarias de los Estados Partes. Existe asimismo coincidencia en la posibilidad de renovar el registro del signo por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento antes indicada (art. 10.2).

El Protocolo ordena, a los efectos de la prórroga, que ningún Estado Parte exija que la marca esté en uso. La Ley N° 22.362 de Marcas de la Rep. Argentina dispone en su art. 5 que la marca puede ser renovada si fue utilizada dentro de los cinco años previos a cada vencimiento.

¿Deberá modificarse nuestra legislación para adaptarse a la exigencia del Protocolo? Existen dos criterios. Uno de ellos sostiene que la jerarquía superior de los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina en relación a su legislación interna (17) obliga a modificarla en virtud del texto del acuerdo regional (18).

El segundo manifiesta que lo que prohíbe el Protocolo es la exigencia de que la marca se encuentre en uso efectivo en el mismo momento de solicitarse la renovación, y no lo establecido por la ley nacional, que -como adelantáramos- requiere que la marca haya sido utilizada dentro del plazo de cinco años anteriores a la renovación (19).

11. Uso de la marca.

El Protocolo deja abierto a los Estados Partes la posibilidad de exigir o no el uso de la marca, a los efectos de mantener la vigencia de los derechos sobre la misma, bajo apercibimiento de sanción de nulidad (art. 15.1). En caso afirmativo, *"el uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos"*.

Se considera, de esta manera, al Mercosur como una única región (v.gr. si una persona tiene registrada una marca en los cuatro Estados Miembros, el uso del signo únicamente en Brasil imposibilitará que se configure el presupuesto de caducidad en Argentina, Paraguay y Uruguay. La caducidad sólo podrá prosperar por el no uso de la marca en ninguno de los países).

El art. 15.1 determina que *"la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"*. Aracama Zorraquín (20) sostiene al respecto que debería cambiarse la palabra "durante" por la palabra "dentro", cuando se menciona el uso de la marca en los cinco años anteriores a la demanda de caducidad, pues la voz "durante" implica un uso continuado del signo, mientras que la voz "dentro" permite interpretar que el uso no necesariamente debe ser continuo, sino que puede haberse interrumpido en algún momento en el plazo mencionado (21).

El mismo art. 15.1 establece que el lapso de cinco años se computan *"desde la fecha de registro de la marca"*.

El art. 15.2 permite a los Estados Miembros que en sus respectivas legislaciones incluyan la posibilidad de la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso afectara únicamente a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca. Este caso no regiría en una legislación como la argentina

que admite las denominadas *marcas de defensa*. La marca de defensa es idéntica a la marca que se desea proteger, registrándose en otras clases, con el propósito de impedir que otros titulares adquieran derechos sobre tales registros (v.gr. se registra la marca XXX en la clase correspondiente a las aguas minerales y gaseosas y se procede también a inscribir XXX en la clase correspondiente a los vinos espirituosos y licores. El titular de XXX desea utilizarla para identificar agua mineral, pero la registra defensivamente en la otra clase -sin intención de usarla- para evitar que un tercero registre o use XXX para distinguir vinos, con la posible confusión que ello puede provocar en el público consumidor en el sentido de creer que ambos productos tienen un mismo origen). En la ley argentina, el uso de la marca en cualquier clase impide, entonces, la caducidad del mismo signo en aquellas clases donde no se lo emplea.

12. Nulidad del registro.

El art. 14.1 del Protocolo prevé que las autoridades competentes de cada Estado Parte declaren la nulidad del registro de la marca *"si se efectuó en contravención con alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9"*. Recordamos que el art. 8 regula el tema de la prelación para el registro de una marca y el art. 9 se refiere a las marcas irregistrables.

El art. 14.2 innova al estipular la posibilidad de declarar la nulidad parcial de un registro: *"Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca"*. Cabe destacar que no existe una disposición similar en la legislación argentina. La jerarquía superior del Protocolo en relación a nuestra norma local, y el carácter imperativo del art. 14.2 determina que la Ley de Marcas deberá ser modificada para admitir expresamente a las nulidades parciales.

El art. 14.3 establece la imprescriptibilidad de la acción de nulidad *"cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe"*. Nuestra Ley de Marcas dispone en su art. 25 que *"la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años"*. A pesar de esta falta de armonía entre la legislación regional y la local, la solución prevista en la primera ya ha sido efectivamente aplicada en la República Argentina, donde la jurisprudencia (22) y la doctrina coinciden en sostener la imprescriptibilidad de la acción tendiente a anular las marcas registradas de mala fe, en base a lo determinado por el art. 953 del Cód. Civil y el art. 6° bis - inc. 3° del Convenio de París: *"No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe"*.

