



FACULTAD DE DERECHO

**“SITUACIONES DE EXCEPCION AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD
EN MATERIA MARCARIA EN LA COMUNIDAD ANDINA”**

**Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de Máster en Propiedad Intelectual**

Profesor Guía:

Dr. José Luis Barzallo Sacoto

Autor:

Leonidas Rojas Salazar

Año

2012

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

.....

José Luis Barzallo Sacoto
Doctor en Jurisprudencia
C.C.: 1709491722.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.

.....

Leonidas Rojas Salazar

C.C.: 1709617987

DEDICATORIA

A mi Padre

RESUMEN

En este trabajo de titulación se han analizado aquellas situaciones contempladas por la normativa y la jurisprudencia de la Comunidad Andina como excepciones al principio de territorialidad, uno de los pilares fundamentales del derecho marcario. Se ha tomado en cuenta en forma especial el tratamiento de las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre en nuestro sistema, la figura de la oposición andina, el principio de prioridad y otras instituciones vinculadas, como el agotamiento del derecho de marca y los efectos extraterritoriales derivados del uso de la misma. Se parte del análisis doctrinario de las figuras en cuestión para posteriormente estudiar su tratamiento en la normativa comunitaria y los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al momento de su interpretación. Se ha hecho hincapié en el estudio de aquellas situaciones que han recibido un diverso tratamiento por parte de la jurisprudencia y la doctrina y se analiza la conveniencia de su aplicación e incluso de su permanencia en nuestro ordenamiento marcario.

ABSTRACT

This thesis analyzes those situations contemplated by the Andean Community normative and jurisprudence as exceptions of the territoriality principle, which is a fundamental basis of trademark rights. This analysis takes into special consideration the treatment of notoriety and well-known trademarks within our system, it also looks at the figure of Andean opposition, the principle of priority, and other linked institutions, such as the exhaustion of trademarks rights and the extraterritorial effect deriving from the use of the trademark. The thesis begins with a doctrinaire analysis of the figures concerned in order to study its treatment within the normative community, as well as the criteria adopted by the Andean Community Court of Justice when they are being interpreted. The emphasis has been on the study of those situations that have already been treated diversely by the jurisprudence and doctrine, and it simultaneously analyzes the coexistence of their application and even their permanence on our legislation trademark system.

| | |
|--|-----------|
| 1.8.1.- Antecedentes | 19 |
| 1.8.2.- La Comunidad Andina y la propiedad industrial | 20 |
| 1.8.3.- El principio de territorialidad en la CAN | 21 |
| 2. CAPÍTULO II – LA MARCA NOTORIA | 23 |
| 2.1.- Contexto | 23 |
| 2.2.- Definición | 25 |
| 2.3.- Marcas notorias y marcas de Alto Renombre | 27 |
| 2.4.- Marca notoria y calidad del producto | 29 |
| 2.5.- La marca notoria en el Ordenamiento Comunitario Andino | 32 |
| 2.6.- La protección a la marca notoria | 34 |
| 2.6.1.- Evitar el riesgo de confusión y asociación | 35 |
| 2.6.2.- Evitar el aprovechamiento injusto del good will obtenido por la marca notoria | 36 |
| 2.6.3.- Riesgo de dilución de la marca notoria | 37 |
| 2.6.4.- Riesgo de envilecimiento y atentado contra la reputación de la marca notoria | 38 |
| 2.7.- La superación del principio de territorialidad para el caso de las marcas notorias | 39 |
| 2.8.- La marca notoria en la actualidad | 40 |
| 2.9.- Factores para la determinación de la notoriedad | 47 |
| 2.10.- Prueba de la notoriedad (marca notoria y hecho notorio) | 48 |
| 2.11.- El ius prohibendi del titular de la marca notoria | 49 |
| 2.11.1.- Protección contra el registro no autorizado | 49 |
| 2.11.2.- Protección contra el uso no autorizado | 51 |
| 2.12.- Momento en el que se debe demostrar la notoriedad | 51 |

| | |
|--|----|
| 3. CAPÍTULO III – LA OPOSICIÓN ANDINA | 53 |
| 3.1.- Oposición y legítimo interés | 53 |
| 3.2.- Evolución jurisprudencial | 57 |
| 3.2.1.- Primera etapa | 57 |
| 3.2.2.- Segunda etapa | 61 |
| 3.3.- Las reformas del nuevo régimen común de propiedad industrial | 63 |
| 3.4.- Alcance de la figura | 64 |
| 3.5.- Consecuencias de las modificaciones establecidas en la Decisión 486 | 67 |
| | |
| 4. CAPÍTULO IV – EL DERECHO DE PRIORIDAD | 70 |
| 4.1.- Contexto | 70 |
| 4.2.- La prioridad unionista o internacional | 73 |
| 4.2.1.- Antecedentes | 73 |
| 4.2.2.- La prioridad unionista en la actualidad | 74 |
| 4.2.2.1.- Efectos del depósito nacional regular | 76 |
| 4.2.3.- La prioridad unionista en la CAN | 77 |
| 4.3.- La prioridad comunitaria | 78 |
| 4.4.- La prioridad de exposición | 80 |
| 4.5.- Observaciones con respecto a la figura de la prioridad | 80 |
| | |
| 5. CAPÍTULO V - OTROS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD | 84 |
| 5.1.- El agotamiento del derecho sobre la marca | 84 |
| 5.1.1.- Cuestión previa | 84 |
| 5.1.2.- El agotamiento como limitación al ejercicio del ius | |

| | |
|---|-----|
| prohibendi sobre la marca | 84 |
| 5.1.3.- Aproximación conceptual | 86 |
| 5.1.4.- Finalidad del agotamiento | 87 |
| 5.1.5.- Estructura del agotamiento | 87 |
| 5.1.6.- Ámbito territorial | 88 |
| 5.1.6.1.- Agotamiento nacional | 88 |
| 5.1.6.2.- Agotamiento regional o comunitario | 89 |
| 5.1.6.3.- Agotamiento internacional | 89 |
| 5.1.7.- El agotamiento sobre el derecho de marca y las importaciones paralelas | 89 |
| 5.1.8.- El porqué de las importaciones paralelas | 90 |
| 5.1.9.- Aplicación del agotamiento del derecho sobre la marca | 90 |
| 5.1.10.- El agotamiento del derecho de marca en el ADPIC | 92 |
| 5.1.11.- El agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina | 93 |
| 5.1.12.- El agotamiento del derecho de marca y el principio de territorialidad | 94 |
| 5.2.- Efectos extraterritoriales del uso de la marca | 95 |
| 5.2.1.- El derecho sobre la marca y la obligatoriedad de su uso | 95 |
| 5.2.2.- Los acuerdos entre empresarios | 95 |
| 5.2.3.- El impedimento del titular de la marca de ejercer el ius prohibendi cuando la misma no está en uso | 97 |
| 5.2.4.- Efectos extraterritoriales del uso de la marca en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina | 98 |
| | |
| Conclusiones y Recomendaciones | 100 |
| Referencias Bibliográficas | 104 |

INTRODUCCIÓN

La legislación vigente en la Comunidad Andina en materia marcaria se encuentra fundamentada, entre otros, en el principio de territorialidad. En virtud del mismo, el derecho de exclusiva sobre un signo marcario se aplica únicamente al ámbito del territorio del país en el que se concedió tal derecho.

Este principio, sin embargo, no es absoluto; ya que en la propia normativa, así como en el desarrollo jurisprudencial andino se contemplan situaciones específicas en las cuales el derecho sobre una marca y la consecuente aplicación del *ius prohibendi* sobre aquélla adquiere una dimensión extra-territorial.

Se trata, en efecto, de situaciones de excepción que han sido acogidas por los diversos sistemas marcarios como consecuencia de un fenómeno de internacionalización de estos derechos, originado, entre otras razones, por el auge del comercio internacional que se desarrolló entre mediados y finales del siglo XIX. Como consecuencia del mismo, era necesaria la adopción de nuevos mecanismos de protección a los titulares de marcas y en general de derechos de propiedad industrial en sus relaciones de comercio internacionales, ante la insuficiencia de la tutela sustentada en el principio de territorialidad y los tratados bilaterales de reciprocidad. Como consecuencia de lo anterior, se suscribieron los primeros instrumentos reguladores en la materia de trascendencia internacional, que tendrán gran influencia en las décadas siguientes.

Ya en el siglo XX, y en forma paralela al desarrollo de la internacionalización de los derechos de propiedad industrial, se presenta, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, un proceso de integración de mercados subregionales que tendría su origen en Europa y de cuya inspiración nace el Acuerdo de Cartagena, suscrito por nuestro país en el año 1969. Entre sus principales objetivos se plantea el establecimiento de un régimen común en materia de marcas y en general de derechos de propiedad industrial.

El presente trabajo pretende analizar las principales figuras de excepción al principio de territorialidad en materia marcaria que se desarrollaron a partir del

proceso de internacionalización antes señalado y que han sido acogidas como tales en la normativa de la actual Comunidad Andina y su desarrollo jurisprudencial, no obstante el análisis de su tratamiento y evolución a nivel internacional.

Su vinculación al principio de territorialidad nos obliga a revisar, al menos brevemente, su naturaleza jurídica, fundamentación e historia. Una vez determinados estos elementos podemos entrar al análisis de las situaciones peculiares que sobrepasan el límite de este principio y que constituyen la idea central de esta investigación.

El estudio de las instituciones mencionadas se delimitará, en lo posible, en lo que guardan relación con el principio de territorialidad, entendidas como situaciones de excepción. En este sentido, analizaremos las diversas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre dichas figuras, particularmente en los aspectos que generen controversia, a nivel comunitario e internacional.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1.- La marca como un bien inmaterial

Como explica el profesor Carlos Fernández Nóvoa, a diferencia de otras figuras de la propiedad industrial, como por ejemplo el derecho de patente de invención, que generalmente fueron concebidos como un derecho sobre un bien inmaterial (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 59), no sucedió lo mismo con respecto a la naturaleza jurídica de derecho sobre la marca. En este contexto, la doctrina alemana elaboró dos tesis, contrapuestas por cierto, sobre la calificación del derecho sobre esta figura. A saber, la tesis que considera al derecho de marca como un derecho de la personalidad y la que la ubica dentro de la categoría de los derechos sobre los bienes inmateriales. (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 31).

1.1.1. La marca como un derecho de la personalidad

Desarrollada por el jurista alemán Josef Kohler a finales del S. XIX, sitúa a la marca como objeto de un derecho de la personalidad del individuo, por ser una manifestación de la actividad creadora -o más bien inventiva- del hombre; en este caso específico, del productor empresario. En tal virtud, entre la marca y su creador existiría una relación de tipo jurídico-personal, diversa de la relación existente entre el autor con la obra literaria o el inventor con la creación técnica. En consecuencia, se atribuirán a esta relación los principios propios de los derechos de la personalidad, entre los que deberá incluirse el de la intransmisibilidad, aunque en forma menos rígida, puesto que habría que admitir la transferencia del derecho como una especie de excepción, ya que el carácter personalísimo del titular de la marca permanecerá en el adquirente del derecho. (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 32).

Al formar parte del derecho de la personalidad, éste deberá trascender cualquier delimitación territorial. Por consiguiente, el titular de una marca podrá ejercer sus derechos en cualquier estado. En otras palabras, el derecho sobre la marca será universal. En este sentido, Kohler y los seguidores de esta teoría se inclinarán por el principio de la universalidad de la marca. A diferencia de otras modalidades de la propiedad industrial como la patente de invención,

cuya protección generalmente será limitada a una determinada circunscripción territorial (la del estado que concedió la patente), el derecho de marca traspasaría cualquier límite de este tipo, al ser inherente a la personalidad del individuo, tal como si fuera su nombre.

En efecto, el nombre de una persona no se circunscribe a espacio territorial alguno; del mismo modo, las actividades del titular de una marca no podrían delimitarse a un territorio concreto. Por último, la infracción al derecho podría darse no solo en el país del titular de la marca, sino en cualquier otro, lo que viene a ser un motivo más para justificar el carácter extraterritorial o universal del derecho sobre la marca.

“KOHLER subraya que por contraste con el derecho de patente, que se circunscribe al territorio de cada estado, el derecho de marca tiene un ámbito universal, aplicándose en todos los Estados las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen. Y señala que la protección de la marca en un país extranjero constituye tan solo una extensión territorial del derecho de marca que ha nacido en el país de origen de la misma. A juicio de KOHLER, del principio de la universalidad de la marca se deriva una consecuencia ulterior; a saber: El derecho de marca puede ser infringido tanto en el país de origen como en un país extranjero del mismo modo que ocurre con el honor o la buena reputación de la persona.” (Josef Kohler, *Das Recht des Markenschuutes*, Wisburg, 1884. La segunda edición de esta obra se publicó en 1910 bajo el título *Warenzeichenrecht* (Mannheim und Leipzig, 1910); en la misma, Kohler rectifica parcialmente sus tesis originarias. Citado por Carlos Fernández-Nóvoa, 2004, p. 32 y ss).

1.1.2.- La marca como un derecho sobre un bien inmaterial

A la teoría del derecho de la personalidad y el carácter universal de la marca, que tuvo gran acogida en la doctrina y jurisprudencia alemana entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XX (Allfeld y Seligsohn, además de Kohler. Se cita asimismo la sentencia del Reichsgericht de 2 de octubre de 1886, caso “*HOFF*”, que sigue esta tesis. Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 35); se contrapondrá la tesis de la marca como un derecho sobre un bien inmaterial, siendo el industrialista alemán Alexander Katz, su principal precursor (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 35). Señala que si bien la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales, no deja de ser el resultado de un esfuerzo intelectual de su titular. No obstante, indica que existen claros indicios de que la marca no puede concebirse como un atributo del derecho de la personalidad, como lo es la posibilidad de transmisión a terceros. Del mismo

modo, la extraterritorialidad de la protección del derecho de marca concebida como una extensión del derecho de la personalidad, vendría a constituirse en una verdadera interferencia o intromisión por parte de un estado -el que concedió el derecho- con relación a los demás estados, por lo que el criterio de la universalidad de la marca no podría ser aceptable.

Esta teoría tendrá gran aceptación en la doctrina alemana a inicios del siglo XX y su influencia ha sido tal que en la actualidad se acoge en general el criterio de que la marca constituye un bien inmaterial, entre otras consideraciones, porque se trata de un bien que se desliga de su titular y puede ser transferible, no obstante las dudas respecto de que la marca pueda equipararse en este aspecto a las demás figuras de la propiedad industrial. El profesor Otero Lastres señala con relación al tema: “Aunque, a primera vista, y por el hecho de no tener que ser necesariamente creaciones de la mente humana, pudiera dudarse de que la marca es un bien inmaterial, la doctrina española más *actualizada (...) afirma con rotundidad que la marca también es un bien inmaterial.*” (José Manuel Otero Lastres y otros, 2009, p. 52).

Por consiguiente, se superará el principio de la universalidad de la marca, reemplazándolo por el de la territorialidad (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 37). De esta manera, el derecho de marca se equiparará al de otras figuras de la propiedad industrial, como la patente, concebidas generalmente como un derecho concedido dentro de un ámbito territorial específicamente determinado, siendo por tal razón inaplicable en otros estados.

1.2.- El nacimiento del derecho sobre la marca

Una vez que concebimos a la marca como un derecho sobre un bien inmaterial, que viene a ser el antecedente del criterio de la territorialidad de la marca, analicemos brevemente el nacimiento del derecho de exclusiva que se adquiere sobre la misma. La doctrina en general coincide en la existencia de dos sistemas por los cuales se constituye el derecho sobre el signo marcario. A saber, el que señala que el derecho nace o se adquiere con el uso de la marca (principio de prioridad en el uso o sistema declarativo) y el que establece que el derecho se adquiere con su registro (principio de inscripción registral o sistema atributivo) (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 79).

1.2.1.- El principio de prioridad en el uso (sistema declarativo)

Tradicionalmente, el derecho sobre la marca se adquiría por el uso de la misma, esto es, la marca tendrá que efectivamente utilizarse en el mercado para distinguir un producto o un servicio. Según este principio, quien por primera vez utilice una marca en el mercado podrá reclamar el derecho sobre aquélla. Este sistema era el mayormente utilizado en las etapas iniciales del sistema marcario.

Como consecuencia de la Revolución Francesa, se emitió la ley de Germinal del año IX (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p.189), la que viene a ser el antecedente del sistema declarativo. En virtud de la misma, la marca dejó de ser un privilegio real, como antes fue concebido; sino que cualquier persona, por el hecho de utilizar la marca, adquiría el derecho sobre aquélla. Se contaba con la figura del depósito de la marca, es decir, de su inscripción, que otorgaba la facultad de actuar incluso penalmente en caso de infracción. No obstante, se respetaban los derechos de las marcas que no hayan sido objeto de depósito:

“Pero el depósito no es una declaración de propiedad, sino una declaración de la intención que tiene el propietario de perseguir a los falsificadores como falsarios. A falta de depósito, la propiedad de la marca queda de derecho común y tiene derecho a la protección del art. 1382, C.C.” (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 190)

Este criterio se mantendrá en las sucesivas reformas de la legislación francesa. El registro de la marca otorgará beneficios a su titular, en especial en tratándose de cuestiones procesales o para efectos de probar una infracción de derechos, pues se establecía una presunción de propiedad sobre quien efectuaba el depósito. Sin embargo, el mismo no es obligatorio y el mero uso de la marca concedía a su titular un derecho de exclusiva sobre aquélla. El uso, no obstante, deberá ser público; un eventual uso secreto de la marca no conferirá derechos. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 191).

Como se puede inferir, en este sistema desde sus inicios se presentaban problemas al momento de demostrar el uso de la marca en caso de controversia. Al no existir en principio un registro de marcas, o en el caso en el que el registro sea meramente declarativo, no siempre resultaba fácil probar el uso efectivo de una marca en el mercado. Estos inconvenientes motivaron a que posteriormente se reconozca el derecho sobre la marca, no solo con su

mero uso, sino con la notoriedad adquirida por el uso de la misma (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 79). Se requerirá en consecuencia de un mayor o menor transcurso de tiempo para que una marca adquiriera un determinado prestigio o reconocimiento en el consumidor.

No obstante, en la etapa actual, en el que la marca y su valor han adquirido una trascendencia económica muy importante, el considerar el primer uso en el mercado o la notoriedad y reconocimiento del mismo no permiten conferir la suficiente seguridad jurídica al titular de una marca para conocer con certeza en qué momento adquirió su derecho. El tema probatorio será una de sus principales dificultades. Más todavía cuando hablamos de la notoriedad del signo distintivo, término claramente subjetivo, como analizaremos con detalle más adelante.

En consecuencia, si bien en un principio no puede ser otra cosa que el uso de una marca el que le permita a su titular reclamar un derecho de exclusiva sobre la misma, la necesidad de una protección más efectiva, los problemas prácticos y una ausencia de seguridad jurídica han causado que este principio vaya perdiendo fuerza:

“En otros países, en particular aquéllos de raigambre anglosajona, se ha mantenido el uso como elemento de obtención de la protección; se trata, empero, solo de un elemento, ya que la legislación prevé un registro de marca, con efecto declarativo simplemente. En Gran Bretaña, el registro de la marca es declarativo. Disposiciones análogas existen en las leyes de otros países de la Comunidad Británica de Naciones.” (Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p. 268).

1.2.2.- El principio de inscripción registral (sistema atributivo)

Según este principio, a diferencia del anterior, el nacimiento del derecho sobre la marca se obtiene con su inscripción. En tal virtud, el derecho de exclusiva sobre el signo marcario, así como la posibilidad de impedir que terceros no autorizados lo utilicen, no se genera con el uso anterior sino con la inscripción registral, independientemente del uso de la marca anterior a su registro.

Este sistema tiene como antecedente la protección a las invenciones en Inglaterra (Estatuto de 1623), consistentes en títulos de exclusividad obtenidos en base a un examen previo para comprobar la novedad del invento. Una vez

analizado, se concedía un derecho de exclusiva, reconocido desde el día de concesión de la patente. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 196). Con posterioridad, este sistema se adoptará para el registro de marcas.

Este es el sistema es el que mayormente se ha adoptado en la actualidad, en especial en los países latinoamericanos. (Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p. 269). Presenta una clara ventaja con respecto al sistema anterior, ya que otorga una mayor seguridad y certeza, pues el derecho de exclusiva se obtiene a partir del registro de la marca, por lo que claramente se puede determinar el momento de nacimiento de este derecho.

“El régimen constitutivo presenta una ventaja fundamental frente al régimen declarativo: la seguridad jurídica. En este sentido, a quien pretenda adoptar un signo marcario le bastará con consultar el Registro a efectos de saber, con certeza, si el mismo se encuentra disponible o no.” (Diego Chijane, 2007, p. 436).

El problema en este caso viene a ser de tipo práctico. Si bien el registro de la marca otorga –al menos teóricamente- una mayor seguridad en el sentido de saber con certeza en qué momento se ha generado el derecho del empresario sobre la misma, en la práctica se genera un grave inconveniente, pues serán pocos los titulares de marcas que primeramente registren la misma en la oficina registral antes de utilizarla en el mercado.

Además, resulta artificioso que el nacimiento del derecho sobre una marca tenga lugar con la inscripción cuando su uso pudo haberse dado con mucha anterioridad al registro. Asimismo, se presentan inconvenientes en el caso de ciertos empresarios quienes, conocedores de que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro, podrían registrar a su favor signos que han sido utilizados anteriormente por otros que desconocían la necesidad de inscripción del signo.