13. Procedimiento administrativo de oposición.

El art. 17 del Protocolo establece una obligación para los Estados Partes para implementar un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de marcas y de nulidad de registro. El primer procedimiento ya se encuentra incorporado en la legislación argentina (art. 13). En relación al segundo procedimiento, Aracama Zorraquín expresa que "el procedimiento administrativo de nulidad de registro contradice lo dispuesto por dicha ley (Ley de Marcas argentina) y a la tradición argentina de que las nulidades de registros marcarios y de solicitudes de marca sean dirimidas por vía judicial. La última parte del artículo debería enmendarse agregando después de procedimiento administrativo, la palabra "o judicial"" (23). Mientras el art. 17 no sea modificado, los Estados Partes deberán acatar lo allí dispuesto, introduciendo en sus respectivas legislaciones un procedimiento administrativo de nulidad de registro.

14. Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

14. 1. Concepto y supuestos.

El Protocolo en su art. 13 hace mención al tema del *agotamiento de los derechos sobre las marcas*, aunque resulta necesario aclarar que esta teoría no solamente se aplica a los signos marcarios, sino también al resto de los derechos de propiedad intelectual.

El art. 13 declara: "*El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro*".

El principio del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual constituye una de las cuestiones que suscita mayores implicancias comerciales en la materia.

Según la figura jurídica del *agotamiento de los derechos*, el titular de un derecho de propiedad intelectual es el único autorizado para colocar en el mercado el objeto protegido y percibir una recompensa en esa ocasión. Pero una vez puesto en el mercado, el titular no puede aspirar a una nueva compensación ni puede fijar precios o condiciones de reventa, o restringir de algún modo la libre circulación del producto marcado.

Como lo señalan Bertone-Cabanellas (24) "la teoría del agotamiento de los derechos ha sido abundantemente utilizada en Europa como medio para evitar la compartimentación artificial de mercados en el seno de la Comunidad Económica Europea mediante una política marcaria abusiva; en tal sentido, se relaciona íntimamente con la libre circulación de los productos en el seno de una zona de integración, y más generalmente con el tema del comercio internacional de bienes marcados".

Esta teoría tiene directa relación con el fenómeno de las "*importaciones paralelas*", cuestión creciente en los mercados cada vez más globalizados. Podemos ejemplificar el supuesto de las importaciones paralelas de la siguiente manera: la existencia del titular de una marca (empresario XX) en diversos países (A; B y C), un tercer agente económico adquiere dichos productos marcados al empresario XX en el país A y los importa y comercializa en el país B, donde XX goza del derecho de exclusividad sobre la misma marca. Según qué posición se adopte respecto de la teoría del agotamiento de los derechos, se reconocerá o no al empresario XX la posibilidad de accionar contra el importador para evitar la venta del producto marcado en B. (Insistimos que esta situación puede darse siempre que exista un titular de un mismo derecho intelectual -marca, patente, modelo o diseño industrial, etc. en diversos países). Debe también tenerse presente que no existe posibilidad de confusión para el público consumidor, pues compiten en el mismo mercado productos genuinos de idéntico origen (y no falsificaciones efectuadas en el extranjero).

El principio del agotamiento de los derechos admite -a su vez-diferentes niveles. Ellos son:

a) El *agotamiento internacional* que impide al titular de un derecho intelectual (v.gr. marca, etc.) a oponerse a la importación de un producto, cuando el mismo fue introducido al mercado en cualquier país del mundo por aquél o por un tercero con su autorización.

b) El *agotamiento regional* (adoptado en la Unión Europea), por el cual el titular de un derecho intelectual (v.gr. marca, etc.) no puede impedir la importación de un producto colocado lícitamente en cualquier Estado Miembro de la comunidad, pero puede evitar que terceros introduzcan en la región productos provenientes de países ajenos a la comunidad.

c) El *agotamiento local* que faculta al titular de un derecho intelectual (v.gr. marca, etc.) a impedir que cualquier tercero importe productos adquiridos al mismo titular en el exterior. El agotamiento sólo existe a nivel nacional.

El art. 13 del Protocolo adhiere al principio del agotamiento internacional de los derechos, comprometiéndolo a los Estados Partes para adoptar medidas que establezcan el agotamiento de los derechos. La legislación marcaría argentina no alude expresamente a esta cuestión, aunque el tema no es nuevo para la jurisprudencia (25).

14. 2. Otros efectos de la libre circulación de bienes.

En el punto 2. del presente artículo habíamos expresado que mientras las economías se mantienen cerradas, el marco comercial y legal es más claro y previsible, pues se trabaja y se piensa para un solo mercado. Pero la apertura de la economía plantea nuevos interrogantes. Puede suceder que el empresario XX sea propietario de la marca "Beta" en el país A donde comercializa productos identificados con ella, y se introducen en dicho país mercaderías designadas con la misma marca "Beta" provenientes del empresario WW quien la tiene registrada en el país B. En virtud del principio de territorialidad, el empresario XX puede alegar su exclusividad sobre el signo "Beta" en el país A y oponerse al ingreso de mercaderías provenientes de B. ¿Pueden los derechos intelectuales constituir una barrera a la libre circulación de bienes y servicios? ¿Qué soluciones deberían adoptarse a la luz de los principios consagrados en el Tratado de Asunción?

La experiencia de las situaciones planteadas en el seno de la Unión Europea nos puede arrojar cierta luz al respecto.

14. 3. La experiencia europea.

El Tratado que dio origen a la Comunidad Europea (TCE) ha tenido como objetivo la creación de un mercado común donde impere el principio de la libre competencia entre los miembros de la comunidad, a través de la eliminación de los obstáculos que restringen la libre circulación de mercaderías.

En esta materia, el art. 36, primera parte del TCE establece como excepción la posibilidad de fijar prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito que estén justificadas, entre otras causas, por la protección de la propiedad industrial y comercial. Si las restricciones impuestas no están justificadas por la protección concreta del derecho intelectual implicado (el derecho marcario entre otros) no se produce el presupuesto de hecho de la excepción y se aplica, en consecuencia, la regla general de la libre circulación de mercaderías prevista en los arts. 30 a 34 del TCE. El art. 36, segunda parte del TCE agrega que tales prohibiciones o restricciones no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados Miembros. En

tales circunstancias, se aplica nuevamente el criterio general de la libre circulación de mercaderías.

El titular de una marca puede, en principio, ejercer todas las atribuciones derivadas del registro, pero el funcionamiento del mercado común le impone restricciones provenientes de las normas comunitarias que regulan la competencia y la libre circulación de bienes.

Las normas de competencia afectan los derechos del titular de una marca si se produce alguno de los presupuestos prohibidos por los arts. 85 y 86 del TCE (26).

14. 3. 1. Aplicación de la teoría del agotamiento regional.

En virtud de la aplicación de la teoría del agotamiento regional vigente en la Unión Europea, el titular de una marca goza del derecho exclusivo para introducir en el mercado común los productos designados con su marca, pero una vez efectuada lícitamente dicha introducción -por el mismo titular o por un tercero autorizado- dicho sujeto no puede oponerse a la libre circulación de dichos productos dentro del ámbito del mercado común. Ello sucede inclusive si la legislación local le reconoce tal derecho, pues una excepción de ese tipo no se encuentra justificada por el art. 36 del TCE.

Asunto Nº 16/74: "Centrafarm BV y Adriaan de Peijper

c/ Winthrop BV" -31/10/1974-

Hechos: Varias empresas pertenecientes a un mismo grupo económico tenían el derecho de utilizar la marca XXX para distinguir un medicamento en diversos Estados Miembros (entre ellos el Reino Unido y los Países Bajos). Dado que el precio del medicamento era notoriamente inferior en el Reino Unido respecto al de los Países Bajos, Centrafarm (empresa ajena al grupo) importa allí desde el Reino Unido dicho medicamento. Winthrop B.V. (la filial holandesa del grupo) inicia acciones ante la jurisdicción holandesa para hacer cesar las importaciones del medicamento en infracción a su derecho marcario.