1.2.3.- Sistema mixto

En estricto sentido, el sistema mixto es aquél en virtud del cual el derecho sobre la marca nace, ya sea por su registro, o bien, por su uso. Este sería el caso de la Ley de Marcas de Dinamarca. (Diego Chijane, 2007, p. 438). En otros sistemas jurídicos que también podrían ser denominados como mixtos, no bastará el mero uso, pues se requerirá además que la marca haya adquirido

una cierta notoriedad, como en el caso de la ley alemana de marcas. (Diego Chijane, 2007, p. 438).

No obstante, en la actualidad se consideran sistemas mixtos a aquéllos en los cuales se toma en cuenta, en mayor o menor medida, ya sea el principio de prioridad del uso o el de inscripción registral, aunque alguno de los dos predomine. Ya que ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes, como se ha analizado, en la actualidad la tendencia seguida por la mayoría de legislaciones es a adoptar elementos de uno u otro sistema. Por ejemplo, el sistema adoptado en la Comunidad Andina, si bien se ha orientado al principio de inscripción registral, podría considerarse como un sistema mixto (Francisco Villacreses, 2007, p. 82), ya que incorpora algunas instituciones propias del principio de prioridad en el uso, conforme analizaremos.

1.3.- El principio de territorialidad en materia marcaria

Una de las características principales del derecho marcario, derivadas del principio de inscripción registral, es su carácter eminentemente territorial. Esto quiere decir que el alcance de la protección del derecho sobre un signo marcario se circunscribe de manera general al territorio del Estado que ha otorgado o concedido el derecho. El carácter territorial del derecho de marca –y de los derechos de propiedad industrial por regla general- tiene su razón de ser porque la protección se deriva o es consecuencia de un acto proveniente del Estado. En tal virtud, será la legislación de dicho Estado la que determine los efectos que surtirán de esa concesión y las condiciones que deberán cumplirse para otorgarla. En consecuencia, el alcance de la protección otorgada con la concesión del derecho encontrará sus límites en el territorio del Estado que la concede.

El principio de territorialidad puede ser apreciado desde dos puntos de vista, un positivo y un negativo. Dentro del punto de vista positivo, el titular de un registro marcario tendrá un derecho de exclusiva y el ejercicio pleno del IUS PROHIBENDI dentro del ámbito del territorio del estado en el que registró su marca. El lado negativo implica que la protección del derecho no rebasa las fronteras de este territorio y el titular se encuentra en indefensión con respecto a la protección de su marca fuera de las fronteras del Estado en el que se concedió el derecho. Tendrá que obligatoriamente registrar su marca en todos

los países en los cuales desea obtener esta protección; es decir, los países en los cuales pretenda explotar su marca, lo cual puede generar problemas con respecto a la efectiva protección de estos derechos.

“La protección de las marcas está limitada por ciertos factores. En primer término, por un factor territorial. Según el llamado principio de territorialidad, las facultades inherentes al derecho de exclusiva se circunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad sobre la marca. En los países donde la propiedad se adquiere mediante la inscripción general, es claro que los efectos del registro, concedido por una autoridad nacional, están limitados al país en el cual tenga competencia dicha autoridad y no pueden extenderse más allá de sus fronteras.” (Ricardo Metke, 2001, p. 109).

Podría pensarse entonces que el principio de territorialidad en materia de marcas actuaría como en cualquier otra de las ramas del derecho. No obstante, no es así, ya que, como señalamos en líneas anteriores, estos derechos recaen sobre bienes de carácter inmaterial, a los que no se puede situar en un lugar determinado, a diferencia de los derechos que recaen sobre cosas corporales.

Para Hermenegildo Baylos Corroza, los criterios determinantes para la legislación aplicable en los derechos de propiedad industrial, tales como el de la situación del bien o la nacionalidad del titular, no son admisibles precisamente por el carácter inmaterial de estos derechos. Resultan entonces ser en cierto modo la *“hechura de cada ordenamiento jurídico concreto, que establece los requisitos que han de cumplir, dentro de la lista cerrada de creaciones protegidas, para merecer la tutela del derecho.”* (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 517).

Por consiguiente, el derecho de exclusiva que se concede al titular de un derecho de marca, solamente podrá tener aplicación en el estado que concedió ese derecho, sin que pueda extenderse a otros estados. Otero Lastres al respecto señala: *“Otra característica singular de los derechos de propiedad industrial es que son, por lo general, derechos de carácter nacional cuyos efectos están limitados al territorio del estado que los concede.”* (José Manuel Otero Lastres y otros, 2009, p. 63). De lo antes señalado se desprende que el titular de un derecho de propiedad industrial, como en el caso del derecho de marca, necesitará obtener esta protección en todos y cada uno de los estados

en el que la necesite, lo que puede representar un problema, dada precisamente la inmaterialidad de estos derechos.

1.4.- La territorialidad y la internacionalización

Por las razones antes señaladas, y dada la naturaleza eminentemente económica del derecho marcario y en general de las figuras de la propiedad industrial y su vinculación con el comercio internacional, desde finales del siglo XIX se ha desarrollado un sistema de internacionalización de estos derechos, como consecuencia de la necesidad de otorgar una adecuada protección al titular de aquéllos en el país en que lo requieran.

Aunque no se supera en estricto sentido el problema de obtener la concesión del derecho en cada país, el movimiento de internacionalización ha obtenido, en primer lugar, una armonización en la normativa de los diversos ordenamientos jurídicos en la materia, y asimismo, que se entienda la necesidad de que el principio de territorialidad en materia de marcas no puede ser aplicado en forma absoluta (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, 1995, p. 241), sino que se contemplen una serie de casos de excepción en los que no cabe la aplicación de este principio, una de cuyas finalidades es precisamente otorgar un mayor grado de protección a los titulares de los derechos. Se busca, por consiguiente que la protección no se vea menoscabada al momento de traspasar las fronteras nacionales:

“Por todo ello, el verdadero problema que se plantea de la protección jurídica no es propiamente el de determinar la ley aplicable en caso de reclamación; sino el de lograr que al autor, el inventor o el titular de signos mercantiles se beneficien de la tutela del país en que la requieren, aunque no sean nacionales del mismo. Lo que persiguen el Derecho unionista y los Convenios Internacionales es fundamentalmente que el extranjero reciba el mismo trato que el nacional. En suma, se aspira a que ningún estado haga discriminaciones por razón de nacionalidad, en cuanto a la aplicación de su ley propia.” (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 518).

1.5.- El principio de territorialidad y el Derecho Unionista

Como hemos dicho, las instituciones de la propiedad industrial, dado su carácter y finalidad de tipo económico, se encuentran indisolublemente ligadas al comercio internacional. La vocación internacional de estas instituciones ya

fue señalada en líneas anteriores y si bien actualmente los sistemas jurídicos se basan en materia de marcas en el principio de territorialidad (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 699), no es menos cierto que con la adopción de este principio quedó pendiente el problema de la protección jurídica al titular del derecho de marca fuera de las fronteras nacionales:

“Cuando se sancionaron las primeras leyes de marcas, el comercio de productos manufacturados no había sobrepasado en mucho los límites de los países.(...) Las marcas territoriales cubrían en forma suficiente los intereses afectados. Pero el desarrollo del comercio internacional trajo como consecuencia un cambio en la situación. La marca trascendió a los mercados extranjeros, porque con ella los exportadores distinguían sus productos. El exportador, para cubrir su marca, tenía a veces el recurso de registrarla en los diversos países adonde enviaba sus productos. Pero ocurría, a veces, que no podía efectuar el depósito en algunos de los países que le interesaban porque accidentalmente, existía registrada una marca confundible, o porque un competidor deshonesto se había apresurado a depositar la misma marca del exportador.” (José Manuel Otero Lastres y otros, 2009, p. 63)

Recordemos que en un primer momento, una importante posición doctrinaria se alineaba con el criterio de la marca concebida como una extensión del derecho de la personalidad y del carácter universal de la marca. Si bien la discusión al respecto podríamos decir que fue superada, siempre ha estado presente el tema de la dimensión internacional de la marca. Como señalan Bertone y Cabanellas, “el Derecho de marcas no se desarrolla en compartimentos estancos formados por las jurisdicciones nacionales. Por el contrario, existe una doble interdependencia entre los distintos sistemas jurídicos nacionales en la materia.” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p. 152).

En efecto, ya sea por efecto de tratados internacionales, como por el nivel en la jurisprudencia de diversas naciones, el derecho comparado ha permitido un gran avance del derecho de marcas en general. Además, con el auge del comercio internacional, los países han buscado diversos medios para garantizar la protección a los titulares de marcas en las relaciones de comercio supranacionales. Desde hace decenios, la importancia de los derechos de propiedad industrial en las relaciones económicas ha sido cada vez más determinante, al punto que se constituyen en temas de específico tratamiento en la suscripción de instrumentos internacionales en materia comercial, cada vez más comunes. Queda demostrada en consecuencia, la vocación

internacional de los derechos de propiedad industrial, a la que nos referíamos anteriormente.

“El hecho de que la propiedad intelectual haya pasado a ocupar el centro de la escena de las relaciones económicas internacionales no es sorprendente, habida cuenta de su importancia, ya grande y todavía creciente, para las condiciones de la competencia internacional en muchos sectores de la actividad económica.” (Adrián Otten, *Los Derechos de Propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, IDEI, Madrid, 1997, p. 22. Citado por Otero Lastres y otros, 2009, p. 66).

1.6.- Convenios internacionales

Ya en el siglo XIX se tornó común la suscripción de convenios de carácter bilateral en los que los países suscriptores procuraban asegurar una protección recíproca para las marcas de sus nacionales en sus relaciones de comercio (Robert M. Sherwood, 1995, p. 30). La insatisfactoria protección proveniente de dichos acuerdos y la necesidad imperiosa de lograr un ordenamiento supranacional que regule aspectos fundamentales en temas de propiedad industrial relacionados con el comercio entre países dio lugar a la adopción en 1883 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el mismo que se considera como *“el instrumento que sienta las bases a una protección mínima a los derechos de propiedad industrial a nivel internacional”*. (Ricardo Metke, 2001, p. 35).

1.6.1.- El Convenio de la Unión De París

Como antes señalamos, para finales del siglo XIX, la necesidad de contar con una legislación que proteja los derechos de los titulares de propiedad industrial fuera de los alcances territoriales se volvió imperiosa. A los titulares de derechos marcarios que encontraban poca o ninguna protección en los tratados bilaterales de reciprocidad que a la época se habían suscrito se unía la necesidad de los inventores de que se les conceda protección ante el riesgo de perder los derechos sobre sus inventos por la expansión del comercio. En tal virtud, el gobierno francés en 1880 convocó a un congreso internacional con el fin de estudiar las diversas figuras de la propiedad industrial para determinar las bases de una legislación uniforme en la materia. Para el año 1883, se convocó en París a una conferencia para analizar los avances realizados. De

esta conferencia nació la Unión de París. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 556).

El Convenio de la Unión de París (Convenio de París o CUP) se suscribió el 20 de marzo de 1883, fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 21 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Por la amplitud de los temas, es considerado el instrumento jurídico más importante en materia marcaria a nivel internacional, hasta el arribo del ADPIC, lo que no ha hecho que el CUP pierda vigencia. Al contrario, el ADPIC ordena a los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio la adopción de los Artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París, por lo que dicho acuerdo, tanto por sus sucesivas actualizaciones, como por el mandato expreso del ADPIC, es un instrumento internacional plenamente vigente y válido para regular las relaciones supranacionales en materia de propiedad industrial.

Para Carlos Fernández Nóvoa, los grandes pilares sobre los que se asienta la protección marcaria en el CUP son el principio del tratamiento nacional y el principio del tratamiento unionista: Analicemos brevemente cómo se encuentran contextualizados estos principios en el texto del Convenio de la Unión:

1.6.1.1.- Principio del trato nacional (También llamado “principio de igualdad de trato” o de “tratamiento nacional”).- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del CUP:

“1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los *derechos de propiedad industrial*”.

En virtud de lo dispuesto en estos postulados, los países de la Unión deben aplicar la misma normativa en materia de propiedad industrial en sus territorios tanto a los nacionales como a los extranjeros, sin discriminación de ningún tipo. Este viene a ser una de las bases fundamentales en las que se soporta la protección del derecho de marca, y en general de las figuras de la propiedad industrial a nivel internacional.

Como explican Bertone y Cabanellas, el principio del trato nacional no exige propiamente “reciprocidad de trato” entre los países suscriptores:

“Ejemplo: si las marcas tienen una duración de 15 años en el país A, y de diez años en el país B, todos los súbditos de los países miembros de la Unión estarán sujetos a esos plazos, y el país A no podrá restringir los derechos de los súbditos del país B a diez años, sobre la base de que tal es el tratamiento que los súbditos del país A reciben de B.” (Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p.129).

Cabe esta aclaración porque la aplicación de las mismas normas a extranjeros y nacionales no se deriva del principio de reciprocidad entre los estados, como pudiera creerse, sino en virtud de la aplicación del principio del tratamiento nacional.

1.6.1.2.- Principio del trato unionista.- En función de los derechos que se derivan del principio del trato nacional, el convenio otorga un régimen de tutela (conjunto de derechos mínimos) en materia marcaria que los países suscriptores están en la obligación de cumplir: “*Los derechos mínimos son contemplados explícitamente por el apartado primero del art. 2 del CUP que se refiere a los derechos especialmente previstos por el presente convenio.*” (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 702).

Tanto por la consagración de los principios antes enunciados, como por el conjunto de protecciones mínimas conferidas, el Convenio de la Unión de París es el primer instrumento internacional que logró una armonización en los estándares de protección de las diversas figuras de la propiedad industrial por parte de los ordenamientos jurídicos.

1.6.2.- EI ADPIC

1.6.2.1.- Antecedentes

A finales de la década de los setenta en el siglo pasado y bajo la iniciativa de los Estados Unidos de América (Carlos Correa, 1996, p. 13 y ss), se iniciaron reuniones multilaterales con la finalidad de combatir la falsificación de marcas y en general la violación de derechos de propiedad industrial en el comercio internacional. La iniciativa tuvo inicial apoyo de los países de la Comunidad Europea, Canadá y Japón, quienes para el año 1982 prepararon un proyecto de código que establezca medidas para impedir la comercialización internacional de mercaderías con marcas falsificadas para incluirlo en las conversaciones del GATT (General Agreement on Trade and Tariffs, por sus siglas en inglés, en español Acuerdo general sobre Aranceles y Comercio), creado en la Conferencia de La Habana en 1947 y suscrito en 1948.

La iniciativa originaria tuvo un fuerte rechazo de los países en desarrollo, pero la presión ejercida por los países impulsores del acuerdo logró que el tema de infracción a los derechos de marca y en general de propiedad industrial se incluya en las conferencias del GATT.

Para el año 1987 y nuevamente por empuje de los Estados Unidos, se acordó la redacción de un acuerdo que regule los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. Los países en desarrollo, inicialmente renuentes a negociar dicho acuerdo, presentaron propuestas alternativas, por lo que se inician en el seno del GATT las negociaciones que permitan la suscripción de un acuerdo de carácter internacional sobre temas de propiedad intelectual que tome en cuenta las diferentes concepciones sobre la materia. La primera propuesta del “Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) o TRIP’s por sus siglas en inglés” se presentó en 1991 y luego de algunas modificaciones, el 15 de abril de 1994 fue adoptado como uno de los Anexos (1.C) del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC) (Manuel Botana Agra, 2009, p. 83), en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

1.6.2.2.- Importancia

El ADPIC, o A-ADPIC (Manuel Botana Agra, 2009, p. 83; José Manuel Otero Lastres y otros, 2009, p. 66; Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 730), es considerado actualmente como el convenio internacional más importante en el ámbito de la propiedad intelectual: Para Ricardo Metke, constituye “*el convenio internacional de mayor trascendencia, por su globalidad y por constituir un apéndice de la Organización Mundial de Comercio*” (Ricardo Metke, 2001, p. 35); en términos similares, Carlos M. Correa lo define como “*el instrumento internacional más comprensivo y de mayor alcance que se haya suscripto hasta el momento en materia de derechos de propiedad intelectual* (Carlos M. Correa, 1996, p. 9); para José Gómez Segade “*constituye el instrumento más importante elaborado en el siglo XX para la protección de la propiedad intelectual*” (Citado por Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 730).

En efecto, al ser el ADPIC una parte importante de un acuerdo comercial de carácter multilateral como es el que crea la Organización Mundial de Comercio, su trascendencia es de escala global. Asimismo, el acuerdo sienta las bases para que con posterioridad, dentro de un instrumento internacional de carácter comercial se incluyan también disposiciones que tutelen los derechos de propiedad intelectual, por lo que gracias al mismo se ha logrado que se considere a la propiedad intelectual como un instrumento de importancia capital en el campo del comercio internacional.

1.6.2.3.- Contenido del ADPIC

El convenio en términos generales establece los estándares mínimos de protección a las figuras de la propiedad intelectual que deben ser cumplidos de forma obligatoria los países suscriptores de la Organización Mundial de Comercio, por lo cual se estableció dentro del mismo un plazo para que los Países Miembros de la OMC incorporen los mencionados mínimos de protección a sus legislaciones locales. Se fijaron diversos plazos para que los Países Miembros cumplan con las disposiciones contenidas en el convenio, en función de su grado de desarrollo económico, en virtud del cual se contempló un plazo mayor para la entrada en vigor del mismo en los países en desarrollo. Así, para los países industrializados, la fecha de entrada en vigor fue el 1 de enero de 2006 (exactamente un año después de la entrada en vigor general del

acuerdo), para los países en desarrollo y para los países en transformación a una economía de libre mercado el acuerdo entraba en vigor el 1 de enero de 2000. Para casos especiales de patentes de invención a sectores de tecnología que no gozaban de protección por dicha vía se contemplaba un plazo adicional de cinco años.

Los principios fundamentales del acuerdo son el del trato nacional, el del trato a la nación más favorecida y el del agotamiento internacional de derechos (Carlos M. Correa, 1996, p. 44):

1.6.2.3.1.- Principio del trato nacional.- Al igual que en el Convenio de París, el ADPIC señala que los Países Miembros deberán conceder a los nacionales de otros Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a los propios nacionales. (Art. 3)

1.6.2.3.2.- Principio de la nación más favorecida.- Por primera vez se incluye este principio en un convenio sobre propiedad intelectual. En virtud del mismo, cualquier ventaja o privilegio concedido a los nacionales de cualquier País Miembro se considerará otorgado a los nacionales de los demás países. (Art. 4).

1.6.2.3.3.- Agotamiento internacional de los derechos.- El acuerdo ha dado libertad a los Países Miembros para incorporar a sus legislaciones el principio de agotamiento de derechos (Carlos M. Correa, 1996, p. 47) (Art. 6).

En materia de propiedad industrial, el ADPIC establece la obligación a sus suscriptores de cumplir con las disposiciones constantes en el Convenio de París (Art. 2). En tal virtud, este Convenio resulta de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros de la OMC aunque los mismos no hayan suscrito el Convenio de París.

1.7.- El principio de territorialidad y los tratados internacionales en materia marcaria

Uno de los grandes logros del proceso de internacionalización de los sistemas de propiedad industrial y concretamente del Convenio de la Unión de París y del ADPIC, es la armonización de las legislaciones sobre la materia, por lo que podemos decir que se cumplió con una de las principales finalidades que se propusieron en las discusiones previas a la suscripción del Convenio de París.

Asimismo, dado que el ADPIC se remite al Convenio de París en lo concerniente a la propiedad industrial, todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio han debido ajustar sus legislaciones locales en la materia para cumplir con los estándares mínimos propuestos en ambos instrumentos internacionales, los mismos que no se contraponen sino que se complementan, como ya se ha analizado. Consideramos que serán pocas las ramas del derecho que han conseguido esta armonización.

Por consiguiente, los principios fundamentales en los que se sustenta el sistema marcario están vigentes. Así, la protección de la marca es esencialmente territorial y lo que se ha establecido a partir del proceso de internacionalización que se ha analizado es una serie de mecanismos de excepción a este principio, que permiten que en ciertos casos se extienda el alcance de protección al derecho sobre un signo marcario más allá de sus límites iniciales no obstante la vigencia de la territorialidad.

Este alcance extraterritorial que en ciertos casos se reconoce sobre el derecho sobre la marca se presenta siempre que se cumplan determinados requisitos, que no son los mismos en todas las legislaciones, pues los convenios internacionales sobre la materia, si bien son de cumplimiento obligatorio, solamente han impuesto un sistema de estándares mínimos para el reconocimiento de determinadas figuras de excepción, pudiendo los sistemas locales extender o restringir el alcance de protección extraterritorial al que nos hemos referido.

1.8.- La Comunidad Andina y el proceso de integración

1.8.1.- Antecedentes

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se inició en Europa un proceso de integración económica materializado en la suscripción en 1951 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (Oswaldo Salgado Espinoza, 2010, p. 109), antecedente del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957 (Oswaldo Salgado Espinoza, 2010, p. 122). Los países de América Latina siguieron el ejemplo de integración europeo y en 1960 suscribieron el Tratado de Montevideo, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), cuyo principal objetivo fue

promover un proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico de la región y en forma progresiva un mercado común latinoamericano. (Marco Matías Alemán, 1995, p. 11).