Sentencia: La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) (27) formula diversas consideraciones:

a) el objeto específico de la propiedad de una marca es asegurar a su titular el derecho exclusivo a utilizarla para la primera puesta en circulación del producto, de manera de protegerlo contra los competidores que buscan lucrar de la posición y reputación de la marca vendiendo productos indebidamente identificados con ella;

b) que puede resultar un obstáculo a la libre circulación de mercaderías la existencia en la legislación nacional de disposiciones que prevén que el derecho del titular de una marca no se agota por la comercialización de un producto en otro Estado Miembro, bajo la protección de la misma marca, facultando al titular a oponerse a la importación en su propio Estado del producto comercializado en otro Estado;

c) que dicho obstáculo no está justificado cuando el producto ha sido introducido lícitamente en el mercado del Estado Miembro desde el que se importa (por el mismo titular o con su consentimiento) de manera que no existe ni abuso ni usurpación de marca;

d) que si el titular de una marca estuviera facultado para restringir la importación de productos desde otro Estado Miembro, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales e imponer una restricción entre los Estados Miembros.

El Tribunal declara finalmente la incompatibilidad de las normas del TCE (que consagran la libre circulación de mercaderías en el interior del mercado común) con el ejercicio por el titular de una marca del derecho otorgado por la legislación de un Estado Miembro, para prohibir la comercialización en dicho Estado, de un producto comercializado en otro Estado Miembro bajo dicha marca por el mismo titular o por un tercero con su consentimiento.

Se deduce de dicha sentencia que no puede haber infracción marcaria, cuando las marcas en conflicto pertenecen a un mismo titular (respuesta aplicable cuando se trata de empresas de un mismo grupo), solución aún más tajante dentro de un mercado común.

En el asunto C- 10/89: "CNL-Sucal S.A. c/ Hag GF. AG." -17/10/90- el Tribunal declaró que el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial, amparado por la legislación de un Estado, no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación o comercialización de un producto que ha sido puesto lícitamente en el mercado de otro Estado Miembro por el propio titular del derecho, con su consentimiento o por una persona unida a él por vínculos de dependencia jurídica o económica.

Asunto N° 192/73: "Van Zuylen Freres c/ Hag AG." -03/07/74-

Hechos: En este caso se plantea el interrogante adelantado en el punto 14. 2. de este trabajo. ¿Puede el titular de una marca (empresario XX) dentro de un Estado Miembro (A) de la Comunidad impedir, en razón de sus derechos sobre esa marca, importaciones de bienes a dicho Estado Miembro (A) efectuadas por el titular originario de la misma marca (empresario WW) en otro Estado Miembro (B), bienes que son identificados por la misma marca que los bienes comercializados en el Estado A?

Sentencia: La decisión del TJCE textualmente fue: "El prohibir la comercialización en un Estado Miembro de un producto que legalmente lleva la marca en otro Estado Miembro, por la sola razón de que una marca idéntica, que tiene el mismo origen, existe en el primer Estado dentro del mercado, es incompatible con las previsiones para la libre circulación de bienes dentro del mercado común". El Tribunal también alegó que no se puede permitir al titular de una marca invocar la exclusividad de un derecho marcario, que puede ser consecuencia de la limitación territorial de legislaciones nacionales, con el objeto de prohibir la comercialización en un Estado Miembro de bienes legalmente fabricados en otro Estado Miembro con una marca idéntica.

Muchas han sido las críticas que se efectuaron contra este fallo, entre ellas, que si las importaciones son permitidas bajo estas condiciones, los consumidores sufrirán confusiones acerca del origen del producto y del sujeto responsable por la calidad del mismo.

Otamendi (28) manifiesta que "la consecuencia de este fallo será que ambos titulares serán dañados por la coexistencia en su propio mercado de otra marca idéntica para distinguir el mismo producto. El daño es el clásico, la pérdida de clientes que, confundidos compran un producto por otro. O bien cuando encuentran en el otro producto una inferior calidad y dejan esa marca por otra. No sólo el titular de la marca puede ser perjudicado; el consumidor también lo será puesto

que confundido, comprará un producto que no era el que buscaba. Por otro lado, es injusto que el importador del producto aproveche y se beneficie de la publicidad que el vendedor local efectúa para la misma marca. Según nuestro criterio, el fallo abolió lo que el derecho de marcas intenta proteger: el interés del titular y el del consumidor".

Años después, el mismo Tribunal modifica su doctrina en los casos "Societe Terrapin Overseas Ltd. c/ Societe Terranova Industrie" y "CNL-Sucal SA. c/ Hag GF AG." como se verá más adelante.

Asunto Nº 96/75: "EMI Records Ltd. c/ CBS Schallplatten

GMBH" -15/06/76-

Hechos: EMI, titular de la marca "Columbia" en todos los países del Mercado Común, intentó evitar que CBS, titular de la misma marca en los Estados Unidos de América y en otros países, comercializara productos de esa marca dentro del Mercado Común.

Sentencia: La situación planteada presentaba una diferencia importante en relación al caso "Hag", pues el conflicto se planteaba entre el titular de una marca dentro del Mercado Común y otro fuera de la región. En este caso, la sentencia del TJCE fue distinta: "Los principios de la ley comunitaria y las previsiones sobre la libre circulación de bienes y competencia no prohíben al propietario de la misma marca en todos los Estados Miembros de la Comunidad, de ejercer sus derechos de marca, reconocidos por las leyes nacionales de cada Estado Miembro para impedir la venta en la Comunidad, por un tercero, de productos que llevan la misma marca, registrada en otro país tercero, siempre que el ejercicio de dichos derechos no se manifieste a sí mismo como el resultado de un acuerdo o de prácticas concertadas que tienen como su objeto o efecto el aislar o dividir el Mercado Común".

Asunto Nº 119/75: "Societe Terrapin Overseas Ltd. c/ Societe

Terranova Industrie CA Kapferer" -22/06/76-

Hechos: La sociedad alemana Terranova era titular en la República Federal de Alemania de las marcas "Terra", "Terra Fabrikate" y "Terranova" y con dichas marcas fabricaba y comercializaba revestimientos para fachadas y otros materiales de construcción. La sociedad británica Terrapin era especialista en la producción de casas prefabricadas y solicitó en la República Federal la marca "Terrapin", oponiéndose la sociedad Terranova, alegando que había riesgo de confusión con sus marcas "Terra" y "Terranova".

Sentencia: De la sentencia del TJCE surgen las siguientes consideraciones:

a) que el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial no puede invocar la legislación de un Estado Miembro, para oponerse a la importación de un producto que ha sido vendido lícitamente en el mercado de otro Estado Miembro por el propio titular o con su consentimiento;

b) que, por el contrario, en el marco del Derecho Comunitario, un derecho de propiedad industrial y comercial, legalmente adquirido en un Estado Miembro, puede ser invocado legítimamente, según la primera frase del art. 36 del TCE., para oponerse a la comercialización de productos, vendidos con una marca que se presta

a confusión, cuando los derechos en disputa han sido reconocidos, por legislaciones nacionales diferentes, a titulares distintos e independientes;

c) que, si en tal supuesto prevaleciese el principio de libre circulación de mercaderías sobre la protección reconocida por las respectivas legislaciones nacionales a los derechos de propiedad industrial y comercial, ellos serían afectados en su objeto específico;

d) que en este caso, la conciliación entre el principio de la libre circulación de mercaderías y el respeto a los derechos de propiedad industrial y comercial se debe realizar con el propósito de asegurar la protección al uso legítimo de estos derechos reconocidos por las legislaciones nacionales e impedir todo ejercicio abusivo de los mismos.

El Tribunal finalmente sostuvo que es compatible con las disposiciones del Tratado que dio origen a la Comunidad Europea relativas a la libre circulación de mercancías, que una empresa radicada en un Estado Miembro, se oponga, invocando un derecho de marca protegido por la legislación del Estado en cuestión, a la importación de productos de una empresa establecida en otro Estado Miembro, identificados con una marca registrada en dicho Estado que pueda inducir a confusión con la marca de la primera empresa, bajo la condición de que no exista entre las empresas en cuestión ninguna clase de acuerdo restrictivo de la competencia o relación de dependencia (jurídica o económica) y que los derechos respectivos se hayan originado independientemente uno de otros.

Años después, el mismo Tribunal en el Asunto C-10/89: "CNL-Sucal SA. c/ Hag GF AG." -17/10/90- confirmó el criterio previamente expuesto al alegar que:

a) la marca debe constituir la garantía de que todos los productos revestidos con la misma han sido elaborados bajo el control de una empresa a quien se le atribuye la responsabilidad de su calidad;

b) el consumidor o usuario final no debe confundir dichos productos de los de otra procedencia;

c) la función esencial de la marca quedaría comprometida si el titular del derecho no pudiera ejercer la facultad que la legislación nacional le confiere, de oponerse a la importación de un producto similar bajo una denominación susceptible de ser confundida con su propia marca, pues, en estas condiciones, los consumidores no estarían en condiciones de identificar con certeza el origen del producto marcado, siendo factible que se impute al titular de dicho derecho la mala calidad de un producto del que no sería en absoluto responsable.