Posteriormente, y ante el poco desarrollo de la ALALC, el Ecuador, junto a Colombia, Perú, Bolivia y Chile suscribieron el Acuerdo de Cartagena, el 25 de mayo de 1969. Inspirado en el proceso de integración europeo, el Pacto Andino fue suscrito como un Acuerdo de Integración Subregional dentro de la estructura de la ALALC, entre cuyos principales objetivos constan el promover el desarrollo económico y social de los Países Miembros, reducir las diferencias existentes entre los mismos y fomentar un proceso de integración latinoamericano:

“Una integración como la Andina, que conduce a la unión económica, a la cual se agregan otros elementos que darían al proceso un profundo sentido humano y social, solo puede desarrollarse y llegar a constituir una verdadera comunidad de Naciones Andinas, si se manifiesta y persiste una clara y decidida voluntad política basada en un consenso en cuanto a principios y valores comunes y en cuanto a las bases de sus sistemas políticos y económicos.” (Alberto Rioseco y Bernardo Nun, citados por Marco Matías Alemán, 1995, p. 15).

Venezuela se adhirió al Acuerdo en el en año 1973, mientras que Chile se separó del mismo en el año 1976. En abril de 1996, los países miembros suscribieron el Protocolo de Trujillo, por el que se cambió el nombre de Pacto Andino por el de Comunidad Andina (CAN). Venezuela se separó definitivamente en el año 2006. En el mismo año, Chile se integró nuevamente a la Comunidad Andina en calidad de miembro asociado. (Oswaldo Salgado Espinoza, 2010, p. 145).

1.8.2.- La Comunidad Andina y la propiedad industrial

A fin de lograr los objetivos señalados en el Acuerdo de Cartagena, se consideró necesaria una legislación armónica en lo referente a políticas económicas y, asimismo, que exista coordinación entre los planes económicos de desarrollo. En tal virtud, el artículo 55 del Acuerdo de Cartagena señala en forma expresa que la Comunidad Andina contará con un régimen común, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Este régimen será dictado por la Comisión de la Comunidad Andina, órgano legislativo de la CAN. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina prevalece sobre las normas

locales de los Países Miembros, en virtud de lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el mismo que en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho comunitario prevalece sobre el nacional. (Procesos 2-IP-97, 9-IP-94, señalados por Ricardo Metke, 2001, p 31 y ss).

En aplicación de lo establecido en el Art 55 del Acuerdo de Cartagena antes citado, la Comunidad Andina (antes Pacto Andino), el régimen común sobre propiedad industrial ha sido regulado en la Subregión por las siguientes Decisiones:

- Decisión 85 (1974)
- Decisión 311 (1991)
- Decisión 313 (1992)
- Decisión 344 (1993)
- Decisión 486 (2000)

La normativa actualmente vigente (Decisión 486) fue emitida con la finalidad de cumplir con los estándares mínimos de protección exigidos por el ADPIC, entre ellos, los referentes al principio del trato nacional (Art.1) y del trato de la nación más favorecida (Art. 2). Asimismo, la mencionada normativa se remite, en los casos en lo que fuere pertinente, al Convenio de París, por lo que guarda armonía con los convenios internacionales más importantes de la materia.

1.8.3.- El principio de territorialidad en la CAN

En el sistema marcario vigente en la Comunidad Andina y del que nuestro país forma parte tiene plena vigencia el principio de territorialidad. Si bien la normativa es de carácter supranacional, la protección sobre un registro marcario se limita a las fronteras territoriales del País Miembro que haya concedido dicho registro. Así lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que al titular de una marca le otorga el registro de la misma, debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el

extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.” (Proceso 17-IP-98).

“Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los cinco Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos.” (Proceso 30-IP-97).

En los siguientes capítulos vamos a analizar, al menos brevemente, las que a nuestro criterio son las principales figuras de excepción al principio de territorialidad en materia marcaria que se han consagrado en los instrumentos internacionales antes analizados, esto es, el Convenio de París y el ADPIC y que expresa o tácitamente han sido reconocidas como tales en la normativa y la jurisprudencia de la Comunidad Andina y en consecuencia tienen efectos en nuestro país.

CAPÍTULO II

LA MARCA NOTORIA

2.1.- Contexto

Quizás la excepción más importante al principio de territorialidad en materia marcaria es la concerniente a la marca notoria. Como ya se ha analizado, la protección de un registro marcario se delimita al territorio del país en el que fue registrado el mismo. En el caso de las marcas notorias, la protección traspasará estos límites del sistema marcario, debido a varios factores y, por supuesto, con una serie de requisitos que deberán cumplirse para obtener esta especial protección.

Según señalamos, el sistema de marcas otorga a los titulares de las mismas una fuerte protección, un derecho de exclusión, que no ha estado exento de controversia, pues en varias ocasiones se ha sostenido que esta protección ha sido una verdadera traba para el comercio y para la actividad económica en general. Con mayor razón en el caso de las marcas denominadas consideradas como notoriamente conocidas, en el que la protección se amplía, trascendiendo los pilares en los que el derecho marcario se sustenta:

“Y es que además, en medida diferente, tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial entrañan, como sabemos ya, una interferencia en la libertad de industria y de trabajo e incluso en el derecho de propiedad que los demás ciudadanos poseen sobre sus propios bienes, en cuanto que cualquier otro sujeto que no sea el titular del derecho queda excluido ex lege de realizar la actividad económica consistente en el disfrute o la explotación lucrativa de la creación, mediante su difusión, reproducción y utilización.” (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 318).

Así, el profesor Ricardo Antequera señala: “El sistema de protección a las marcas notorias es excepcional, porque en alguna medida rompe con los principios generales del derecho marcario, es decir, la registrabilidad, la *territorialidad* y la *especialidad*” (Ricardo Antequera Parilli, 2009, p. 281). Por este motivo, habrá que analizar el porqué de esta peculiar protección, y asimismo, los especiales requisitos que el signo marcario deberá cumplir para ser obtener el rango especial de notoriamente conocido.

Empecemos por destacar la importancia del carácter publicitario de la marca:

“La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: Información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad *informativa y sugestiva*. (...) María Luisa Llobregat Hurtado, Temas de Propiedad Industrial, Ediciones La Ley. Págs 48 y ss. Madrid, España, 2002.” (Proceso 109-IP-2007).

En la actualidad no se discute que la marca constituye un instrumento de gran valor económico. El empresario, consciente de que se encuentra ante un activo real o potencialmente muy valioso, buscará en el mercado la mayor, así como la mejor difusión de la misma, a fin de procurar que la marca adquiera en el transcurso del tiempo un buen nombre o prestigio. Este fenómeno, eminentemente temporal, permitirá que el consumidor del producto o servicio signado con la marca la conozca, se familiarice con aquélla; y, de ser el caso, la prefiera por sobre otras en el mercado que distingan los mismos productos o servicios.

Cuando hablamos de una mayor y mejor difusión, nos estamos refiriendo tanto a factores cuantitativos, como cualitativos. En el primer caso, consideramos que entre otros, el factor publicitario será indispensable para lograr el propósito requerido. En el segundo, será clave la calidad del producto o del servicio signado con la marca que se ofrezca en el mercado. Se buscará que el consumidor prefiera su marca por sobre otras, tanto por el haber escuchado sobre la misma en los medios de comunicación (campañas publicitarias) o por el hecho de haber recibido una buena referencia del producto o servicio ofertado por parte de otros consumidores; así como de una buena experiencia del propio consumidor en su relación con la marca.

Ya que tratamos el tema, señalemos que en nuestro criterio la calidad del producto en este caso podría perder un papel importante frente al factor publicitario. Es más, la utilización de una campaña publicitaria masiva podría en cierta manera suplir una relativa menor calidad de un determinado producto o

servicio, ya que de todas formas, habrá cumplido el propósito de dejar la marca en la mente del consumidor.

Así, ya sea por la publicidad de la marca y/o por la calidad del producto o servicio signado, aquélla irá adquiriendo prestigio, buen nombre. Este fenómeno en un principio requería de un determinado paso del tiempo, es decir, de un hecho continuado. En la actualidad, con el avance de las comunicaciones y de la tecnología en general, es probable que la marca necesite de un tiempo menor para adquirir el gusto y preferencia del mercado al que va dirigida. No obstante, el fenómeno de la notoriedad muy difícilmente se presentará en forma inmediata.

La notoriedad que va adquiriendo el signo distintivo causa beneficios al empresario titular. De hecho conocemos que el good will o buen nombre de la marca es uno de los activos más valiosos del empresario y esto no solo en el caso de las marcas más importantes o famosas, sino en general en todos los casos en que la marca esté ganando posicionamiento en el mercado y preferencia en los consumidores. Pero así como le genera beneficios, es muy probable que le presente problemas, v.gr. el uso de terceros no autorizados que pretendan beneficiarse del prestigio adquirido por la marca. Por esta, entre otras razones, el sistema marcario se ha visto en la necesidad de conceder un mayor grado de protección a las marcas que han adquirido una situación de privilegio en el mercado frente a las marcas comunes.

2.2.- Definición

El autor Ricardo Metke define a la marca notoria como “la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o *servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.*” (Ricardo Metke, 2001, p. 133). Para el profesor Carlos Fernández Nóvoa la marca notoria “es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los *consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca*”. Carlos Fernández Nóvoa, 1984, p. 32).

El carácter subjetivo de los términos con los cuales se contextualiza una marca notoria, de hecho nos va a presentar problemas al momento de determinar si una marca realmente merece gozar de una mayor protección por parte del

ordenamiento jurídico. Así, la gran mayoría de los empresarios titulares de marcas podrían considerar que las mismas merecen un rango de protección mayor por un creciente prestigio o respuesta favorable de los consumidores, aunque en estricto sentido no sea así.

En todo caso, dada la especial protección que merecen los signos notoriamente conocidos por encima de los que no lo son, habrá que apartar criterios subjetivos al momento de su valoración como tales.

El problema se presenta con la protección inherente al signo distintivo. Es lógico que en algún momento, ya sea por la publicidad del producto o por la calidad del mismo -o por cualquier otro factor-, el nivel de conocimiento y difusión trascienda las fronteras del país originario de la marca, en el que estará inicialmente protegido. Aunque existirá el caso, puede que el titular de la marca prevenga las potenciales dificultades que se le presentarán si no protege su marca en todos los países a los cuales irá destinado el producto y los registrará en todos o la mayoría de aquéllos, tomando en cuenta un mercado actual o potencial. No obstante es muy probable que este sea un caso de excepción, ya porque la mayoría de titulares de registros no consideraron la pertinencia de registrar su signo en otros países, o bien porque la comercialización de los productos o servicios rebasó los mercados inicialmente considerados de destino.

En cualquier caso se presenta un conflicto, referente a la protección del signo marcario fuera de los límites territoriales originarios. Sabemos bien que en virtud del principio de territorialidad la protección de una marca se circunscribe al territorio del país en el que se concedió el derecho de exclusiva. Pero es claro que para el caso de marcas cuyos mercados traspasen este límite territorial dicha protección resulta del todo insuficiente, e incluso nula, si nos regimos en estricto sentido al principio de territorialidad analizado.

En efecto, el principio de territorialidad puede apreciarse desde dos puntos de vista, un positivo y un negativo. Dentro del punto de vista positivo, el titular de un registro marcario tendrá un derecho de exclusiva y el ejercicio pleno del ius prohibendi dentro del ámbito del territorio del estado en el que registró su marca. El lado negativo implica que la protección del derecho no rebasa las fronteras de este territorio y el titular se encuentra en indefensión con respecto

a la protección de su marca fuera de dichas fronteras. Tendrá que obligatoriamente registrar su marca en todos los países en los cuales desea obtener este derecho, es decir, los países en los cuales pretenda explotar su marca, lo cual no siempre será posible.

2.3.- Marcas notorias y marcas de Alto Renombre

Un tema que no ha estado exento de discusión por parte de la doctrina marcaria es el referente a la distinción entre marca notoria y marca renombrada o de alto renombre; dado el tratamiento especial que tiene este tipo de signos distintivos. De hecho, el carácter de notoriedad de un signo a nuestro criterio difícilmente podrá librarse de cuestiones subjetivas. Más aún cuando en el mercado observamos que se presentan diversos grados de notoriedad. Debido a varios factores, existen signos que son conocidos no solamente por la mayoría de consumidores actuales y potenciales de los productos o servicios a los cuales van conocidos, sino aquéllos que trascienden esta esfera y son conocidos por la gran mayoría de los consumidores en general. Estaríamos hablando entonces de las marcas de alto renombre, también conocidas como renombradas, mundialmente famosas, entre otros nombres. (Proceso 032-IP-2008).

No obstante, la terminología utilizada, así como la pertinencia de su aplicación a uno u otro sector, han sido fuertemente cuestionadas. El profesor José Manuel Otero Lastres al respecto señala no estar de acuerdo con la mencionada distinción, manifestando lo siguiente:

“A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión “notoriamente conocida” hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión “renombrada” parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a extensión del conocimiento de la misma. Por ello, no sería desacertado utilizar la expresión “marca mundialmente famosa” para referirse a la marca renombrada (...), ya que dicha expresión designa este tipo de marca basándose en el mismo criterio que el de la marca “notoriamente conocida”, a saber: la extensión del conocimiento de la marca.

Pues bien, al igual que el Maestro FERNANDEZ NÓVOA (vid. Fundamentos de Derecho de marcas, Edit. Montecorvo, Madrid 1984, p.32 y ss) creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente

conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores. El prestigio o la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca renombrada. Pero no parece que sea un rango conceptual que permita deslindar con precisión estas dos figuras.” (José Manuel Otero Lastres, 2001, p. 59).

La doctrina y la jurisprudencia en general han acogido la distinción antes señalada, esto es, en función del grado de difusión de la marca podemos denominar marca notoria a la que es conocida por el sector pertinente del público consumidor de los productos o servicios signados por la misma, mientras será marca de alto renombre o renombrada la conocida por la generalidad de los consumidores.

No obstante esta general aceptación, es común encontrar reparos. El propio Fernández Nóvoa, citado ut supra por Otero Lastres, critica esta distinción, contemplada en la legislación marcaria española vigente en la actualidad, pues no toma en cuenta un aspecto que considera fundamental para distinguir la marca notoria de la de alto renombre, como es la calidad del producto o servicio. Para el citado autor, la marca renombrada va conectada con un elevado goodwill, íntimamente relacionado con la alta calidad del producto o servicio, además de otros factores -publicidad y fuerza atractiva de la marca-, los mismos que no son tomados en cuenta en la distinción generalmente aceptada. El autor español señala que del análisis de la jurisprudencia europea se colige que la marca renombrada no necesariamente deberá ser conocida por el “consumidor en general” para gozar de esta distinción, sino en tanto que la misma diferencie productos o servicios que efectivamente vayan dirigidos para el “gran público”.

Asimismo, critica esta distinción porque no toma en cuenta lo que considera un “rasgo esencial de la marca renombrada: un elevado prestigio o goodwill basado en la alta calidad del producto o servicio, la publicidad desplegada por el titular e incluso de una fuerza atractiva que posee per se el signo en cuestión. (Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 409).

Otros autores relativizan esta distinción. Así, el tratadista argentino Otamendi admite la existencia de “*distintos grados de notoriedad*” (Jorge Otamendi, 2002,

p. 344), pero no realiza una clara diferenciación entre marcas notorias y de alto renombre. Otros autores argentinos seguirán esta posición:

“Para Zuccherino y Mitelman, la marca notoria debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o no y por el otro, la sola mención de la marca debe inducir al público a su asociación con el producto o servicio identificado.

En los criterios de estos autores argentinos, no existen distinciones entre las marcas notorias y las de alto renombre, al menos Otamendi reconoce esta *diferenciación únicamente en el plano teórico*” (Francisco Villacreses, 2004, p. 17).

Bertone y Cabanellas realizan una distinción entre marcas notorias, mundiales y célebres, señalando con acierto que estos tres conceptos suelen ser confundidos. Para los mencionados tratadistas, una marca notoria será aquella generalmente conocida en los círculos comerciales interesados de un país, una marca mundial es aquella cuya notoriedad se extiende al mundo en general y una marca célebre deberá, además de reunir el requisito de notoriedad, gozar de una reputación de que el producto o servicio identificado por dicha marca sea de alta calidad, o al menos de una calidad suficiente que satisfaga al consumidor. (Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p. 257).

Esta distinción resulta interesante para efectos de nuestro análisis, ya que según la misma, la marca notoriamente conocida no superaría el principio de territorialidad, lo que sí sucederá con las marcas mundiales: *“El carácter mundial de una marca, en distinción del meramente notorio, no agrega jurídicamente nada a dicha marca; simplemente se extienden geográficamente los efectos de la notoriedad”* (Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas, 1989, p. 257). Se entendería que para los mencionados autores las marcas célebres también superarán los límites del territorio de un país en lo referente al ámbito de protección.

2.4.- Marca notoria y calidad del producto

Como ya hemos dicho, existen autores que involucran directamente a la notoriedad de la marca o a su alto renombre con la calidad del producto o servicio que distinguen estas marcas, convirtiéndolas en verdaderos sinónimos. Así, habíamos señalado al profesor Fernández Nóvoa, quien hace hincapié en que el prestigio o good will de la marca de alto renombre se basará, entre otros

factores, en la alta calidad del producto o servicio. Lo mismo dirán Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, quienes señalan que para hablar de marcas notoriamente conocidas, las mismas deberán corresponder a productos o servicios de una calidad excepcional, aunque señalan también otros factores, como la elevada publicidad y el conocimiento mayoritario de los consumidores del producto o usuarios del servicio. (Manuel Pachón Muñoz y Zoraida Sánchez Avila, 1995, p. 242).

Como dijimos anteriormente, a nuestro criterio una marca notoria o una de alto renombre no necesariamente debe ser considerada como un sinónimo de marca de alta calidad, ya que el prestigio obtenido por la misma pudo haberse obtenido en base a otro tipo de factores y no necesariamente a una buena calidad del producto o servicio respectivo. Asimismo, como hemos dicho, ya no es necesario un período de tiempo relativamente extenso para que una marca llegue a ser conocida por la mayoría de sus consumidores potenciales, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, en que se necesitaba de un camino largo para que el signo distintivo goce del reconocimiento y aceptación del mercado.

En consecuencia, nuestro criterio al respecto es que una marca notoriamente conocida o de alto renombre no necesariamente tiene que estar vinculada a una marca que distinga productos o servicios de alta calidad, ya que para nuestro entender, no necesariamente tiene que distinguir un producto o servicio de una calidad mayor a una marca ordinaria o común. El criterio de calidad, es, en sí mismo, un hecho subjetivo. *“Si el criterio cualitativo reposara en el factor calidad, sería por demás difícil su aplicación fáctica, pues, al depender de apreciaciones subjetivas, la calidad se torna un concepto excesivamente difuso.”* (Diego Chijane, 2007, p. 268). De hecho se da el caso de marcas notorias e incluso renombradas que, precisamente por el grado avanzado de conocimiento del público en general, son objeto de reproche precisamente por la cuestionable calidad del producto o servicio que diferencian. Incluso se llega a alertar al consumidor por diversos medios a no adquirir o consumir dicho producto o servicio.

Por estas razones, consideramos que el consumidor no siempre prefiere un producto o un servicio cuya calidad sea superior a la habitual. Lo que el público

preferirá es una determinada calidad, en función de sus necesidades. Así, una marca renombrada bien podría adquirir el carácter de tal precisamente porque el producto o servicio que distingue es de una calidad intermedia, la misma que será dirigida al consumidor en general, al gran público, a diferencia de marcas que signen productos o servicios de alta calidad, la misma que por lo regular estará dirigida a segmentos del mercado más restringidos. En este sentido, Patricio Bueno Martínez señala que el fenómeno de la notoriedad se presentará cuando los productos o servicios amparados por dicha marca sean de una especial calidad, que satisfaga sus necesidades, (Patricio Bueno Martínez, 2001, p. 72), lo que implica que no siempre corresponderán a los productos de la más alta calidad en el mercado, aunque difícilmente a los de mala calidad.

Ya que la calidad no siempre estará relacionada con la notoriedad o alto renombre de una marca, serán otros factores los que determinarán un mayor conocimiento de los consumidores, tales como el factor publicitario. Una intensa publicidad sin duda influirá en el grado de conocimiento del público, consumidor o no del producto o servicio amparado por la marca.

Lo mismo podríamos decir con respecto al costo del producto o servicio, ya que un precio bajo o accesible podría ser uno de los factores que prefiera la mayoría del público consumidor para preferir una marca por sobre otra u otras. Otamendi señala al respecto: "Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llevar marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por el consumidor, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad". (Jorge Otamendi, 2002, p. 342).

En resumen, podemos señalar que es la concurrencia de varios factores la que consigue que una determinada marca adquiera el carácter de notoriamente conocida o de alto renombre. Si bien en ciertos casos bastará la excepcional calidad del producto, en otros la intensa publicidad o incluso el precio accesible o bajo; es probable que la sea la conjunción de uno de estos o de todos para que una marca obtenga un status mayor al de una marca que podríamos denominar ordinaria o común. Habría que agregar que la presencia de uno o

más de los elementos antes citados dará lugar a una valoración positiva del signo por parte del consumidor. (Diego Chijane, 2007, p. 268).

La distinción entre marcas notorias y renombradas por su grado de difusión en el público, a nuestro criterio no logra diferenciar con la suficiente claridad una u otra figura, sobre todo en la práctica. Asimismo, como se ha analizado, no es conveniente basarse en el criterio de la calidad del producto o servicio para distinguir una marca notoria de una de alto renombre. Esto encuentra su explicación en el hecho de que existe una íntima relación entre las mismas. La marca renombrada viene a ser una especie de la marca notoria, la misma que vendría a ser el género. Fernández Nóvoa cita en este aspecto a Areán Lalín quien señala que existen “*diferentes grados o niveles de un mismo fenómeno: la mayor protección jurídica que la marca merece a medida que su difusión y reputación aumenta*” (citado por Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 405).