Asunto N° 102/77: "Hoffmann-Laroche y Co KG c/ Centrafarm

Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH"

-23/05/78-

Hechos: La sociedad Hoffman-Laroche (titular de la marca "Valium" en diversos Estados Miembros) comercializa en Alemania un medicamento con dicha marca en cajas de 20 o 50 tabletas para particulares y en lotes de 100 o 250 tabletas para clínicas. La filial británica de dicho grupo Hoffman-Laroche comercializa el medicamento "Valium" en cajas de 100 o 500 tabletas a precios sensiblemente inferiores a los aplicados en Alemania. A su vez, la sociedad Centrafarm vende en

Alemania el producto "Valium", que adquiere en el Reino Unido en su embalaje originario, reacondicionándolo en lotes de 1000 tabletas en nuevos embalajes en los que figura la marca de Hoffman-Laroche y la indicación de que el producto ha sido puesto en circulación por Centrafarm.

Se trata de un supuesto de reacondicionamiento o reenvase de productos, circunstancia prevista en determinadas legislaciones nacionales, permitiendo a los titulares de marcas a oponerse a la importación de productos reacondicionados o reenvasados. Esta posibilidad no está siempre comprendida por la excepción consagrada por la primera frase del art. 36 del TCE. En consecuencia, dicha facultad es inaplicable y rige, por lo tanto, el principio de libertad de circulación.

Sentencia: El TJCE formula al respecto las siguientes principales apreciaciones:

- a) que el objeto específico del derecho marcario consiste -fundamentalmente- en asegurar al titular el derecho exclusivo a usar la marca para la primera puesta en circulación de un producto y protegerlo de los competidores que intentaran abusar de la posición y reputación de la marca, vendiendo indebidamente productos identificados con ella;
- b) para responder la cuestión de si el derecho exclusivo del titular de la marca lo faculta para oponerse a la utilización del signo por un tercero posteriormente al reenvasado del producto, se determina que el consumidor o usuario final no debe confundir productos distinguidos con una marca con otros de distinta procedencia;
- c) que la garantía de procedencia implica que el consumidor o usuario final pueda estar seguro de que un producto marcado que se le ofrece, no ha sido objeto en una fase anterior de su comercialización, de una intervención efectuada por un tercero (sin autorización del titular de la marca) que ha alterado el producto en su estado originario;
- d) que el derecho reconocido al titular de oponerse a toda utilización de la marca susceptible de falsear la garantía de procedencia está incluida en el objeto específico del derecho marcario.

El Tribunal concluye declarando que se encuentra justificada (dentro de los términos del art. 36 primera frase del TCE) la oposición del titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados Miembros, a que un producto, lícitamente identificado en uno de esos Estados con la marca en cuestión, sea colocado en el mercado de otro Estado Miembro, después de haber sido embalado en un nuevo envase sobre el que un tercero ha aplicado dicha marca.

Luego de estas consideraciones, el mismo Tribunal declara que semejante oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados Miembros en el sentido del art. 36 segunda frase del TCE:

- a) si se ha demostrado que el reacondicionamiento (en el nuevo envase) no puede afectar el estado originario del producto;
- b) si el titular de la marca ha sido advertido previamente de la puesta en venta del producto reenvasado;
- c) si se indica en el nuevo envase por quién ha sido reacondicionado el producto.

15. Conclusiones.

Durante el transcurso de los últimos años, hemos sido testigos de un proceso que conduce a una creciente internacionalización del derecho comercial, a través de acuerdos internacionales y leyes uniformes. Diferentes acontecimientos están contribuyendo a la evolución de la ley doméstica hacia lo internacional: el desarrollo del comercio internacional, la revolución de las comunicaciones, el avance tecnológico, la mayor integración e interdependencia de los mercados, los movimientos de integración regional, el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) encargada de velar por el cumplimiento y la aplicación de los resultados logrados en la ronda de negociaciones del GATT.

En este sentido expresa Etcheverry (29) que "dentro del proceso general de globalización de los acontecimientos del mundo, el comercio también se ha globalizado ahora como nunca antes. Porque las naciones industrializadas entienden que su propio comercio no debe tener límites y que cuanto más grande sea su mercado, más exitosa y próspera será su economía...

"El comercio internacional se ha abierto y multilateralizado y hoy podríamos decir que, en general, un número cada vez más creciente de naciones adoptan la economía de mercado o modelos económicos similares, lo que facilita la globalización del comercio ...