Otros autores no están de acuerdo en señalar grados o categorías de notoriedad. “*Dassas opina que no hay que crear distintas categorías de marcas con protección más extendida cuanto mayor sea la notoriedad. Le parece más simple y más eficaz definir, más que categorías de marcas, los efectos de la usurpación de una marca, mismo para productos diferentes que merecen protección.*” (Jorge Otamendi, 2002, p. 350).

En resumen, así como la doctrina ha llegado, aunque se hacen reparos, a aceptar la distinción entre marcas notorias y renombradas, con la jurisprudencia ocurrirá lo propio.

2.5.- La marca notoria en el Ordenamiento Comunitario Andino

El sistema marcario vigente en la actualidad en la Comunidad Andina no realiza una distinción formal entre las marcas notoriamente conocidas y las de alto renombre. No obstante lo anterior, la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha seguido la distinción doctrinaria entre marcas notorias y de alto renombre de los profesores Fernández Nóvoa y Otero Lastres, así:

“Para el tratadista Carlos Fernández Nóvoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el

presupuesto de la notoriedad de la marca". El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: "aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo(...)

No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; *sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.*" (Proceso 032-IP-2008).

De lo señalado se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconoce la diferencia entre marcas notorias y marcas de alto renombre seguida por la doctrina española, que como hemos visto en este estudio, es la mayormente aceptada.

La posición del Tribunal, claramente basada en esta posición doctrinaria, presenta a nuestro criterio problemas de tipo práctico. En primer lugar, porque la distinción entre marcas notorias y de alto renombre resulta difícil en casos concretos; después, porque el riesgo de dilución, si bien es ostensible en el caso de las marcas de alto renombre, también se presenta en el caso de las marcas notoriamente conocidas. Además, es muy probable que el aprovechamiento parasitario por parte de terceros sea más difícil en el caso de las marcas renombradas, dado el conocimiento de ellas por parte del público, pero no en el caso de las marcas que sean conocidas por sectores específicos del mercado. También puede darse el caso de que una marca que recién esté

adquiriendo un grado de notoriedad pueda, por esta misma causa, una protección especial dado que el consumidor no tenga aún en forma clara un conocimiento sobre el origen empresarial del producto o servicio protegido por dicho signo.

Por estas razones, consideramos que no debería hacerse una discriminación entre marcas notorias y de alto renombre para efectos de su protección, sino que debería otorgarse un grado reforzado de protección a cualquier marca que adquiriera en el mercado un rango superior al de una marca ordinaria o común.

No obstante la distinción doctrinaria y jurisprudencial referente a las categorías de marcas notoriamente conocidas y de alto renombre, para autores como el profesor Diego Chijane, la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, de septiembre de 1999, sugiere abandonar cualquier grado de distinción o clasificación de marcas por su grado de notoriedad, recomendando nombrarse a todas ellas como notoriamente conocidas. (Diego Chijane, 2007, p. 264). Recordemos, asimismo, que la Decisión 486 no realiza una distinción formal entre marcas notorias y de alto renombre, por lo que consideramos que, para efectos de tipo práctico, es mejor otorgar una mayor protección a un signo notorio sin realizar discriminación o jerarquizar su notoriedad.

2.6.- La protección a la marca notoria

La doctrina en general ha coincidido en que las funciones de la marca (indicadora de la procedencia empresarial, de la garantía de calidad, condensadora del good will y publicitaria) vienen a ser el fundamento de la protección que obtiene la misma por parte de los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, en el caso de las marcas que han adquirido el carácter de notorias, estas funciones se cumplen en forma aún más acentuada, por lo que se justifica una mayor protección. (Ignacio Sancho Cargallo, 2011, p. 143).

En consecuencia, las razones para conceder un grado mayor de protección a aquellas marcas que han alcanzado un nivel de conocimiento y aceptación mayor al obtenido por las marcas ordinarias o comunes, son las siguientes:

- Evitar el riesgo de confusión y asociación
- Evitar el aprovechamiento injusto del good will obtenido por la marca notoria
- Riesgo de dilución de la marca notoria.
- Riesgo de envilecimiento y atentado a la reputación de la marca notoria.

2.6.1.- Evitar el riesgo de confusión y asociación.- El propietario de una marca tiene el derecho de utilizarla en forma exclusiva y excluyente; esto es, la facultad de impedir que terceros utilicen un signo igual o similar para los mismos productos o servicios. No es necesario que la marca haya obtenido un cierto grado de prestigio o de aceptación para que su titular esté conferido del ius prohibendi sobre su signo marcario, pues toda marca que se encuentre debidamente registrada –en el sistema registral- o que empiece a utilizarse –en el sistema de prioridad de uso-, confiere a su titular el derecho de exclusiva antes citado.

Ahora bien, en el caso de las marcas notorias, es obvio que dentro de la actividad concurrencial las mismas corran un mayor riesgo de ser utilizadas por quienes no son sus legítimos titulares para distinguir productos o servicios iguales o similares, para aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria. Por esta razón, las marcas notorias serán protegidas en contra del riesgo de confusión y asociación, aunque en el caso de este tipo de marcas, en grado mayor que el de las marcas ordinarias o comunes, por así decirlo. Esta protección trascenderá los productos o servicios protegidos por la marca en cuestión y podrá abarcar también otro tipo de productos, no necesariamente con los que exista un grado cierto de conexión competitiva, sino con los que simplemente se pueda generar un riesgo de confusión y asociación (superación del principio o regla de la especialidad).

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia señalan que el principio de la especialidad se supera solamente en forma parcial en el caso de las marcas notorias (productos o servicios similares), y la superación total se presenta en el caso de las marcas de alto renombre (para cualquier clase de productos o servicios). No obstante, en legislaciones como la vigente en la actualidad en la Comunidad Andina (Decisión 486) se protege de la misma forma a las marcas notorias y de alto renombre con independencia de los productos o servicios a

que se trate, por lo que existe una superación total del principio de especialidad para ambos tipos o categorías de marcas por sobre las ordinarias o comunes.

En este sentido, es necesario señalar que evitar el riesgo de confusión constituye uno de los cimientos fundamentales del sistema marcario y de la actividad concurrencial en general. La protección en este sentido se da en un doble aspecto. Por un lado, se está protegiendo al titular de la marca, pero por otro, también se protege al consumidor, quien ante la presencia de una marcas iguales o similares podría, bien confundir un producto por otro (confusión directa), como distinguir el producto pero vincularlo a un mismo origen empresarial (confusión indirecta), o bien considerar que existe un cierto grado de conexión entre las empresas titulares (riesgo de asociación).

Por lo tanto, la mayor protección que se otorga al caso de la marca notoria no solamente beneficiará al empresario titular de la misma, sino también al consumidor, el mismo que al preferir una marca por sobre otra debe ser protegido contra empresarios que utilicen en el mercado marcas iguales o similares para distinguir los mismos productos o servicios.

En resumen, en el caso de las marcas notorias, la protección superará el principio de la especialidad, en virtud del cual la protección no solo contempla el uso de marcas iguales o similares para los mismos productos o servicios, sino para aquéllos que incluso tengan una diferente naturaleza. Este viene a ser uno de los especiales privilegios que se conceden a las marcas notoriamente conocidas, al ser una de sus finalidades evitar el riesgo de confusión, que evidentemente se acrecienta cuando estamos ante este tipo especial de marcas.

2.6.2.- Evitar el aprovechamiento injusto del good will obtenido por la marca notoria.- Como ya hemos analizado, una marca llega al rango de notoriamente conocida debido a una serie de factores, uno de los cuales es el tiempo en el que la marca se encuentra usada en el mercado. Si bien esta regla en la actualidad sufre importantes excepciones, será necesario que exista un lapso de tiempo relativamente continuado para que la marca empiece a obtener el favor o preferencia de los consumidores.

Este prestigio o good will adquirido por las marcas notorias, que evidentemente beneficia al titular empresario, le obligará asimismo a tomar las medidas pertinentes para evitar que terceros competidores busquen aprovecharse del prestigio adquirido. Por esta razón, una de las justificaciones para que las marcas notorias estén conferidas de una mayor protección con respecto a las que no lo son, es precisamente porque se considera que serán este tipo de marcas las más apetecibles por los competidores no leales para pretender beneficiarse de este prestigio.

De esta manera se resguarda al titular de una marca notoria con un mayor grado de protección, ante el prestigio y buen nombre adquiridos, a diferencia de una marca ordinaria o común, que se entiende no ha llegado a tener un relativo posicionamiento que necesite una mayor protección.

Recordemos que el sistema marcario otorga a los empresarios titulares ab initio una fuerte protección, un derecho de exclusiva que muchas veces ha sido calificado como un monopolio -entiéndase un monopolio legítimo, dado el carácter peyorativo con el que puede ser entendida esta expresión-, que muchas veces puede entenderse como un obstáculo a la libre competencia o la comercialización de productos. Con mayor razón en el caso de que se necesite una protección más amplia aún, para el caso de las marcas notorias.

2.6.3.- Riesgo de dilución de la marca notoria.- El profesor Ricardo Antequera advierte con razón que no se debe confundir el riesgo de confusión con la posibilidad de dilución de un signo distintivo, ya que el mismo cabe solamente para el caso de las marcas notorias (y las de alto renombre). (Ricardo Antequera Parilli, 2009, p. 205).

En este sentido podríamos afirmar que el riesgo de dilución vendría a ser la posibilidad de menoscabo o debilitamiento del carácter distintivo de la marca. “*El riesgo de dilución* es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado.” (Proceso 125-IP-2009). El mismo puede generarse debido al uso por parte de terceros no autorizados para productos o servicios diferentes a los protegidos por la marca de origen, o se vinculen con su mala calidad, factores inicialmente diferentes al riesgo de confusión propiamente dicho. “Desde el punto de vista probatorio los

autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión *marcaria*". (Proceso 31-IP-96 (3-12-1997) citado por Ricardo Antequera Parilli, 2009, p. 205).

En consecuencia, el fenómeno de dilución de una marca vendría a aplicarse únicamente para el caso de las marcas notorias y renombradas, mas no para las marcas comunes, a diferencia del riesgo de confusión y asociación, que bien puede presentarse para unas u otras.

2.6.4.- Riesgo de envilecimiento y atentado contra la reputación de la marca notoria

Este hecho se presenta cuando se utiliza el prestigio o buen nombre de la marca notoriamente conocida para la utilización de la misma o de una similar en productos o servicios de calidad notablemente inferior, o de naturaleza tal que puedan causar desprestigiar o denigrar la buena imagen o reputación de la marca. Dichos productos o servicios pueden ser totalmente diferentes e incluso incompatibles con los protegidos por la marca notoria; no obstante, la utilización de la misma en estos productos o servicios trasladará la mala imagen de aquellos a la marca notoria. Es decir, se produce una transferencia inversa de reputación de la marca y una pérdida de su prestigio. (Diego Chijane, 2007, p. 300).

Podría darse el caso, por ejemplo, de la utilización de una marca igual o confundible con una marca notoriamente conocida en productos para la alimentación humana para utilizarse en venenos o insecticidas; o bien podría utilizarse una marca notoria en el plano de servicios de educación y actividades culturales para su uso en servicios de entretenimiento que podrían considerarse como contrarios a la moral o degradantes. Nótese que en el primer caso se trata de productos de naturaleza totalmente diferente, comprendidos incluso en diversas clases. En el segundo, si bien son servicios diferentes, estarían comprendidos en la misma clase internacional, no obstante su incompatibilidad. Pero en ambos casos hay un implícito desprestigio o atentado a la reputación de una marca notoriamente conocida. Por consiguiente, el riesgo de envilecimiento o desprestigio se presenta sin

importar la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca notoria.

2.7.- La superación del principio de territorialidad para el caso de las marcas notorias

En virtud del sistema atributivo de derechos contemplado en nuestra legislación comunitaria y nacional, (como ya se ha analizado, nuestro sistema es mayoritariamente atributivo de derechos, aunque por la importancia de sus excepciones, bien podría denominarse un sistema mixto), una marca tiene que ser registrada para que tenga nacimiento el derecho de exclusiva conferido a su titular sobre la misma. En el caso de las marcas notorias este sistema contempla una excepción: Una marca notoriamente conocida no requiere de su registro para obtener la protección brindada por el ordenamiento jurídico. Constituye sin duda una importante excepción, ya que el sistema marcario otorga de hecho una protección sumamente fuerte al titular de la marca; claro está, cuando se cumpla el requisito de su registro. Para el caso de la marca notoria el sistema atributivo viene a sufrir una importante alteración al no requerir el requisito del previo registro. Si bien en la práctica puede darse el caso de que los titulares de marcas notorias y renombradas tanto en el país como en el exterior están conscientes del gran valor económico de las mismas y por lo tanto encomiendan su registro y vigilancia a especialistas en el tema, esto lógicamente no sucederá en todos los casos. Se presenta entonces la alteración de la que hablamos. Cuando la autoridad marcaria, acostumbrada a la seguridad que brinda el sistema registral, tiene que pasar por alto este sistema para otorgar una mayor protección a una marca notoria aunque la misma no se encuentre registrada, a menudo se presentan inconvenientes.

Las autoridades marcarias por lo regular suelen actuar con recelo cuando están frente a una marca notoria, precisamente porque están conscientes de que la misma requiere de una protección mayor a la habitual; de ahí la renuencia a reconocer expresamente la notoriedad de una marca, aunque en el procedimiento respectivo su titular haya probado en forma plena dicha notoriedad.

2.8.- La marca notoria en la actualidad

Nuestro ordenamiento jurídico comunitario define -o más bien contextualiza- a la marca notoria (y en general a los signos distintivos notoriamente conocidos), en el Art. 224 de la decisión 486, de la siguiente manera:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

La expresión “reconocimiento” utilizada por el legislador andino ha sido cuestionada, pues el reconocimiento de la notoriedad una marca (y para el caso de la norma mencionada, el de cualquier otro signo distintivo) no puede ser conferido por el “sector pertinente”, expresión ambigua que se aclarará en los artículos posteriores. No obstante, el sector pertinente en ningún modo podrá ser el que determine la calidad de notorio de un signo distintivo. Como señala Ricardo Metke:

“Se califica entonces de notoriamente conocido el signo que sea reconocido como tal por el sector pertinente, definición que carece de contenido (se definen con el mismo término definido), además de ser inexacta, pues en estricto sentido los sectores pertinentes carecen de entidad propia para reconocer la calidad de notoriamente conocido. Es la autoridad administrativa o judicial la que determina si un signo es notoriamente conocido cuando se cumplen determinados presupuestos, *que la norma debe mencionar*” (Ricardo Metke, 2001, p. 140).

El citado autor también critica el hecho de que la mencionada norma abarque a todos los signos distintivos y no solamente a las marcas, pues “la particularidad de cada signo distintivo y su diferente régimen jurídico, no aconseja una reglamentación única que comprenda los signos distintivos en general”. (Ricardo Metke, 2001, p. 138)

En efecto, el llamado por la norma comunitaria como sector pertinente, no podrá reconocer formalmente la calidad de notoria de una marca o de cualquier otro signo distintivo. Este reconocimiento tendrá que provenir de la autoridad competente, y no hemos encontrado una disposición que así lo mencione en la Decisión 486. En consecuencia, podemos señalar que la disposición analizada es incompleta e inexacta.

Más adelante, en el Art. 230, se señalará a modo ejemplificativo cuál es el sector pertinente que determinará el carácter de notorio de un signo distintivo. A saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Al hablar de “sector pertinente”, la normativa comunitaria no solo toma en cuenta a los consumidores –reales o potenciales- de los productos o servicios distinguidos por la marca, sino también a los que actúan en los canales de comercialización de dichos productos o servicios, además de los círculos empresariales relacionados, entre los que se encontrarían los competidores, así como cualquier otro que pueda en cualquier forma estar comprendido dentro de dicho sector, pues la norma no es taxativa. Es clara la amplitud dejada por el legislador andino en la determinación del sector pertinente para referir la notoriedad del signo. No obstante, dicha amplitud se encuentra ciertamente delimitada dentro de lo que la doctrina considera como signos notorios. No se han tomado en cuenta a las marcas –y demás signos- de alto renombre.

La Decisión 344, predecesora de la Decisión 486, consagraba una amplia protección a la marca notoriamente conocida en lo que se refiere al lugar donde la misma debía ser conocida, a diferencia del actual régimen, que prevé lo que podríamos denominar notoriedad andina.

En efecto, en la Decisión 344 se establecía como causal de irregistrabilidad de una marca la posibilidad de que la misma pueda llegar a ser confundible con una marca notoriamente conocida. Los literales d) y e) del artículo 83 de la mencionada norma señalaban lo siguiente:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...)”

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

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

Como anota Ricardo Metke, “El alcance de estas normas no estuvo exento de controversias. La doctrina, por ejemplo, consideró que los literales d) y e) eran redundantes, pues regulaban el mismo hecho de igual forma. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) consideró que allí se establecía una protección más amplia, pues, mientras el literal e) se refería específicamente a marcas, el literal d) otorgaba protección a todos los signos notoriamente conocidos.” (Ricardo Metke, 2001, p. 136).

Nótese que el ámbito geográfico en el que la marca notoria debería ser conocida no se limitaba a los países de la Comunidad Andina, como sucede en la actualidad, sino que podía abarcar cualquier país que tenga un tratamiento de reciprocidad en la materia, por lo que, al menos teóricamente, estaríamos ante una total ruptura del principio de territorialidad, por lo que el ámbito de protección de la marca notoria podía extenderse a cualquier país del mundo.

Esta disposición fue objeto de severa crítica, sobre todo en lo referente al conocimiento de la marca en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, ya que el mencionado tratamiento recíproco debía ser en base a un reconocimiento por la vía de un convenio internacional, ya sea bilateral o multilateral, en el que se trate en forma específica el tema de las marcas notorias. Por lo tanto, si bien teóricamente la norma comunitaria admitía una notoriedad internacional, la exigencia de un tratamiento recíproco ocasionaba

dificultades en la aplicación práctica de dicha disposición: Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila al respecto comentan:

“Dada la dificultad de demostrar la reciprocidad legislativa, el caso se reduce en la práctica a que se ampararán las marcas notorias cuando exista un tratado que garantice que se protegerán como notorias las marcas que sean suficientemente conocidas en el comercio internacional, así no tengan dicho carácter en los estados partes.” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, 1995, p. 249).

Habría que anotar también que la disposición permite una total superación de la regla de la especialidad, ya que el ámbito de protección de la marca notoria se amplía a cualquier clase de productos o servicios, y no solamente a productos similares, como sucede en el Convenio de París y en nuestro ordenamiento comunitario hasta la vigencia de la Decisión 85.

Marco Matías Alemán al respecto señala:

“La gran reforma introducida por la Decisión 344, continuándose de esa forma con el proceso iniciado en la Decisión 313, consiste en ampliar el campo de protección de la marca notoria, que en la Decisión 85 llegaba hasta productos o servicios iguales o similares, cubriendo hoy todos los productos o servicios con independencia de la clase a que pertenecen. Por esta razón, hoy sería imposible registrar la marca B.M.W. para distinguir vestuario, lo cual era a todas luces permitido por la anterior legislación, salvo que la solicitud la realizase el mismo propietario.” (Marco Matías Alemán, 1995, p. 93).

Finalmente, señalemos que la norma comunitaria protegía a la marca notoria en lo concerniente al registro de una marca igual o similar a aquella, pero no contemplaba disposiciones que regulen o sancionen el uso de una marca igual o similar a una notoriamente conocida.

Una de las novedades introducidas por la Decisión 486 es la inclusión de un apartado exclusivamente dedicado a los signos distintivos notoriamente conocidos, comprendidos en consecuencia, las marcas notorias (Título XIII). No obstante, también encontramos en este cuerpo normativo disposiciones referentes a signos notorios fuera de este Título. El Profesor Otero Lastres al respecto señala:

“Por esta razón, la primera duda que se plantea es la de si es acertado desde el punto de vista sistemático incluir en el contenido del derecho de *la marca “ordinaria” dos normas que solo son aplicables a las marcas notorias y renombradas o mundialmente famosas.* (literales e y f del art. 155) La duda es tanto mayor cuanto que en el propio Título XIII,

concretamente en el artículo 227, se vuelve a señalar que será de aplicación al presente Título lo dispuesto en artículo 155, literales e) y f). Una buena técnica legislativa aconsejaba eliminar estas dos literales del artículo 155 y trasladarlas al Título XIII.” (José Manuel Otero Lastres, 2001, p. 56).

En la Decisión 486 se superan las deficiencias contenidas en las regulaciones respecto a la marca notoria constantes en la normativa anterior. Así, la actual disposición delimita el conocimiento de la marca notoria únicamente a los países de la Comunidad Andina, por lo que si bien se supera el principio de territorialidad, ya que no será necesario el conocimiento de la notoriedad en el país en el que se reclama su protección sino en cualquier país miembro de la CAN, no se lo hace en forma absoluta, como sucedía anteriormente.

“Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

Por lo tanto, en nuestro ordenamiento comunitario se necesitará el conocimiento de una marca notoria al menos en uno de los países de la subregión. Cabe anotar que esta norma cumple con los estándares mínimos dispuestos para la protección de la marca notoriamente conocida, tanto por el Convenio de París, que protege este tipo de marcas desde su revisión de La Haya de 1925, en la que se supera parcialmente el principio de especialidad (productos iguales o similares), como por el ADPIC, en la que la superación es total, ya que se amplía la protección a cualquier clase de productos; además de que se incluye a toda clase de servicios, los que no eran tomados en cuenta en el Convenio de París.

No obstante, en la Decisión 486 existiría una limitación en cuanto a la ruptura de la especialidad, ya que se condiciona a la exigencia que exista riesgo de confusión, dilución o aprovechamiento injusto del prestigio o good will de la marca notoria:

“Art. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible

de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Por consiguiente, si bien esta disposición corrige las deficiencias formales de su predecesora, queda la duda con respecto a si es suficiente el alcance de protección de las marcas notorias en la subregión. Así, si una marca es notoriamente conocida en cualquier otro país del mundo y por diversas razones su conocimiento no ha llegado a ninguno de los países de la Comunidad Andina, podría registrarse o utilizarse por quien no es su legítimo titular en cualquiera de los Países Miembros.

La justificación al respecto es que si no se conoce que una marca es notoriamente conocida en ninguno de los países de la CAN, no hay ningún aprovechamiento del prestigio o good will de dicha marca, pues no habría ningún prestigio que merezca una mayor protección. En tal virtud, no existiría obstáculo para que en nuestro país o en otros países de la Comunidad Andina se registren o se usen marcas notoriamente conocidas en otros países por parte de terceros. Por lo tanto, en lo que respecta a nuestro estudio de la marca notoria como excepción al principio de territorialidad, podemos decir que la protección conferida por la normativa comunitaria podría resultar insuficiente, por lo que, para efectos prácticos, sería pertinente que la autoridad encargada de determinar la notoriedad de un signo distintivo tenga en cuenta el principio de la lealtad concurrencial, en el que se sustenta el derecho marcario, en el caso de un eventual registro o uso infractor sobre una marca notoriamente conocida a nivel internacional.

Un buen ejemplo de lo anterior lo señala el profesor Ricardo Antequera que nos permitimos citar a continuación:

“Por lo que se refiere a la excepción al principio de la territorialidad, un buen ejemplo lo constituye la sentencia dictada por la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en la época cuando se aplicaba la vieja Ley de Propiedad Industrial de 1956 (y que se ha vuelto a aplicar, por resolución del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, ante la salida de Venezuela de la Comunidad Andina), la cual no contiene normas expresas acerca de la protección de las marcas notorias en general.

Dicho fallo declaró nulo el registro de la denominación comercial Galerías Lafayette, otorgado en Venezuela a un tercero, y al efecto

consideró que esta denominación es “notoriamente conocida en el extranjero (...)” y que “goza de notoriedad internacional suficiente como para que resultare factible el que su uso, por parte de quien no ha dado origen a tal notoriedad, pueda inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad.” (Sentencia emanada de la Sala Político Administrativa 10-3-1993. Texto del fallo en Víctor Bentata, Propiedad industrial. Jurisprudencia venezolana con su estudio, Mérida, Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, 1998, págs. 155-169, citada por Ricardo Antequera Parilli, 2009, p, 282).

Otro de los avances de la Decisión 486 con respecto a la normativa anterior tiene que ver con la protección no solo contra el registro de una marca confundible con una notoriamente conocida, sino que también se protege contra el uso infractor. Ricardo Metke al respecto considera que la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas (y a los signos notorios en general) en la normativa actual es de carácter directo e indirecto, en concordancia con las disposiciones del Convenio de París, es decir, que se protegen contra el uso y el registro de este tipo de signos, a diferencia de la normativa anterior, cuya protección era de carácter indirecto, es decir, únicamente contra el registro de marcas notorias. (Ricardo Metke 2001, p. 144).

“Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Art. 225. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.”

Antes de analizar las disposiciones citadas, señalemos que coincidimos con la crítica del profesor Otero Lastres citada en líneas anteriores con respecto a la

ubicación de los literales e) y f) del artículo 155, las mismas que deberían haberse trasladado al Título XIII referente a los signos notorios.

Más allá de lo anterior, observemos que la normativa vigente considera el uso no autorizado de una marca notoria (así como la de cualquier otro signo distintivo notorio) al uso de la misma en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique, siempre que dicho uso sea susceptible de generar confusión.

No obstante, también se considerará como uso no autorizado aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los protegidos por el signo notorio, e incluso con fines no comerciales, cuando se presente:

- Riesgo de confusión o asociación
- Daño económico o comercial injusto por causa de la dilución del signo
- Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

Nótese en consecuencia, que la superación del principio de especialidad (cualquier clase de productos o servicios) no es total, ya que se condiciona a la presencia de cualquiera de los supuestos antes señalados. (Art. 226).

2.9.- Factores para la determinación de la notoriedad

Como ya habíamos dicho, la Decisión 486 no señala expresamente que corresponderá a la autoridad administrativa o judicial la declaración de notoriedad de una marca. Tal situación ha sido determinada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obstante, la normativa andina señala, en forma no taxativa, los factores que deberán ser tomados en cuenta para la determinación de una marca como notoriamente conocida (Art. 228):

- El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro.
- La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera de cualquier País Miembro
- La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del País Miembro (publicidad, exposiciones, etc).

- El valor de toda inversión efectuada para promover el signo
- Las cifras de ventas e ingresos correspondientes al signo, dentro y fuera del País Miembro.
- El grado de distintividad inherente o adquirida del signo (secondary meaning)
- El valor contable del signo como activo empresarial
- El volumen de pedidos de terceros interesados en obtener franquicias o licencias de uso del signo
- Existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país en el que se pretende proteger el signo
- Los aspectos del comercio internacional
- La existencia y antigüedad de registros o solicitudes de registro en cualquier país.

2.10.- Prueba de la notoriedad (marca notoria y hecho notorio)

Autores como Jorge Otamendi señalan que la notoriedad de una marca es un hecho que no requiere prueba, puesto que si fuera necesaria probar la notoriedad, la misma no existe. (Jorge Otamendi, 2002, p. 351). Este criterio fue en principio tomado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una notoriamente conocida y registrada en el exterior, así no cuente con un registro nacional válido.” (Proceso 1-IP-87).

Como se puede apreciar, la jurisprudencia andina en principio equivale los conceptos de marca notoria y hecho notorio. En tal virtud, solamente si se discute la notoriedad la misma deberá ser probada. Sin embargo, posteriormente adoptará el criterio doctrinario favorable a la posición de que el titular de la marca que arguye es notoriamente conocida deberá, en efecto,

probar la notoriedad de la misma para reclamar una mayor protección, de acuerdo a los factores señalados anteriormente:

“La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de prueba, entre otros, de aquellos indicadores.” (Proceso 100-IP-2010).

La doctrina en forma mayoritaria señala que la notoriedad de la marca deberá probarse por quien la alega. El profesor Gabriel Bentata al respecto considera:

“Decíamos con anterioridad, que los alegatos constitutivos del mejor derecho deben ser explicados. La notoriedad de la marca es un caso, (...). *Y ello se puede probar con testimonios, publicaciones en la prensa, facturas de publicidad y otras (...). Además de la notoriedad, hay otros hechos como el de haber inscrito la marca o registrado en distintos países del mundo antes de la solicitud. En efecto, esto constituye un mejor derecho -creemos nosotros- ante el solicitante del registro de una marca, ya que ella revela una intención de proteger nacionalmente una marca inscrita desde el punto de vista internacional, lo que prueba el interés en la misma. (...). Contra esta opinión existe el fallo reciente de la Corte Primera Contenciosa en el caso de las marcas “Fiorucci”, “Ferruchi”, en que inexplicablemente, por considerar la Corte que la Ley de Propiedad Industrial es territorial, sin dar ninguna explicación de por qué, rechaza de plano la apreciación de varios certificados de distintos países, como si esos documentos, todos traducidos y legalizados, fueran mero papel.*” (Gabriel Bentata, 1996, p. 154).

2.11.- El ius prohibendi del titular de la marca notoria

2.11.1.- Protección contra el registro no autorizado

La legislación comunitaria andina establece las siguientes acciones del titular de la marca notoria a fin de evitar o invalidar el registro de una marca confundible con aquélla de su propiedad:

Oposición al registro.- El Art. 146 de la Decisión 486 señala que quien esté conferido de legítimo interés, podrá presentar oposición ante la solicitud de registro de una marca confundible con un signo notoriamente conocido.

Para el propietario de un signo notorio, el legítimo interés se demostrará con la titularidad del signo en cuestión; en nuestro caso, de la marca notoria, para lo cual se invocará la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal h) del Art. 136, citado anteriormente.

Cancelación del registro.- el Art. 235 de la Decisión 486 establece la posibilidad de presentar una acción de cancelación en caso de haberse otorgado el registro de una marca confundible con una marca notoriamente conocida. La mencionada disposición señala:

“Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 (por falta de uso de la marca) y 169 (por genericidad o vulgarización de marca), en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.”

En nuestro país, la Ley de Propiedad Intelectual expresamente dispone la cancelación de una marca en caso de ser confundible con una marca notoria al momento de su registro, por lo que se cumple con el requerimiento señalado en la norma andina citada. El art. 222 de la ley ecuatoriana dispone:

“Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.”

Nulidad del registro.- El segundo inciso del art. 172 de la Decisión 486 prevé que se puede declarar la nulidad relativa de un registro marcario, ya sea de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando el mismo se haya otorgado en contra de las disposiciones establecidas en el art. 136, referente a las prohibiciones relativas de registro de marcas. Recordemos que el literal h) de este artículo señala que es irregistrable una marca confundible con una marca (o cualquier otro signo distintivo) notoriamente conocido.

Medidas cautelares.- El art. 245 de la Decisión 486 establece que quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción a los derechos protegidos por esta norma podrá solicitar ante la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas a fin de impedir o evitar el cometimiento de actos de infracción, tales como el cese inmediato de dichos actos, el retiro de los productos resultantes de la infracción, la suspensión de la importación o exportación de dichos productos, la constitución de garantía suficiente, el cierre del establecimiento en caso necesario, entre otras medidas, de acuerdo a lo señalado en el art. 246 de la norma andina.

Medidas en frontera.- De acuerdo a lo señalado en el art. 250 de la Decisión 486, el titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o infracción de productos que infringen su derecho, podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión de la operación aduanera.

2.11.2.- Protección contra el uso no autorizado

Como lo mencionamos anteriormente, la Decisión 486 protege a los titulares de marcas notoriamente conocidas no solo en contra del registro de marcas confundibles con aquéllas, sino también contra el uso no autorizado (Art. 225).

En tal virtud, el titular de una marca notoria puede ejercer en contra del uso infractor la acción judicial prevista en el Art. 231 de la Decisión 486:

“El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que corresponden

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.”

Esta acción es de carácter judicial (Ricardo Metke, 2001, p. 147) y buscará impedir a cualquier tercero realizar, sin el consentimiento del titular de la marca notoria, el uso de la misma o de una similar para fines comerciales e incluso no comerciales, que son los actos indicados en el Art. 155 al que se remite la anterior disposición.

2.12.- Momento en el que se debe demostrar la notoriedad

La doctrina y la jurisprudencia en general han sostenido que la notoriedad es un hecho dinámico y cambiante. Así, es probable el caso de que una misma marca al momento de registrarse no sea conocida por el sector pertinente del mercado sino después de un relativamente largo período de tiempo en virtud de su uso, calidad y difusión publicitaria, por lo que merecería el status de notoriamente conocida, para tiempo después dejar de serlo. Por tal razón, resulta necesario determinar en qué momento la marca debe ser notoria para efectos de su protección.

En tal virtud, para el caso de la acción de cancelación por notoriedad de una marca, deberá probarse la indicada notoriedad al momento de haber sido

solicitado el registro del signo presuntamente infractor y de acuerdo con lo que para las marcas notorias haya dispuesto aquella legislación. Así lo dispone expresamente el art. 235 de la Decisión 486. La jurisprudencia andina complementa la señalada disposición al exigir que se pruebe la notoriedad también al momento de iniciarse la acción. Lo mismo se aplicaría para el caso de la acción de nulidad en virtud de lo dispuesto en el Art. 172; es decir, se deberá probar la notoriedad tanto al momento de haberse solicitado y obtenido el registrado del signo controvertido, como al momento de iniciarse la respectiva acción.

“En una acción de caducidad (actualmente sería cancelación) o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse.” (Proceso 20-IP-97).

CAPITULO III

LA OPOSICIÓN ANDINA

3.1.- Oposición y legítimo interés

La legislación comunitaria andina actual establece dentro del capítulo correspondiente al procedimiento de registro de marcas (Art. 146) que, quien se encuentre conferido de legítimo interés, podrá presentar oposición fundamentada, que pueda desvirtuar el registro de la marca solicitada, dentro del plazo de treinta días (hábiles) siguientes a la fecha de publicación de la solicitud. Podrá asimismo, solicitar un plazo adicional de treinta días para presentar pruebas que sustenten la oposición.

Nótese que la normativa comunitaria andina presume el interés legítimo del solicitante, exigiendo al opositor que acredite el suyo. En otras legislaciones deberá ser el peticionario del registro quien demuestre su legítimo interés y soporte en consecuencia la carga de la prueba. Cualquier persona, en cambio, podrá presentar oposición. Marco Matías Alemán señala al respecto: “En algunas legislaciones como la argentina, se exige el interés legítimo para el peticionario de una marca, y quien presente una observación al registro, le basta con afirmar que el solicitante, no tiene ese interés legítimo y recae sobre éste —el peticionario- *la labor de acreditarlo*” (Marco Matías Alemán, 1995, p 115). Jorge Otamendi asimismo, señala: “*Dentro de los treinta días corridos de publicada la marca, cualquier persona puede deducir oposición a su registro. Art. 13 de la ley (22.362 sobre marcas y designaciones de la Argentina).* (Jorge Otamendi, 2002, p. 125).

Volviendo a nuestra legislación comunitaria, en el artículo 147 se señala quiénes son los considerados como revestidos de legítimo interés para presentar oposición:

“Art 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País

Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferida. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

Así, encontramos que nuestro ordenamiento comunitario configura a la que se conoce como oposición andina efectivamente como una excepción al principio de territorialidad, dado que el titular de una marca registrada o de una solicitud de registro en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina puede impedir el registro de una marca confundible con la de su propiedad solicitada en cualquier otro de los Países Miembros; lo que implica un avance o ampliación de los efectos de un registro o de una solicitud marcaria en cuanto a las fronteras territoriales del mismo, que en virtud del principio de territorialidad, como ya se ha dicho, se circunscribe únicamente a las fronteras nacionales del registro.

No obstante lo anterior, la ubicación de esta norma dentro de los presupuestos del interés legítimo para presentar oposiciones, presentó en un momento dudas sobre el alcance extraterritorial de la mencionada disposición.

Así, la oposición andina siguió un tortuoso camino hasta ser contextualizada en la forma actual. La Decisión 344 es la que por primera vez establece esta figura en el ordenamiento comunitario, aunque de manera incompleta, lo que llevará a que el Tribunal Andino de Justicia interprete el tema en forma contradictoria. Un lado de la doctrina, asimismo, tendrá una posición crítica con relación a esta figura, aunque también existieron quienes desde un principio defendieron la naciente institución jurídica, considerándola un avance justamente en cuanto a los efectos extraterritoriales de la legislación comunitaria.

La Decisión 344 configuraba la figura de la observación andina de la manera siguiente:

“Art. 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”

Tal como fue establecida, la observación andina mereció la crítica de un sector de la doctrina, que señaló que la norma citada parecía referirse en forma confusa al principio de prioridad, ya consagrado en la legislación, pudiendo presentar graves problemas prácticos: Ricardo Metke se refiere al tema de la siguiente manera:

“En efecto, la oposición andina desnaturaliza en cierta forma la prioridad, que es el mecanismo universalmente aceptado para darle un plazo razonable al solicitante para hacer valer la preferencia que se deriva de la primera solicitud. Tal como quedó redactada la norma, se le da legitimación adjetiva al opositor, pero guarda silencio respecto del alcance que pueda tener un registro o solicitud en los demás Países Miembros. En gracia de discusión, si se le pudiera atribuir un fundamento sustantivo a esta disposición, los solicitantes prioritarios o titulares de registros más antiguos podrían intentar las cancelaciones de registros posteriores en otros países, a pesar de la antigüedad de dichos registros y que las marcas se encuentren en uso.” (Ricardo Metke, 2001, p. 95).

A lo mencionado se debe agregar que en efecto la naciente institución comunitaria nace incompleta, pues no se incluye la exigencia al opositor de solicitar la marca en el país donde interpuso la observación, lo que hacía dudar aún más con respecto al efecto al alcance extraterritorial de la figura.

No obstante lo anterior, otros tratadistas consideraron la inclusión en el ordenamiento comunitario de la observación andina como un verdadero avance en la legislación y como una clara excepción al principio de territorialidad. Marco Matías Alemán al analizar la Decisión 344 dirá:

“Vale la pena resaltar el gran avance sobre extraterritorialidad de los derechos marcarios logrado con la nueva reglamentación, para formular observaciones a las solicitudes de registro sobre la misma, que se presenten en cualquiera otro de los Países Miembros.” (Marco Matías Alemán, 1995, p. 115).

En efecto, no cabe duda que la mencionada norma tiene claros efectos extraterritoriales, por lo que su inclusión es vista precisamente como un avance precisamente para la consolidación de un futuro ordenamiento marcario común. En tal virtud, esta disposición tendrá la finalidad de evitar que una misma marca tenga distintos titulares en los diferentes Países Miembros, criterio aplicable también para marcas similares y en consecuencia confundibles dentro de la subregión. En concordancia con la mencionada norma, la Decisión 344 incluyó normas tendientes a la adopción de un sistema administrativo comunitario. El Art. 146 al respecto establecía:

“Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.”

Se desprende de la mencionada disposición, en primer lugar, la correcta aplicación de las normas incorporadas en dicho cuerpo normativo, como es precisamente el caso de la observación andina, pues en cumplimiento de la norma transcrita, se tendrá a disposición de las oficinas nacionales competentes toda la información concerniente a solicitudes y registros de marcas de los Países Miembros, lo que permitirá un adecuado conocimiento a las autoridades y del público en general de los registros solicitados en toda la subregión, a fin de salvaguardar sus derechos en caso de una solicitud o registro marcario anterior, no solamente en el país de origen, sino en cualquier otro de los Países CAN. En consecuencia, se buscaba la aplicación práctica precisamente de figuras como la observación andina, constituyendo la misma para nuestro entender en un verdadero precedente para la adopción posterior de un registro comunitario. “La protección ideal en el derecho marcario sería la derivada de un registro único, pero lo cierto es que éste no ha sido establecido *hasta ahora*”. (Proceso 17-IP-98)

No obstante, la jurisprudencia andina procedió con cautela con respecto a la nueva institución, relativizando el alcance extraterritorial de la misma, a diferencia de otras instituciones que siempre fueron analizadas como figuras con claros efectos supranacionales, como el caso de la marca notoria. Posteriormente adoptaría un criterio diverso, como analizaremos a continuación.

3.2.- Evolución jurisprudencial

Al analizar las diversas posiciones adoptadas por el Tribunal Andino de Justicia en relación a la observación andina estando vigente la Decisión 344, Johana Aguirre distingue dos etapas, contrapuestas por cierto, en lo que se refiere al efecto supranacional de la mencionada institución: la primera, denominada como de *“vigencia absoluta del principio de territorialidad”* y una posterior, en la que encuentra que el Tribunal Andino de Justicia otorga a la figura de la observación andina un verdadero *“alcance extraterritorial”* (Johana Aguirre, 2002, p. 22 y 28). En base a este criterio, analizaremos la jurisprudencia relevante del Tribunal Andino de Justicia en lo que se refiere a la figura objeto de nuestro análisis.

3.2.1.- Primera etapa

Como señalamos anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mostró renuencia a considerar a la oposición andina como una excepción al principio de territorialidad, admitiendo únicamente alcances extraterritoriales a la figura de la marca notoria y al principio de prioridad. Esta primera concepción, que luego se verá modificada, podría tener su explicación en la ambigüedad del segundo inciso del artículo 93, interpretado como un aspecto meramente procesal (cuestión de legítimo interés) y no de fondo (que implique una causa de irregistrabilidad) dada su ubicación en la normativa, además de lo que podríamos considerar una explicable renuencia a conceder efectos extraterritoriales a un registro marcario.

Así, en la sentencia de Interpretación prejudicial 25-IP-95, el Tribunal señaló:

“El Tribunal únicamente ha dado alcance extraterritorial a la marca en el caso de que ésta tenga la característica de notoria a que se refiere el artículo 83, literal d) de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el evento de los acuerdos de comercialización previstos

en el artículo 107 de la misma Decisión”. (Caso Bonita, criterio sostenido en sentencia de 23 de febrero de 1995, caso Benetton, publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20 de abril de 1995, sentencia de 21 de abril de 1998, proceso IP-17-98, caso La Rubia, publicada en G.O.A.C. No. 354 de 13 de julio de 1998 y caso Liste. Johana Aguirre, 2002, p. 22).