"La rapidez y multiplicidad de las comunicaciones, favorecidas por el enorme y creciente desarrollo tecnológico, acerca a las naciones y convierte al mundo en un gran mercado, más globalizado aun con la pérdida de importancia de las ideologías antagónicas de otrora ...

"La Era Tecnológica creada por el hombre científico enfrenta al hombre de la ley y le plantea el interrogante permanente: ante nuevas modalidades de vida, debe procederse a idear nuevas reglas de derecho".

En esta orientación, el derecho de la integración surge como un verdadero imperativo de "internacionalizar" reglas nacionales, armonizando opiniones y normas legales, cediendo posiciones en algunas oportunidades y conciliando las necesidades de los empresarios.

La propiedad intelectual desempeña un papel protagónico central en este contexto, pues tal como manifiesta Sherwood "cuando la economía se abre, se apoya de maneras importantes a la actividad privada orientada hacia la utilización y desarrollo de nueva tecnología y uno de los pilares consiste en la existencia de un sistema eficaz de propiedad intelectual ... A medida que el control estatal decrece en el mundo, la creación de la propiedad intelectual sirve como una invitación a la inversión, como un imán para los recursos financieros y como un estímulo para la creatividad y la inventiva" (30).

Los países integrantes del Mercosur deben advertir que el progreso se encuentra estrechamente vinculado al estímulo de las inversiones en tecnología y desarrollo. La base de ello radica en asegurar un sólido nivel de protección en materia de propiedad intelectual. Esta es la dirección a seguir con el objeto de armonizar las normas que regulan los derechos intelectuales en la región. La aprobación del Protocolo en materia de marcas y la firma del proyecto de Protocolo de armonización en materia de diseños industriales han sido los primeros pasos.

Bibliografía.

(1) **Sherwood, Robert M.:** "Propiedad intelectual y desarrollo económico". Págs. 18 y 185. Heliasta. 1992.

(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas. L. 11, 37º año, 14 de enero de 1994.

(3) La Comisión del Acuerdo de Cartagena es el órgano intergubernamental responsable de la formulación de la política general del bloque andino (entre ellas establecer las normas indispensables para la coordinación de los planes de desarrollo y para la armonización de las políticas económicas de los Estados Partes), de la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena y de la resolución de "todos los demás asuntos de interés común" (art. 7º inciso K - Acuerdo de Cartagena).

(4) Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 2-IP-88. (25/05/88). Fallo publicado en la Revista del Derecho Industrial. Pág. 627. Tomo 1988. Depalma. 1988.

(5) Ver nota (4). Págs. 633 y siguientes.

(6) Para mayor detalles sobre el concepto y funciones de las marcas, ver **Mitelman, Carlos Octavio:** "Las marcas. Régimen legal en la República Argentina". Aplicación Profesional Nº 14. Págs. 43 a 45. Aplicación Tributaria. 1997.

(7) **Mitelman, Carlos Octavio:** "Las marcas en el Mercosur". La Nación. Suplemento Comercio Exterior (25/02/97).

(8) **Bertone, Luis E. - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo:** "Derecho de Marcas". Tomo 1. Pág. 281. Heliasta. 1989.

(9) **Otamendi, Jorge:** "Derecho de Marcas". Pág. 64. Abeledo-Perrot. 1995.

(10) Esta es la posición adoptada por la jurisprudencia argentina: "El uso ininterrumpido de una marca, comenzando en el caso ... hace más de 20 años, da nacimiento a una situación que no puede en forma alguna ser desconocida, so pena de ocasionar irreparable daño a quien ha desarrollado desde antiguo una próspera actividad comercial" CNFed. Civ. y Com. Sala II, setiembre 1-1970 "Casa Quintás S.R.L. c/ Quintás y Cía." La Ley 145-362. "... ha quedado demostrado en autos que la firma actora funciona desde el mes de febrero de 1967, que es una de las agencias de turismo más destacadas de plaza y que ha realizado cuantiosas inversiones e importantes gastos de publicidad. En tales condiciones, el prestigio y la clientela adquiridos a través de los años quedarían desprotegidos, afectándose así el derecho constitucional de la propiedad ... si no se admitiera la posibilidad de accionar judicialmente en defensa de la marca de hecho" CNFed. Civ. y Com. Sala III, setiembre 24-1982 "Calcos S.A. c/ Lyan's Tours S.A." El Derecho 103-127. "... el carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con un criterio rigurosamente formal, que prive a las no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, evitando así prácticas desleales, permitiendo el aprovechamiento de una clientela ajena, formada luego de una actividad lícita desarrollada en el transcurso de muchos años" CNFed. Civ. y Com. Sala III, abril 26, 1991 "Pampa Plan de Ayuda Médica y Previsión Asistencial