Posteriormente, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso de Interpretación Prejudicial 11-IP- 97 (Sentencia “Pirulito”, Johana Aguirre, 2002, p. 23), se referirá al tema de la territorialidad y los alcances de la norma comunitaria al respecto, admitiendo que la solicitud de registro de marca, si bien no otorga de por sí la obtención del derecho respectivo, configura un mejor derecho:

“En relación al presente caso pueden darse las siguientes posibilidades:

1. Que la marca se encuentre registrada en un país de la Subregión antes de que se presente la solicitud en otro país por alguien diferente al titular y que sea notoria, en cuyo caso tendría toda la protección que se le da a este tipo de marca, con lo cual puede oponerse y pedir la nulidad *de otras solicitudes en cualquier País de la Subregión (...)*

2. Que la marca, no sea notoria pero se encuentre registrada en un país del grupo Andino; al estar la protección de la marca basada en el principio de la territorialidad, no podrá oponerse a terceros en otro país en el cual no se la haya registrado (art. 103). Por el contrario, cuando se trata de marcas notorias debidamente comprobadas se rompe con el principio de la territorialidad marcaria y el titular de una marca notoria puede oponerse u observar a una solicitud de registro, si acredita la *prueba de la notoriedad de la marca (...)*.

3. Que la marca no se encuentre registrada en ninguno de los países y solo existan solicitudes, en cuyo caso la primera solicitud debidamente presentada en el país ante la oficina nacional competente, concede la prioridad en dicho país.”

En este caso, el Tribunal Andino de Justicia hace hincapié en el principio de territorialidad como base del sistema comunitario, admitiendo como excepción la notoriedad de la marca debidamente probada y refiriéndose además a la prioridad concedida por la solicitud previa.

En los casos analizados, el Tribunal Andino no se refiere a los alcances extraterritoriales de la observación andina, aunque esta figura estaba en plena vigencia al momento de la emisión de las mencionadas sentencias y las mismas analizaban precisamente la normativa prevista en la Decisión 344.

Posteriormente, y a fin de corroborar lo antes señalado, el Tribunal Andino mantendrá el criterio de que las únicas excepciones al principio de territorialidad admisibles en nuestra legislación serán las concernientes a las

marcas notorias, el principio de prioridad y los acuerdos de comercialización. En efecto, en el proceso de Interpretación prejudicial 35-IP-98 (Sentencia “Glen Simon”, Johana Aguirre, 2002, p. 24), el tema de la oposición andina también se analiza, pero no en el acápite correspondiente al “ámbito territorial de la marca”, como en los casos anteriores, sino en el de “observaciones al registro marcario”, por lo que queda claro que para el Tribunal Andino la observación andina definitivamente no se contemplaba como una figura de alcances supranacionales, sino únicamente como un presupuesto de legitimación procesal. Veamos:

“VIII. AMBITO TERRITORIAL DE LA MARCA

(...) Ello implica que el titular de la marca en el primer país tenga la facultad de oponerse al registro de las idénticas, solicitadas en otros países, con fundamento en un derecho de prioridad, ejercitable hasta por seis meses, para solicitar también el de su propia marca en esos países (artículo 103 de la Decisión 344). De no hacerlo en el lapso previsto, quedaría ésta protegida únicamente en el lugar ordinario de su registro.

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, (...)

IX. OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO

A los efectos de la determinación del interés legítimo, se dispone en el artículo 93 de la Decisión 344, que se estimará, entre otros, que tienen legítimo interés tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pudiera inducir a error, como quien primero la haya solicitado en cualquiera de los Países Miembros.” (Proceso 35-IP-98).

En consecuencia, no queda duda que el Tribunal no admite el alcance extraterritorial de la observación andina, reservando el tema en forma taxativa para la marca notoria, la prioridad y los acuerdos de comercialización. Nótese además que el Tribunal, si bien menciona a la observación andina (además de hacerlo de oficio), lo hace no como un tema concerniente al ámbito territorial (o más bien extraterritorial) de las marcas sino dentro del tema de observaciones al registro marcario. Para mayor abundamiento, no señala los alcances y efectos de la misma, por lo que podríamos decir que esta figura es meramente enunciada, por lo que difícilmente podríamos hablar de un avance en el criterio del Tribunal con relación a los alcances extraterritoriales de esta figura.

Como antes señalamos, es explicable el criterio restrictivo del Tribunal con respecto a la institución objeto de nuestro análisis, por varios factores. A saber:

El otorgar alcance extraterritorial a un derecho marcario implica extender el derecho de exclusiva que su titular tiene sobre aquél. Como varias veces lo hemos sostenido en este estudio, los ordenamientos jurídicos conceden al titular de un derecho marcario una fuerte protección, un derecho exclusivo, y a la vez, excluyente, el mismo que encuentra sus límites precisamente en el principio de territorialidad, ya que el derecho de exclusiva no trascenderá las fronteras del país que concedió el registro, salvo expresas excepciones.

Las expresas excepciones a las que nos referimos, han seguido un derrotero más o menos largo en cuanto a su evolución. Así, la marca notoriamente conocida y el principio de prioridad, por ejemplo, son instituciones de larga data en los ordenamientos marcarios y han sido profundamente estudiados por la doctrina y jurisprudencia especializadas, por lo que en la actualidad prácticamente no se discute sobre el alcance extraterritorial de las mencionadas figuras. No ocurre lo propio con la observación andina.

La propia contextualización de la figura estudiada en la Decisión 344 podría considerarse como ambigua e incompleta. No queda del todo claro si regulaba un aspecto de contenido meramente procesal, referente al legítimo interés, o si podría configurarse como una prohibición de registro, en cuyo caso se ampliaba definitivamente su alcance extraterritorial.

No obstante lo anterior, autores como Marco Matías Alemán no encuentran reparos en interpretar la figura estudiada en conjunto con las causales relativas de irregistrabilidad constantes en la Decisión 344, concretamente con la que se refiere al impedimento de registro de signos iguales o similares a marcas o solicitudes anteriores para productos iguales o similares, configurando en consecuencia a la observación andina como una figura de un claro alcance extraterritorial:

“La interpretación armónica de la presente causal de irregistrabilidad con el artículo 93 de la Decisión sobre legítimo interés para presentar *observaciones, que dispone en su inciso segundo (...), nos permite concluir que al igual que con la marca notoria la causal rebasa los límites territoriales del estado en que se alega.*” (Marco Matías Alemán, 1995, p. 91).

Nótese que el citado autor no encuentra impedimento para equiparar el alcance extraterritorial de la observación andina con el de la marca notoria, por lo que a nuestro criterio el Tribunal tenía el suficiente sustento doctrinario para interpretar la observación andina en conjunto con las causales sustantivas de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344. Esto último incluso sin la incorporación realizada por la Decisión 486 a la figura de la llamada “oposición andina”, referente a la obligación del eventual opositor de acreditar su interés real en el mercado del país donde pretende impedir el registro de la marca en conflicto, precisamente con la solicitud de registro de su marca en el mencionado país, tal como está establecida actualmente, solicitud que debe presentarse al momento de interponer la oposición para que tenga peso y validez.

3.2.2.- Segunda etapa

Siguiendo la distinción anteriormente señalada, podemos observar que a partir de la vigencia de la Decisión 486, se presenta un verdadero giro jurisprudencial en cuanto al criterio del Tribunal Comunitario con respecto a la observación andina. Así, en el proceso de Interpretación Prejudicial 84-IP-2000 (Johana Aguirre, 2002, p. 66), se reconoce expresamente que la figura de la observación andina no constituye un mero supuesto de legitimación procesal. Tal criterio tendrá como antecedentes los procesos 32-IP-96, 9-IP-98 y 17-IP-98 (Johana Aguirre, 2002, p. 35) en los que se reconoce, aunque indirectamente, que la observación andina constituye una de las formas del titular de una marca a ejercer su derecho de exclusiva. No obstante, posteriormente se emitiría la Interpretación Prejudicial 35-IP-98, analizada líneas arriba, en la que reitera su criterio anterior.

El giro jurisprudencial que mencionamos se evidencia de la siguiente manera:

“Entre las acciones normativas tendientes a consolidar un sistema de administración comunitaria de los derechos de propiedad industrial, precisamente, se inserta el segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344, en virtud del cual (se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, ... *el titular de una marca* idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error). De esta manera se pretende atenuar el surgimiento de nuevos derechos marcarios que puedan colisionar dentro de un

mercado común, o, incluso complicar la implementación de dicho *“sistema de administración comunitaria”*.

Se desprende de lo anterior que la norma contenida en el artículo 93 de la Decisión 344, no constituye un mero supuesto de legitimación activa de efectos exclusivamente procesales, en razón de que la observación, *en definitiva, “faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca”*. Ello no obsta, sin embargo, para que al momento de resolver sobre la oposición, la oficina nacional competente se pronuncie sobre todos y cada uno de los argumentos propuestos por los intervinientes en el procedimiento, que eventualmente podrían dejar sin fundamento a la observación u oposición interpuesta”.

Por lo tanto, si bien encontramos antecedentes en los que en cierta forma se reconoce, aunque no de manera expresa, el alcance extraterritorial de la observación andina, el reconocimiento formal de la institución como un mecanismo válido para ejercer el *ius prohibendi* por parte del titular de la marca fuera de las fronteras iniciales de protección solo se presenta a partir de la entrada en vigor de la Decisión 486.

Entre las razones que podemos señalar para el giro jurisprudencial del Tribunal Andino podemos señalar las siguientes:

La entrada en vigencia de la Decisión 486 y la incorporación en la figura de la ahora llamada oposición andina de la exigencia de acreditar un interés directo en el mercado del país en el que se interpone oposición con base a la marca anteriormente solicitada en otro País Miembro. Al complementarse la figura, se disiparon las dudas sobre su alcance, lo que permitió al Tribunal Andino interpretar claramente el contenido de la disposición para procesos pendientes de pronunciamiento por parte del Tribunal con posterioridad a la vigencia de la Decisión 486, pero iniciados aún bajo las disposiciones de la Decisión 344.

Uno de los temas de debate por parte del legislador andino al analizar la reforma del régimen común sobre propiedad industrial precisamente tenía que ver con los alcances de la observación andina, ante la diversidad doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema.

Al respecto, se analizaron dos mecanismos complementarios: El primero, consistente en que se incluya directamente a la figura entre las prohibiciones relativas de registrabilidad de un signo marcario; y el segundo, consistente en mantener la figura como un instrumento para oponerse al registro en base a un derecho anterior en otro País Miembro.

Se aceptará el mantener la figura como un mecanismo procesal para impedir el registro en otro de los Países Miembros por la vía de la oposición, en caso de que la misma se declare fundada. Pero se incluye la obligación de demostrar el interés de uso de la marca en el mercado del país miembro en el que se oponga al registro ulterior.

3.3.- Las reformas del nuevo régimen común de propiedad industrial

La Decisión 486 entró en vigencia a partir del 1 de diciembre del año 2000, en sustitución de la Decisión 344. La nueva normativa buscó adecuar la legislación a los estándares mínimos exigidos por el ADPIC, armonizar los procedimientos sobre propiedad industrial en los Países Miembros, incorporó nuevas figuras no establecidas anteriormente en nuestra legislación, tales como los circuitos integrados, medidas en frontera, entre otros.

“Se trata de un importante instrumento comunitario que reforzará la capacidad negociadora andina en sus relaciones con terceros países, en particular, en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y dará "una buena señal" a los inversionistas al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual y otorgar seguridad jurídica.” (Aspectos sustantivos del nuevo Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, en www.comunidadandina.org).

Como ya se ha dicho, uno de los temas tratados fue el de la observación andina. En la nueva normativa, la figura será la de oposición andina (Para Ricardo Metke, la modificación “*no solo implica un cambio de terminología sino de la concepción procesal de la figura*”, 2001, p.180), además de incorporar lo siguiente:

- Se establece la obligación del opositor de demostrar un “interés real” en el mercado del País Miembro, por lo que deberá solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición:

“(…) *el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla*” (primer inciso del Art. 147).

La nueva norma no determina con claridad si basta con la solicitud de registro para acreditar el interés real, o será necesario demostrar dicho interés con otro tipo de actos. Antonio Pazmiño al analizar el tema considera que se deberá en

efecto probar el interés de utilizar la marca en el país donde se interpone la oposición, además de la solicitud. Al respecto, señala:

“Esto es, debo yo de probar que tengo planes comerciales en dicho país, como por ejemplo probando que estoy próximo a iniciar operaciones comerciales, presentando pruebas de alquiler de bodegas, la realización de una campaña publicitaria, la obtención de registros sanitarios, etc.” (Antonio Pazmiño, 2009, p. 152).

- Se determina de manera expresa que la oficina nacional competente tendrá la facultad para denegar el registro de la marca solicitada en caso de que la oposición se basa en una marca previamente registrada en otro de los Países Miembros. Si bien lo antes mencionado se podía dar por entendido en la anterior legislación (porque de lo contrario no se explica la inclusión de esta figura), los problemas de interpretación que se presentaron posteriormente justificaron su inclusión expresa en la nueva norma.

- En caso de que la oposición se base en una solicitud previa en otro País Miembro, la oficina nacional competente deberá suspender el registro de la marca posteriormente solicitada hasta que se otorgue (o deniegue) el registro de la primera solicitud.

3.4.- Alcance de la figura

Entre las motivaciones que inspiraron al legislador andino a incluir esta figura dentro del ordenamiento comunitario en la Decisión 344 y posteriormente a complementarla en la Decisión 486 se encuentra la de evitar que el principio de territorialidad pueda constituirse en un obstáculo para el desarrollo de la integración andina, especialmente en lo que se refiere al comercio y tránsito de mercaderías en la subregión. En tal virtud, la antes citada disposición se complementa con la inclusión en la Decisión 486 de una disposición transitoria en la que se establece que las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros deberán interconectar sus bases de datos, señalando un plazo perentorio para el efecto hasta el 31 de diciembre del año 2002.

En consecuencia, la figura de la oposición andina se considera como uno de los mecanismos idóneos que permitan, en conjunto con otros, consolidar un mercado común en la subregión. En este sentido, se busca evitar que una aplicación estricta del principio de territorialidad en materia marcaria se convierta en una traba para la libre circulación de mercaderías en la

Comunidad Andina; principio que, en caso de colisión, debería tener preeminencia con respecto al principio de territorialidad. (Aspectos sustantivos del nuevo Régimen Común Andino de Propiedad Industrial en www.comunidadandina.com). Criterio discutible por cierto, pero precisamente se plantean mecanismos como el de la figura objeto de nuestro estudio a fin de que no entren en colisión dos principios que más bien podrían complementarse en pos de llegar a una finalidad común.

“La hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad industrial deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad industrial.” (Proceso 2-AI-96).

No cabe duda, como lo hemos señalado, que una aplicación estricta del principio de territorialidad en materia de marcas podría, en efecto constituirse en un problema de tipo económico. Por esta razón se justifica la inclusión de la figura de la oposición andina precisamente como una excepción al principio de territorialidad, la misma que aplicada en conjunto con disposiciones complementarias como la anteriormente señalada que ordena la comunicación de datos entre las oficinas competentes, busca precisamente que un principio sin duda fundamental para el desarrollo del proceso de integración, como es la libre circulación de mercaderías, guarde armonía y no se contraponga con los intereses jurídicos protegidos por la propiedad industrial.

Además de lo anterior, la oposición andina viene a ser un instrumento que permite viabilizar un sistema de administración comunitaria de los derechos de propiedad industrial, pues la mencionada figura permite en cierto modo impedir que una misma marca pueda tener dentro del ámbito territorial de jurisdicción de la Comunidad Andina, titulares diferentes. Se busca, asimismo, que la figura sea un medio que permita en un futuro la creación de un sistema de marca comunitaria, como reiteradamente ha sostenido el Tribunal Andino:

“Este Tribunal, en reiteradas ocasiones ha señalado que el ordenamiento jurídico andino aún no cuenta con lo que en la legislación europea se conoce con el nombre de marca comunitaria.

Existen ciertas normas, como la Decisión 344 hoy sustituida por la Decisión 486, que amplía la observación al registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de lograr en algún posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria.”

Este es justamente el criterio señalado por el Tribunal Andino de Justicia con respecto a la figura objeto de nuestro análisis, pero a partir de la vigencia de la Decisión 486, pues con anterioridad a la misma el Tribunal Andino no desarrolló el tema de la observación/oposición andina como un mecanismo de excepción al principio de territorialidad:

“La figura prevista a partir de la Decisión 344 no contempla —a diferencia de la nueva normativa que regula la materia— otras exigencias, sin por ello admitir que esta observación andina implique una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás. No al argumento de la República del Perú sobre una excepción al principio de territorialidad supuestamente establecido en el artículo 93 de la Decisión 344, sino que la ampliación del concepto de territorialidad que consagra el inciso segundo de dicha norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la Subregión, siendo siempre la Oficina Nacional competente quien decida respecto a la procedencia o no de dichas observaciones.” (Proceso 93-AI-2000).

Aquí puede observarse un criterio que podríamos llamar ambiguo e incluso contradictorio, ya que el tribunal no admite la figura de la observación andina sino como una “ampliación” al principio de territorialidad, y esto último solamente con las modificaciones a esta figura incorporadas por la Decisión 486, por lo que cabe preguntarse en qué consiste la diferencia entre una excepción al principio de territorialidad y una ampliación de este principio.

El mismo uso del término ampliación, no parece ser el adecuado, ya que al parecer el tribunal pretende dar a la figura de la oposición andina como un estado intermedio entre la vigencia del principio de territorialidad y sus excepciones. Pero bien podría interpretarse el sentido de la palabra ampliación del principio de territorialidad como una aplicación más estricta del mismo.

Aún en la actualidad el Tribunal Andino guarda prudencia al momento de interpretar el alcance extraterritorial de la oposición andina. Así, en el Proceso de Interpretación Prejudicial 105-IP-2010, el Tribunal ha señalado:

“La Decisión 486, en el artículo 147, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar

oposiciones en un País Miembro con base a solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.”

Nótese que el tribunal esta vez señala que el mecanismo de la oposición andina viene a matizar el principio de territorialidad, no obstante que los antecedentes que dieron lugar a las reformas de la Decisión 486 precisamente buscaban consagrar a la figura como una verdadera excepción a este principio para evitar una interpretación equivocada de esta institución, además de que incluso a partir de la vigencia de la Decisión 344 ya encontramos criterios doctrinarios que veían en la observación andina una figura con claros alcances extraterritoriales, por lo que a nuestro criterio no se justifica que incluso en la actualidad se utilicen expresiones definitivamente ambiguas como ampliar o matizar para referirse los alcances extraterritoriales de esta figura, los mismos que estarían actualmente fuera de discusión.

3.5.- Consecuencias de las modificaciones establecidas en la Decisión 486

La más importante de las modificaciones introducidas en la figura de la oposición andina tiene que ver con la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país en el que se presenta la oposición. Si bien la norma no señala con la debida precisión el tema, al parecer bastaría con la presentación de la solicitud de registro de la marca en el país donde se interpone la oposición para demostrar el interés real que se exige, sin perjuicio de que en caso de dudas sobre la interpretación del mismo se podrían presentar otro tipo de pruebas que demuestren este interés, pero a nuestro criterio esto sería más bien facultativo para el opositor.

Lo que sí se deduce con claridad del artículo 147 es que la solicitud del registro de la marca cuyo derecho de exclusiva se pretende proteger se debe realizar en forma concomitante a la interposición de la oposición. A nuestro criterio la norma exige una unidad de acto entre las mismas, ya que señala que se deberá solicitar el registro al momento de interponer la oposición, por lo que no podría ser anterior ni posterior. En la práctica, en nuestro país se suele admitir la solicitud anterior.

Con respecto al interés jurídico protegido, habrá que diferenciar entre la acreditación del legítimo interés (legitimidad adjetiva) y el derecho subjetivo que

se pretende proteger, es decir, el derecho de exclusividad sobre un registro de marca anterior en otro de los Países Miembros de la Subregión (legitimidad sustantiva), ya que en el primer caso estaríamos demostrando la capacidad para intervenir en el procedimiento en calidad de opositor, pero en el segundo, se deberá probar que la marca cuyo registro se pretende impedir estaría incurso en una de las causales de irregistrabilidad relativa constantes en la Decisión 486. Esto es, que sea similar o confundible con la marca anterior y para productos o servicios con los que se pueda presentar riesgo de confusión o asociación, si bien la norma habla de error, como en la Decisión 344.

Asimismo, habrá que diferenciar si el legítimo interés con el que se basa la oposición se fundamenta en un registro previo o en una solicitud de registro, ya que las consecuencias para uno y otro son distintas:

En el caso de que la oposición se base en un registro previo, la norma establece que se faculta a la oficina nacional competente para denegar el registro de la segunda marca, lo que implica que el ente registrador deberá realizar el examen de registrabilidad exigido por la norma andina y en base al mismo conceder o negar el registro requerido. Esto es, deberá proceder a un examen o cotejo marcario entre la marca solicitada y la marca base de la oposición y determinar si procede el registro de la solicitud posterior.

En caso de que el fundamento de la oposición se realice en base a una solicitud de registro previa en otro de los países miembros, la norma señala que se deberá suspender el procedimiento de registro de la marca posteriormente solicitada. Por lo tanto, habrá que esperar que la oficina nacional competente del país donde se solicitó primeramente la marca se pronuncie sobre la registrabilidad de la misma. En todo caso, este pronunciamiento no es vinculante para la Oficina nacional competente del lugar donde se presentó la oposición. Esto quiere decir que si se concede el registro de la primera marca solicitada, no necesariamente se deberá denegar la segunda y viceversa, esto es, si se deniega el registro de la marca primeramente solicitada, deberá continuarse con el procedimiento de registro y bien pueden presentarse otro tipo de causales de irregistrabilidad que impidan la concesión del registro de la marca solicitada en forma posterior. En la práctica, por lo general las Oficinas de Colombia (Superintendencia de Industria

y Comercio) y Perú (INDECOPI), previo a resolver solicitan información a la Oficina ecuatoriana (IEPI) sobre el estado de una marca en trámite, proceso que no lo hace Ecuador y que debería aplicarlo de manera recíproca, para mayor seguridad del trámite.

“Tal como establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria. Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.

De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado.” (Proceso 196-IP-2006).

En este sentido, cabe aclarar que la facultad de denegar el registro de una marca en virtud de los efectos de la oposición andina, se deberá realizar siempre a petición de la parte interesada, sin que pueda hacerse de oficio por la Oficina Nacional Competente, lo que vendría a marcar una diferencia con respecto a las prohibiciones relativas de registro de marcas, que pueden invocarse de oficio como consecuencia del examen de registrabilidad para denegar un registro marcario. Sin embargo, esto no implica que la oposición andina no sea un mecanismo para el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de un registro de marca.

CAPÍTULO IV

EL DERECHO DE PRIORIDAD

4.1.- Contexto

Por el derecho o principio de prioridad entendemos la prelación o preferencia concedida en la legislación para que el solicitante del registro de una marca pueda invocar un mejor derecho en caso de existir solicitudes simultáneas de marcas iguales o confundibles.

El principio de prioridad es propio de las figuras de la propiedad industrial y no solamente de la marca, y se manifiesta en la necesidad particular de esta rama del Derecho de otorgar un derecho de exclusividad a un solo titular, excluyendo a los demás. En principio, la figura de la prioridad se entiende aplicable dentro de los límites del territorio del país en el que se solicita el registro de un signo marcario. En este sentido, en caso de presentarse posibles conflictos en torno a un mismo derecho, se deberá otorgar preferencia o prelación para el que primero pretendió la tutela de ese derecho. Al respecto, Hermenegildo Baylos Corroza señala:

“Hay además en este punto una nota característica de la protección que dispensa la propiedad industrial, que no tiene equivalente alguno cuando se trata de obras intelectuales y estéticas, que es la necesidad de aplicar al nacimiento del derecho el criterio de la prioridad. En la propiedad *intelectual no tendría sentido alguno hablar de “un autor prioritario”*. Simplemente se protege al autor con tal de que lo sea. Cuando se trata, en cambio, de creaciones industriales, hemos dicho ya que se constituyen en forma de acumulación sucesiva de soluciones técnicas. Se da pues, aquí lo que la doctrina alemana llama “*efecto de bloqueo*” (Sperrwirkung) en virtud del cual el derecho carece de solución alguna para los intereses de un segundo inventor.” (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 102).

En efecto, la figura de la prioridad no puede tener ámbito en el derecho de autor, pues bastará que la obra que se crea tenga el carácter de original para que sea protegida. En este sentido, difícilmente será posible que se pueda presentar un conflicto entre dos autores con respecto a una misma creación realizada en forma simultánea (aunque podrían presentarse excepciones, como en el caso de los programas de ordenador); a diferencia de los derechos de propiedad industrial en los que, por ejemplo, sí se podría presentar el caso de dos soluciones técnicas a un problema técnico desarrolladas en forma

simultánea que podrían merecer la protección por la vía de la patente de invención. En tal virtud, se deberá preferir la primera solicitud, concediéndose un derecho de prelación que por consiguiente viene a establecer un efecto de bloqueo, con respecto a pretensiones similares, como señala el citado autor.

Lo mismo ocurre en el campo objeto de nuestro estudio. Bien podría darse el caso de que en un mismo territorio dos titulares pretendan proteger en forma paralela, o al menos concurrente, un determinado producto o servicio con la misma marca. Como para el caso de la marca no se requiere el requisito de la originalidad, esto es, que sea el resultado de la expresión creadora o lleve el sello del autor, sino el de la capacidad distintiva, habrá que conceder preferencia a quien primero solicitó el registro o demostró el primer uso de la marca, porque de lo contrario aquélla no podría cumplir su función esencial. En cierta medida aquí también se aplicaría el efecto de bloqueo señalado en la doctrina alemana, con relación a similares pretensiones, tal como sucede en otros derechos de propiedad industrial.

Como en el caso de las marcas el requisito esencial para el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre las mismas es su carácter distintivo, este requisito no se podría cumplir en caso de presentarse en el mercado dos marcas iguales o confundibles de diversos titulares para proteger un mismo producto o servicio, por lo que se deberá conceder un derecho de prelación o de preferencia a quien primero solicitó el registro o prueba en forma efectiva su primer uso.

En consecuencia, en el derecho marcario, y en general en los derechos de propiedad industrial, al constituirse el *ius prohibendi* en una de las finalidades esenciales de los mismos, éste no puede ser ejercido sino por un solo titular. Por consiguiente, en el caso de presentarse dos o más pretensiones sobre el ejercicio de un mismo derecho, deberá concederse prelación o preferencia en función de la anterioridad de la pretensión.

Así, en las legislaciones que han adoptado el sistema declarativo, se concederá prioridad a quien primero use la marca. "Característica del sistema declarativo es la manera de adquirir derechos exclusivos sobre la marca: el derecho de exclusividad se adquiere por el uso, y es quien primero usa la marca quien tiene mejor derecho sobre ella. De esto se desprende que el

creador de una marca puede prescindir del depósito inmediato; puede depositarla recién después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo”. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 190). En el sistema atributivo será la solicitud de registro de marca la que conceda el derecho prioritario sobre la misma. En ambos casos se aplicaría el principio prior in tempore, potior in iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho).

“Antes de adquirir derechos definitivos sobre la marca, como no es posible perder de vista ese punto de partida, el solo hecho de solicitar la marca, en el sistema atributivo, ya confiere cierto derecho: el de prioridad. En igualdad de condiciones, es decir, en estado de simple solicitud, tiene mejor derecho a la concesión de la marca el que primero la solicita, porque se presume que quien primero la solicitó, primero la adoptó.” (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p.191).

No obstante, el derecho sobre el signo marcario aún no se ha obtenido, pues, para el caso de nuestro sistema, será el registro de la marca el que otorgue el derecho de exclusiva sobre la misma y en consecuencia la posibilidad de oponerla frente a terceros. La solicitud, en consecuencia, no es sino una mera expectativa. No obstante, la misma ya concede un mejor derecho, que podrá hacerse efectivo una vez obtenido el respectivo registro.

“Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás.” (Proceso 32-IP-2000).

En la legislación comunitaria andina el otorgamiento de una prelación o prioridad con la primera solicitud de registro de marca se establece en virtud de lo dispuesto en las prohibiciones relativas de registro de marcas constantes en el art. 136 de la Decisión 486, aunque no expresamente sino a modo de conclusión:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el mercado afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Anteriormente, esto es, a la vigencia de la Decisión 85, se señalaba en forma expresa entre las causales de irregistrabilidad de una marca el hecho de que la misma sea solicitada en uno de los países miembros por quien reivindique una

prioridad válida. Posteriormente, en la Decisión 344, solo se reconocerá la existencia del mencionado derecho (Marco Matías Alemán, 1995, p.100), así como en la Decisión 486, como veremos más adelante.

En este sentido, basta con que quien haya solicitado el registro de una marca y hubiera cumplido con todas las formalidades previstas para la admisión a trámite de la misma para impedir un registro marcario solicitado con posterioridad a la fecha en la que se haya radicado su solicitud. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha señalado:

“Es natural entender que en un mercado comercial activo de registro de marcas se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período de tiempo o al mismo tiempo. En la solución del conflicto que este hipotético hecho puede originar, se ha establecido el derecho de prioridad en la solicitud de registro de marca.” (Proceso 9-IP-94).

Como consecuencia de lo anterior, la solicitud anterior de registro de marca confiere a su titular legítimo interés para presentar oposición a la solicitud de registro posterior a una marca igual o confundible para proteger iguales o similares productos o servicios.

4.2.- La prioridad unionista o internacional

4.2.1.- Antecedentes

Como se pudo apreciar, la prioridad o prelación obtenido con la primera solicitud de registro de marca no se contrapone al principio de territorialidad, sino que más bien guarda concordancia con el mismo, pues se entiende que el mejor derecho que se ostenta sobre terceros con la primera solicitud de registro de marca se circunscribe al territorio del país donde se pretende dicha protección. En otras palabras, la prioridad de la que hablamos viene delimitada por la territorialidad.

El alcance extraterritorial de la prioridad se estableció en el Convenio de la Unión de París de 1883, una de cuyas principales finalidades fue la de unificar, o al menos armonizar, las legislaciones de propiedad industrial de los diversos países ante el desarrollo tecnológico y el auge del comercio internacional que se presenta en la época, lo que ocasionó la preocupación de los titulares de derechos de propiedad industrial, especialmente de los inventores, que veían la necesidad de que sus derechos sean reconocidos en otras jurisdicciones,

además de las de origen. Para la época, las legislaciones de la materia tenían más bien un carácter restrictivo. Solo excepcionalmente se reconocían derechos a los extranjeros.

Surgió entonces la intención de ajustar las legislaciones de la materia a los señalados requerimientos y, de ser posible, propender a la unificación de las mismas, o al menos, a su armonización. En ese contexto, el gobierno francés preparó un proyecto de “Unión internacional para la protección de la propiedad industrial”, cuyo resultado fue el nacimiento de la Unión de París, en el año 1883. (Pedro C. Breuer Moreno, explica además que en la época de suscripción del convenio estaban en boga las “Uniones”, así, acababan de surgir la “Unión postal universal”, la Unión de pesas y medidas”, la Cruz Roja, la Unión telegráfica, entre otras; 1946, p. 557).

Si bien los resultados iniciales no fueron los esperados, en el Convenio de la Unión de París se sentaron las bases de figuras como las de la prioridad unionista, consagrada en el artículo cuatro del convenio; actualmente considerada como uno de los pilares fundamentales de la Unión (Diego Chijane, 2007, p. 470). En función de la misma se concede, para el caso de las marcas, un plazo inicial de cuatro meses al depositante de un registro de marca en uno de los países miembros de la Unión para que pueda inscribirlo en cualquier otro de aquéllos con carácter exclusivo. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 562). En la Conferencia de La Haya, del año 1925, se amplió el plazo de prioridad a seis meses, para el caso de las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p. 570).

4.2.2.- La prioridad unionista en la actualidad

Tal como está contextualizada actualmente (Art. 4 del Convenio de París, el mismo al que se remite el Art. 2.1 del ADPIC) la prioridad unionista en materia de marcas implica que quien presenta una solicitud de registro marcario en cualquiera de los países miembros de la Unión o su causahabiente, tiene un plazo de seis meses (Art. 4C) sobre la base de aquélla y a partir de esa fecha, para solicitar la misma marca en cualquiera de los demás Países Miembros.

En tal virtud, las solicitudes posteriores en los demás países se considerarán presentadas, en caso de reivindicarse la prioridad, el mismo día en que se

presentó la primera solicitud. El plazo se contará a partir del día siguiente al del depósito.

Para efectos de su protección, la solicitud de registro deberá tener el carácter de depósito nacional regular en el País Miembro de la Unión, lo que implica que la mencionada solicitud o depósito deberá ser admitida a trámite. Por lo tanto, el solicitante deberá cumplir los requisitos formales para la admisión de la solicitud señalados; esto es, datos de identificación del solicitante, descripción de la marca, pago de tasas, entre otros. Para el caso de los países de la Comunidad Andina, estos requisitos se establecen en el Art. 140 de la Decisión 486:

“Art. 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) La indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona,
- c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca, y,
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.”

Si se cumplen los requisitos establecidos, la fecha de solicitud será la que se tomará en cuenta para determinar la prioridad, sin importar si la solicitud posteriormente derive en la concesión o denegatoria de la marca requerida.

Tómese en cuenta que nuestra legislación comunitaria establece en forma expresa que en caso de no presentarse todos los requisitos para la admisión a trámite de la solicitud, la misma se entenderá como no admitida a trámite y no se asignará fecha de presentación, por lo que de ser el caso, la misma no podrá ser considerada para efectos de determinar la prioridad:

“Para que nazca el derecho de prioridad, (...), es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas

solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo (...). En tanto, no se pierde tal prioridad cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlo en el plazo de 30 días hábiles (...); si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.” (Proceso 28-IP-96).

En caso de que la primera solicitud, con la que consiguientemente se reivindica la prioridad, fuere desistida, retirada o abandonada, la siguiente solicitud en el tiempo se tomará en cuenta para efectos de reivindicar la prioridad (Art. 4.C4)

Quien desee invocar prioridad deberá indicar en las solicitudes posteriores en forma expresa el país y la fecha de la primera solicitud (Art. 4D).

4.2.2.1.- Efectos del depósito nacional regular

En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos antes señalados y en consecuencia, sea admitida a trámite, cuando su titular reivindique la prioridad en otro país en función de la primera solicitud, su derecho no se afectará durante el intervalo entre la primera y la posterior solicitud presentada dentro del plazo de seis meses entre una y otra en caso de que un tercero haya solicitado o usado esta marca o una confundible en cualquiera de los Países Miembros de la Unión. Así lo establece el artículo 4B del Convenio; *“la prioridad unionista confiere al solicitante de la marca una inmunidad temporalmente limitada frente a las solicitudes de la misma marca que los terceros presenten.”* (Carlos Fernández Nóvoa, 1995, p, 87).

Ello no obsta, sin embargo, que en caso de que un tercero demuestre el uso legítimo o haya registrado una marca con anterioridad a la fecha de la primera solicitud (con la que se reivindica la prioridad), el tercero en cuestión haga valer sus derechos en caso de haber sido legítimamente adquiridos. Al respecto señala Otamendi:

“No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. (...) Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto solo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales.” (Jorge Otamendi, 2002, p. 120).

De esta manera, y con las salvedades arriba señaladas, la figura de la prioridad viene a conceder una ventaja de tipo práctico para aquellos titulares de marcas

que quisieran protegerlas por la vía del registro en varios países, puesto que se puede evitar que terceros puedan solicitar la misma marca o una similar durante el plazo de prioridad concedido, el mismo que sirve además para que el titular pueda determinar de mejor manera qué mercados de los países miembros de la unión son de su real interés, es decir, en los que pretenda usar su marca.

Además de la posibilidad de presentar oposición a solicitudes posteriores, la reivindicación de la prioridad concede a quien la invocó la facultad de solicitar la nulidad del registro marcario, en caso de que éste se haya concedido con anterioridad a la primera solicitud y no se hubiere tomado en cuenta el mejor derecho del primer solicitante. (Marco Matías Alemán, 1995, p. 101).

Es evidente, en consecuencia, que se trata de una figura cuyos alcances superan el principio de territorialidad. Así lo ha señalado en forma expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse al tema, siguiendo el criterio de Hermenegildo Baylos Corroza:

“Ahora bien, el ámbito territorial en el que actúa el principio de prioridad puede verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional –conocida como prioridad unionista, cuando se deriva de la aplicación del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial- y también por la prioridad comunitaria, ésta regulada, hasta la entrada en vigor de la Decisión 486, por el artículo 103 de la Decisión 344.” (Proceso 84-IP-2000).

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado que mientras no se establezca en la subregión la figura de la marca comunitaria, su alcance de protección es estrictamente territorial, con excepción de las figuras de la prioridad y la notoriedad:

“En razón del principio de territorialidad de las marcas, y mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro de una marca, el hecho de que igual signo marcario haya sido registrada en otro País Miembro de la subregión, salvo cuando se trata de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en el artículo 103 de la Decisión 344 o en el caso de marcas notorias, contemplado en el artículo 83, literal e) de la misma disposición.” (Proceso 17-IP-98).

4.2.3.- La prioridad unionista en la CAN

La Jurisprudencia Andina ha mantenido un criterio uniforme sobre los efectos extraterritoriales de la figura de la prioridad (a diferencia de otras instituciones

como el caso de la oposición andina). No obstante, el Tribunal de Justicia de la CAN no ha seguido un mismo criterio sobre si la figura de la prioridad consiste en sí misma una causa de irregistrabilidad marcaria. Así, en el proceso 28-IP-96, el Tribunal señala:

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.”

Posteriormente, en el proceso 84-IP-2000 (criterio seguido en el proceso 18-IP-2006), el Tribunal dirá:

“Por eso, no parece adecuado catalogar al principio de prioridad, en general, ni a la prioridad andina o internacional, en particular, como un impedimento de registro, sino más bien, conforme lo expresa BAYLOS CORROZA, como "un criterio dirimente para el caso de concurrencia de pretensiones" (Tratado de Derecho Industrial, 2ª edición, Madrid, 1993, p. 710).”

En este sentido, se ha de entender que la figura de la prioridad no busca en sí misma la internacionalización del derecho sobre la marca, ya que su factor de incidencia se restringe a la fecha de solicitud del registro de la misma. De hecho hay que aclarar que si bien estamos ante una figura que trasciende el espacio territorial (una ficción jurídica, por así decirlo), la misma no genera un derecho derivado, por lo que bien podrá presentarse el caso de que se deniegue el registro de la solicitud que sirve de base para reivindicar la prioridad y se conceda el o los registros posteriormente solicitados, ya que se trata de dos pretensiones diferentes.

4.3.- La prioridad comunitaria

La figura de la prioridad comunitaria se encuentra establecida en el artículo 9 de la Decisión 486 y no se refiere solamente a la reivindicación de prioridad en materia de marcas, como anteriormente se regulaba en el artículo 103 de la Decisión 344, sino que abarca en general a las figuras de propiedad industrial consagradas en este instrumento normativo; esto es, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en

otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.”

Conforme puede apreciarse, esta norma concede un derecho de prioridad de seis meses, para el caso de una solicitud de registro de marca presentada en forma válida en un País Miembro de la Comunidad Andina, o en cualquier otro con el que exista un tratado que establezca una prioridad análoga, a fin de solicitar el registro de esta marca en cualquiera de los Países de la CAN.

En esencia, se trata de una figura análoga a la de la prioridad unionista o internacional, pero cuyos alcances extraterritoriales surten únicamente dentro de los países de la Comunidad Andina, a diferencia de la anterior, cuya figura puede extender el alcance de la solicitud a cualquier otro país miembro de la Unión de París.

Conforme lo manifiesta la misma norma, el alcance y efectos de esta prioridad serán los mismos que prevé el Convenio de París.

4.4.- La prioridad de exposición

Otra variante de esta figura en nuestro ordenamiento comunitario es la llamada prioridad de exposición (María Luis Llobregat, 2002, p. 107), que se encuentra en el artículo 141 de la Decisión 486, que señala:

“Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.”

Esta figura es más bien excepcional y tiene poca aplicación práctica. No obstante, quien desee reivindicar tal prioridad, deberá cumplir, tanto el plazo de seis meses siguientes a la primera exposición, como la certificación respectiva. En este sentido nos quedan dudas con respecto al valor probatorio que pueda otorgarse al requisito de certificación que exige la norma comunitaria, puesto que deberá ser emitido por la autoridad competente de la exposición sin que quede claro el alcance de este término, pues podría ocurrir que la autoridad competente de la exposición sea la misma solicitante del registro que reivindica esta prioridad.

En todo caso, si se acredita la certificación requerida, deberá admitirse a trámite la solicitud, para cuyo efecto la fecha de realización de la exposición se tomará como referencia para la de presentación del depósito, “tomándose por fecha de presentación de la solicitud, la fecha de realización de la exposición”. (Marco Matías Alemán, 1995, p. 100).

4.5.- Observaciones con respecto a la figura de la prioridad

El autor Pedro C. Breuer Moreno es particularmente crítico con la institución de la prioridad nacida del Convenio de la Unión de París y en general con el Convenio mismo, señalando que el único beneficio nacido de la Unión de 1883 en materia de marcas es la adopción del principio del trato nacional. Concretamente hablando de la prioridad, señala que no ha existido un mayor

beneficio práctico en la aplicación de la figura, ya que el término de seis meses es, según su criterio, excesivamente corto. Formula además las siguientes observaciones:

“El beneficio real de la prioridad de seis meses para el registro de una marca en los países unionistas, es nulo. Por una parte, el plazo resulta demasiado breve para los industriales, y hay peligros serios en aumentarlo. La prioridad unionista no aprovecha a los titulares de marcas que no son exportadores en el momento del registro local y que lo son después; ni a las personas que no registran en el país de origen, ni a los viejos industriales o comerciantes (que son la mayoría y a quienes más interesaría la prioridad) que han registrado sus marcas solo después de muchos años de uso en el país de origen, donde no se requería registro.” (Pedro C. Breuer Moreno, 1946, p, 572).

Las observaciones señaladas en efecto son válidas. Es probable que para efectos prácticos el plazo de seis meses para reivindicar la prioridad unionista o internacional pueda resultar excesivamente corto, ya que el titular de la marca no contaría con un tiempo suficiente para examinar los probables mercados de destino de los productos o servicios protegidos por su marca. Quizás la ampliación del término de seis meses podría resultar conveniente para lograr un mayor alcance práctico a la figura. Sin embargo, y como el mismo autor lo señala, consideramos poco probable que los miembros de la Unión de París estén de acuerdo en la mencionada ampliación. Además, es posible que un incremento del plazo de prioridad sea visto como una medida que otorgaría mayor protección a titulares de marcas con una mayor capacidad económica y mayor influencia en el mercado, por lo que una posible ampliación de plazo no aprovecharía a quienes al decir del antes citado autor, no se han beneficiado del principio de prioridad.