c/ Polo Medicina Integral" La Ley 1991-E-26. Este criterio también había sido adoptado en "Gruner + Jahr AG & Co. c/ Ladefa S.A.C.I." (17/12/82); "Chaussures Bally Sociedad Anónima de Fabricación c/ Rallys Angel Demetrio Pliayzet" (26/06/84); "Matafuegos Drago S.A. c/ Callari, Rodríguez y otros" (09/10/87).

- (11) **Otamendi, Jorge:** "La marca notoria". La Ley 1975-A-1261.
- (12) **Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O.:** "Marcas y Patentes en el GATT". Págs. 129 a 131. Abeledo-Perrot. 1997.
- (13) **Otamendi, Jorge:** "La marca notoria". Ob. citada. Pág. 1266.
- (14) **Otamendi, Jorge:** "La marca notoria". Ob. citada. Pág. 1268.
- (15) **Mitelman, Carlos Octavio:** "Las marcas. Régimen legal en la República Argentina". Aplicación Profesional N° 14. Pág. 46. Aplicación Tributaria. 1997.
- (16) Burst J. J., citado por **Witthaus, Mónica - Goupil, Michele:** "El derecho de propiedad industrial comunitario en el Mercosur: los primeros pasos". Revista de Derecho Privado y Comunitario. Tomo 10. Pág. 440. Rubinzal-Culzoni. 1996.
- (17) Orden jerárquico previsto en el art. 75 - incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional.
- (18) **Aracama Zorraquín, Ernesto:** "Las marcas de empresa en el Mercosur". Información Empresaria N° 261. Pág. 23. Cámara de Sociedades Anónimas. 1995.
- (19) **Witthaus, Mónica - Goupil, Michele:** "El derecho de propiedad industrial comunitario en el Mercosur: los primeros pasos". Revista de Derecho Privado y Comunitario. Tomo 10. Pág. 447. Rubinzal-Culzoni. 1996.
- (20) **Aracama Zorraquín, Ernesto:** Ob. citada. Pág. 24.
- (21) El término "dentro" es el que figura en el art. 26 de la legislación argentina: "*A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción ...*"
- (22) El fallo "Fromageries Bel S.A. c/ Ivaldi, Enrique" es el *leading case* en relación a este tema" La Ley T. 107-67 y T. 110-471.
- (23) **Aracama Zorraquín, Ernesto:** Ob. citada. Pág. 25.
- (24) **Bertone, Luis Eduardo - Cabanellas (h.), Guillermo:** "Las marcas como barreras al comercio internacional". Revista del Derecho Bancario y de la Actividad Financiera. Año 2. Enero-Febrero 1992. N° 7. Págs. 15-16. Depalma.
- (25) Fallos: "Lemonier y Cía. c/ Simsilevich" Jurisprudencia Argentina T. 37-13; "Lutz Ferrando y Cía. c/ Karlsberg, José" Jurisprudencia Argentina 1943-I-525; "Precisa Argentina S.R.L. c/ Missé, Esteban y otro" Jurisprudencia Argentina 1958-IV-161.
- (26) Art. 85 TCE: "*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 ..."

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 ..."*

(27) El TJCE es el órgano cuya función es garantizar el respeto del Derecho Comunitario en la interpretación y aplicación de los Tratados europeos. A petición de una institución comunitaria, de un Estado Miembro o de un particular directamente afectado, el Tribunal se pronuncia sobre los actos de instituciones europeas o nacionales que sean incompatibles con dicho Derecho Comunitario. Puede intervenir, asimismo, a pedido de un tribunal nacional, para pronunciarse sobre la interpretación o validez de las disposiciones del Derecho Comunitario.

(28) **Otamendi, Jorge:** "La propiedad industrial en el Mercado Común Europeo". Revista La Ley 1977-B-766.

(29) **Etcheverry, Raúl Aníbal:** "El derecho comercial internacional. Nuevas fuentes". Revista La Ley 1992-D-1134 y 1135.

(30) **Sherwood, Robert M.:** "Los Sistemas de Propiedad Intelectual y el Estímulo a la Inversión". Págs. 171 y 172. Heliasta. 1997.