Debe considerarse asimismo, que si bien la prioridad no beneficie a quienes han sido citados por Breuer Moreno, como el caso de quienes en inicio no son exportadores de productos o servicios, o a los viejos industriales o comerciantes, sí constituye un instrumento de ayuda para cualquier titular de marca que desee protegerla en varios países, lo que incluso viene a significar un ahorro en términos económicos, pues no es necesario que registre sus marcas al mismo tiempo, sino después de un análisis de cuáles son las marcas que requieren realmente ser protegidas y en qué mercados requiere dicha protección. Este beneficio en el caso que mencionamos aprovecha en la misma

forma a cualquier solicitante de marca, ya que la figura no realiza al respecto ningún tipo de excepción.

Otros autores tienen una valoración distinta. Así, Fernández Nóvoa resalta la utilidad que tiene la figura de la prioridad en el sentido de que el derecho del primer solicitante no se verá afectado en ninguno de los países de la Unión durante el plazo de seis meses en caso de solicitudes similares o confundibles:

“La importancia de la prioridad unionista salta a la vista si se tiene presente que en un país de la Unión de París en el que el nacimiento del derecho de marca viene determinado –entre otros factores- por la prioridad de la solicitud, la solicitud anterior de una marca por un tercero prevalecería sobre la posterior solicitud hecha por aquel unionista que previamente había depositado la solicitud de su marca en el país de origen. En efecto, la solicitud de marca por un tercero en un segundo país sería un obstáculo que impediría en tal país la concesión de la marca a favor del unionista que previamente la había depositado en el país de origen.” (Carlos Fernandez Nóvoa, 2004, p. 702).

Precisamente la ventaja de la institución de la prioridad es el alcance extraterritorial que tiene la solicitud inicial de registro de marca. En este sentido, el haber incorporado una figura con los mencionados efectos dentro del Convenio de la Unión de París sin duda resultó un avance en el plano de la propiedad industrial y una indiscutible ventaja sobre todo de tipo práctico, por lo que puede decirse que esta figura ha cumplido con los propósitos para la que fue instituida:

“El segundo principio fundamental que presidió la Convención de París trata un problema que surgió frecuentemente antes de 1883. Es el *concepto de “tratamiento unionista”, que garantiza al titular de una marca* en un país el derecho de prioridad para registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro de la Unión dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud. De nuevo, este es un concepto de cortesía. Antes de esta disposición era necesario registrar solicitudes simultáneas en todos los países para asegurar la protección internacional, algo que era virtualmente imposible en las condiciones de esos días y que aún hoy carece de practicidad.” (Robert M. Sherwood, 1995, p. 137).

En efecto, ante la gran dificultad material que para la época implicaba la solicitud simultánea de una marca en varios países, la que se mantiene incluso hasta la actualidad; la figura de la prioridad es definitivamente una figura de utilidad. Además, la misma no atenta contra la seguridad jurídica, pues no implica una protección internacional de un registro marcario sino que origina un

derecho autónomo e independiente, como ya se ha señalado, por lo que la misma impide que se presenten conflictos sobre el alcance de protección del derecho sobre una marca y en cierta medida también se evita que existan marcas de diversos titulares para iguales productos o servicios en el comercio internacional, por lo que se constituye en una herramienta de protección del titular de una marca ante la posibilidad de que terceros pretendan registrar la misma en otros países.

CAPITULO V

OTROS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

5.1.- El agotamiento del derecho sobre la marca

5.1.1.- Cuestión previa

La figura del agotamiento en primer lugar no es exclusiva del sistema marcario sino en general de las diversas modalidades de la propiedad intelectual y se presenta como resultado del carácter inmaterial de los derechos intelectuales, para cuya comercialización es necesaria por regla general su materialización a través de un producto, servicio o soporte físico. (Ricardo Antequera Parilli, 2009, p.53). En razón de esta inmaterialidad, la protección no recae en el objeto tangible como tal. *“Por lo general, entre todos los derechos que confiere la Propiedad Intelectual, el agotamiento atañe a los derechos de carácter exclusivamente comercial. Estos derechos se extinguen a raíz de una operación que dé lugar a la cesión del título -en general, una operación comercial- pero no en todos los casos.”* (Relación entre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y las leyes de competencia, en www.wipo.int). El sentido y alcance del agotamiento variará según la figura a que se aplica, siendo de particular interés, además de las marcas, para el caso de las patentes de invención y el derecho de autor. (Ernesto Aracama Zorraquín, 1999, p. 13).

5.1.2.- El agotamiento como limitación al ejercicio del ius prohibendi sobre la marca

Como es de nuestro conocimiento, el titular del derecho de marca tiene la facultad de utilizarla en forma exclusiva y, asimismo, de evitar que terceros utilicen una marca igual o similar para iguales o similares productos. Esta es la acepción general del ius prohibendi conferido al propietario del signo marcario.

Ahora bien, el ejercicio de este derecho no es absoluto y encuentra sus límites, entre otras situaciones, en cuanto el titular ha puesto el producto o servicio signado con su marca en el comercio. Aquí puede presentarse un problema, ya que en el caso de que se pretenda extender el derecho de exclusiva del titular de la marca sobre su signo una vez que el producto se encuentra en el tráfico económico, este derecho podría encontrarse en conflicto con el principio de

libre circulación de de mercancías en el mercado y en general, con la libertad de comercio.

En este sentido hay que señalar que ha sido objeto de discusión determinar en qué momento el ejercicio del ius prohibendi ha encontrado su límite. Para solucionar este problema, la doctrina francesa ha señalado que el mismo puede considerarse desde dos puntos de vista (Paul Mathély, Georges Bonet, André Bertrand, citados por Ernesto Aracama Zorraquín, 1999, p. 14):

- El del droit de suite; y,
- El del agotamiento de los derechos

a) El droit de suite.- Según lo explica el profesor Ernesto Aracama Zorraquín, en este caso estaríamos ante la concepción del ius prohibendi en un sentido amplio y en cierta forma como un derecho absoluto. En virtud del mismo, el titular del derecho sobre la marca conserva su derecho hasta el “final del recorrido económico del objeto marcado” (Ernesto Aracama Zorraquin, 1999, p. 15), esto es, hasta que llegue a su destinatario, el consumidor del producto. Solamente en este caso el derecho se habrá considerado como extinguido.

No obstante, de aceptarse este criterio, se entendería que el titular del derecho de marca tendría, en función del ius prohibendi, un derecho de exclusiva extendido hasta la comercialización y distribución del producto signado con la marca, un monopolio de venta, por así decirlo. Y definitivamente el derecho sobre la marca entraría en conflicto con la libertad de comercio, lo que no es su objetivo. Finalmente, se podría decir que el adquirente o destinatario final del producto no tendría un derecho pleno de disposición sobre aquél, o estaría limitado su ejercicio.

b) El agotamiento del derecho o *detournement du droit* (Hermenegildo Baylos Corroza, 1993, p. 836).- Desarrollada por el jurista alemán Josef Kohler a finales del siglo XIX (Ernesto Aracama Zorraquin, 1999, p. 15). Según esta concepción, más restringida que la anterior sobre el ámbito de ejercicio del ius prohibendi, el derecho de exclusiva no es absoluto y de hecho terminaría una vez puesto a disposición el producto en el mercado por primera ocasión. Esta puesta a circulación podrá efectuarse por el mismo titular o también por un tercero autorizado por aquél. En tal virtud, con la primera puesta a circulación el

derecho del titular sobre la marca se ha agotado y el adquirente tiene pleno derecho de disposición sobre el producto signado con la marca. Es decir, podrá utilizarlo y revenderlo si es que así lo desee, sin necesitar del consentimiento o la autorización del titular de la marca, el mismo que no podrá impedir ni limitar tales actos de disposición.

Esto se explica porque el titular del signo marcario ejerce su derecho de exclusiva sobre tal y no sobre el producto signado. Al ponerlo en circulación, seguirá siendo el propietario de la marca, pero no sobre el producto identificado con la misma y mientras los actos de disposición del producto por parte del adquirente no afectaren en forma directa al signo marcario, el titular de la marca no podrá prohibirlos.

Ahora bien, si se entiende que el derecho del titular sobre su marca (o para el caso que nos ocupa, el ejercicio de ese derecho) no puede ser absoluto, el agotamiento de este derecho tampoco puede serlo. Por esto, se ha considerado que puede existir un derecho de intervención (*droit de inmixtion*) (Louis Van Bunnem, citado por Ernesto Aracama Zorraquin, 1999, p 17), en el transcurso entre la puesta en circulación en el mercado del producto marcado por parte de su titular o un tercero autorizado y la llegada del mismo a su destinatario, al adquirente del mismo.

Por consiguiente, se deberá determinar hasta qué punto puede extenderse este derecho de intervención, de manera que el mismo no implique, como hemos señalado anteriormente, un obstáculo o traba para la libre circulación de mercancías en el comercio y en consecuencia atente contra la libertad en el tráfico económico.

5.1.3.- Aproximación conceptual

En función de la teoría antes señalada, José Massaguer contextualiza la figura del agotamiento de la siguiente manera:

“El agotamiento del derecho de marca (...) es, en esencia y como se ha apuntado, una limitación estructural al ius prohibendi que la marca confiere a su titular, al que se le impide ejercitar las acciones de defensa de la marca reconocidas en cada caso por el ordenamiento para impedir la distribución de productos originales, esto es y como asimismo se ha indicado ya, de productos portadores de la marca que fueron

previamente comercializados por su titular o por un tercero que cuenta con su consentimiento.” (José Massaguer, 2001, p. 288).

La limitación al ejercicio del ius prohibendi opera cuando los productos son originales, pues en caso de que se trate de mercadería falsificada el titular del derecho de marca tiene pleno derecho de impedir o evitar la circulación de dichos productos, o en caso de que se presente otro motivo que en forma legítima justifique la oposición a dicha circulación. Tal es el caso, por ejemplo, de productos cuyo estado se haya adulterado al momento de su comercialización.

Se presupone, asimismo, que se trate de la primera puesta en el comercio del producto signado con la marca, pues en caso de comercializaciones posteriores de productos legítimos ya no podrá efectuarse limitación alguna.

5.1.4.- Finalidad del agotamiento

Como ya se ha señalado, el objetivo esencial del agotamiento consiste en evitar que el titular de la marca ejerza un monopolio en la comercialización y distribución de los productos por ella signados, siempre y cuando las características de los mismos no hubiesen sido alteradas o modificadas durante el proceso de comercialización. Esto en virtud de que el titular del derecho ha materializado el beneficio otorgado por el derecho de exclusiva, *“por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo bien inmaterial”* (Teodora Zamudio, 1995, p 26).

5.1.5.- Estructura del agotamiento

Para que se configure la figura del agotamiento, el autor José Massaguer indica que se requiere la concurrencia de dos presupuestos:

Un presupuesto objetivo, esto es, la primera puesta en circulación de los productos signados por la marca; y,

Un presupuesto subjetivo, que implica que la mencionada puesta en circulación se realice por el titular de la marca o por un tercero autorizado. (José Massaguer, 2001, p. 290).

En consecuencia, se requiere de una manifestación de voluntad del titular de la marca de introducir el producto signado en el tráfico económico. No obstante, dicha voluntad no le confiere la posibilidad de condicionar el comercio posterior

de aquél, por lo que cualquier impedimento o limitación solo podrá darse en caso de que la introducción en el comercio del producto marcado se haya realizado sin su consentimiento.

5.1.6.- Ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca

La discusión sobre el alcance territorial del agotamiento del derecho sobre la marca y en general de esta figura en la propiedad intelectual ha sido intensa y hasta el momento no se ha llegado a un consenso. Así, y dado que la discusión no solamente se ha centrado en el plano jurídico de la figura sino que se trata de un tema estrechamente vinculado al comercio y a la economía en general, la doctrina y los ordenamientos jurídicos, de acuerdo a su interés, distinguen tres tipos de agotamiento sobre el derecho de marca:

- Agotamiento nacional
- Agotamiento regional o comunitario; y,
- Agotamiento internacional

Como señala Massaguer, tradicionalmente se conocían dos posturas con respecto a la figura, aquella que limitaba el agotamiento a las fronteras territoriales de la comercialización del producto (agotamiento nacional) y la que otorgaba una eficacia supranacional al mismo, independientemente de las fronteras territoriales (agotamiento internacional). En torno a los mismos encontramos en la actualidad una categoría intermedia, la del agotamiento regional o comunitario, que responde a los procesos regionales de integración. (José Massaguer, 2001, p ,294).

5.1.6.1.- Agotamiento nacional

Como hemos mencionado en este trabajo, el derecho de exclusiva sobre la marca por regla general se ha ceñido al principio de territorialidad. Siguiendo este principio, el agotamiento se produce con la primera comercialización local del producto signado con la marca; esto es, dentro de las fronteras territoriales del estado en las que el titular goza de protección:

“La construcción del principio de agotamiento, en algunas legislaciones, solo afecta al derecho de utilización en cuanto éste puede ser ejercido ante actos relativos a bienes protegidos –fabricados y dados en comercio- en territorio nacional: en consecuencia, el agotamiento del derecho solo se verifica respecto de productos comercializados en

territorio nacional por el titular o por terceros que cuentan con su autorización.” (Teodora Zamudio, 2001, p 27).

Lo anterior es explicable por la concepción en sí misma del principio de territorialidad: Los efectos de la protección de la marca solo pueden extenderse al territorio en el que esa protección se obtiene. Por ende, “*los hechos acaecidos en el extranjero no afectan a la protección de la modalidad de propiedad industrial de que en cada caso se trate.*” (Carlos Fernández Nóvoa, citado por Jose Massaguer, 2001, p 295). Esto es, el agotamiento no afectará el derecho de la marca en otro estado. La consecuencia de aquello es que el derecho de marca se ha agotado para su titular en cuanto a la primera comercialización del producto signado en el mercado nacional.

5.1.6.2.- Agotamiento regional o comunitario

El agotamiento regional o comunitario se produce cuando la primera comercialización del producto marcado se realiza en el mercado de cualquier país de la región o comunidad de que se trate. En este caso el derecho de marca se agota en todos los estados miembros de dicha comunidad o región.

5.1.6.3.- Agotamiento internacional

El agotamiento internacional implica que en cuanto se coloca en el comercio en el territorio de cualquier país el producto por primera ocasión, el derecho de marca se ha agotado.

5.1.7.- El agotamiento sobre el derecho de marca y las importaciones paralelas

A fin de tener una mayor comprensión de los diversos tipos de agotamiento debemos analizar el tema de las importaciones paralelas. Por importación paralela entendemos a la que se refiere a la importación de productos legítimamente marcados provenientes del extranjero que se han realizado fuera de los canales de comercialización y distribución utilizados por el titular de la marca; razón por la cual se denominan paralelas. Por este mismo motivo también se han denominado como “*importaciones grises*” y a los productos objeto de estas importaciones como “*productos del mercado gris*” (Relación entre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y las leyes de competencia, en www.wipo.int) No obstante se debe aclarar que se trata de

actos de comercio legítimos, puesto que las mismas se hacen sobre objetos marcados que han sido puestos en el comercio por su titular. No se trata en consecuencia de productos imitados o falsificados.

5.1.8.- El porqué de las importaciones paralelas

Las importaciones paralelas son posibles debido a que existen diferencias de precios entre los países con respecto a productos signados con una misma marca. Estas diferencias de precios pueden ser incluso muy considerables, no obstante que se trata de los mismos productos, debido a diversos factores: Massaguer señala, por ejemplo, la necesidad de ajustar los precios en función del ingreso per cápita de cada país, mercados más grandes que requieren mayores costos de promoción, etc. (Jose Massaguer, 2001, p. 286). Rafael Pérez Miranda cita otro tipo de motivaciones, tales como márgenes muy elevados de ganancia, abuso de posición de dominio, entre otros (Rafael Pérez Miranda, 2011, p. 336). Uno de sus ejemplos resulta particularmente claro:

“(México y Nicaragua, por poner un ejemplo claro para Latinoamérica); un comerciante mexicano podría comprar mercancías de la marca XX en Nicaragua a un precio inferior al que se la ofrece la filial de la corporación en México y venderla en el mercado mexicano, ya que esa mercancía fue puesta legítimamente en el mercado nicaragüense y la filial de la corporación en México no se podría oponer a su importación. Para ello es requisito indispensable que la mercancía haya sido puesta en circulación en Nicaragua legítimamente; es decir, por el titular de la marca o por una filial de la empresa o por una empresa que tuviera licencia del titular para utilizar la marca.” (Rafael Pérez Miranda, 2011, p. 336).

En tal virtud, es probable que el titular de la marca en el lugar de destino de la importación paralela pretenda impedir una importación paralela como la señalada en este ejemplo. Esto sería posible si en el país de destino se acogiese la figura del agotamiento local, pero no en el caso del agotamiento comunitario (salvo que fueran países miembros de un mismo mercado económico) ni en el caso del agotamiento internacional.

5.1.9.- Aplicación del agotamiento del derecho sobre la marca

En forma apriorística podría pensarse que, como consecuencia de los procesos de integración regional y del fenómeno de globalización, la tendencia actual de las legislaciones sería a abandonar el criterio del agotamiento local del derecho de marca (que podría ser considerado como una consecuencia del principio de

territorialidad) para adoptar la tesis del agotamiento internacional. No obstante, existen criterios que señalan que bien podría presentarse un fenómeno inverso al que señalamos:

“Ahora bien, si en algún momento la tendencia pudo ser de forma clara a la consolidación del agotamiento internacional del derecho de marca, sin embargo en la actualidad, si se quiere de forma paradójica, parece abandonarse esta orientación en favor del agotamiento simplemente nacional, o, en su caso, limitado en su alcance al conjunto de países miembros de estructuras supranacionales de integración de mercados.” (José Massaguer, 2001, p. 287).

Como ya se ha dicho, la figura del agotamiento del derecho de marca tiene una clara implicación de tipo económico-comercial. En tal virtud, un cambio de posición con respecto a la figura del agotamiento bien puede darse por razones de interés fundamentalmente económico. Rafael Pérez Miranda señala al respecto:

“Actualmente y con motivo de la mundialización, los países industrializados están presionando para que se realice una interpretación restrictiva del agotamiento del derecho, tanto en patentes y registros de invenciones, como en signos distintivos y derechos de autor. Es probable que trasladen esas presiones a las futuras renegociaciones de ambos tratados internacionales.” (se refiere al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al Acuerdo ADPIC). (Rafael Pérez Miranda, 2011, p. 336).

Sobre este aspecto, es muy interesante la evolución del criterio del agotamiento sucedida en los países de la Unión Europea. En inicio férreamente defensores del agotamiento internacional, criterios fundamentalmente económicos hicieron que se presente una modificación de postura hacia el agotamiento comunitario. Así, Fernández Nóvoa explica que, con motivo de revisión del proyecto de Directiva Comunitaria de Marcas de 1980, “*En las discusiones del Parlamento Europeo se hizo hincapié en que, por no ser reconocido en todos los países del mundo el principio del agotamiento nacional, la implantación de tal principio en el Derecho comunitario podría perjudicar a las empresas de los Estados del Mercado Común frente a las empresas de los restantes estados*” (Carlos Fernandez Nóvoa, 2004, p. 463). Tal criterio finalmente se impuso y el principio del agotamiento comunitario está enunciado como tal en la Directiva 89/104/CEE. Asimismo, la tendencia actual de la jurisprudencia de los países de la Unión Europea es claramente inclinada al agotamiento comunitario de derecho de marca. Nótese que la motivación de

ese giro de postura fue esencialmente económica, lo cual es explicable porque como ya se ha dicho, la figura que analizamos tiene efectos económicos que podrían ser trascendentales en el comercio internacional.

Así, en la normativa y jurisprudencia alemanas se ha producido lo que el antes citado autor denomina una radical metamorfosis, de un expreso reconocimiento a la figura del agotamiento internacional a comienzos del siglo XX y mantenida a lo largo del mismo, al agotamiento comunitario consagrado en la ley alemana de marcas de 1995 y la jurisprudencia posterior. (Carlos Fernandez Nóvoa, 2004, p. 467). La jurisprudencia española mantendría la tesis del agotamiento internacional para el año 2003, línea que para Fernández Nóvoa “*debería ser abandonada porque la misma es incompatible con la doctrina mantenida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,*” Carlos Fernández Nóvoa, 2004, p. 476), el mismo que acoge el agotamiento comunitario consagrado en la Directiva 89/104/CEE.

5.1.10.- El agotamiento del derecho de marca en el ADPIC

Dado que no existen criterios uniformes en torno a la figura del agotamiento, así como de los diversos tipos del mismo en las legislaciones nacionales y comunitarias; al momento de la suscripción del ADPIC los países no llegaron a un consenso con respecto al tema. En consecuencia, el artículo 6 del Acuerdo, que se refiere al agotamiento en general de los derechos de propiedad intelectual, quedó establecido de la siguiente manera:

“Agotamiento de los derechos.- Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 (principio del trato nacional y del trato de la nación más favorecida) no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”

Al decir del autor Carlos M. Correa, la interpretación que debe darse a la norma señalada es que el ADPIC ha dado libertad a los Países Miembros en cuanto al reconocimiento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, sin que el tema pueda reclamarse ante el seno de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, el citado autor considera que existe un implícito reconocimiento por parte del ADPIC del agotamiento internacional de los derechos:

“Si bien el texto del artículo 6 no es tan explícito como se hubiera deseado, proyectos anteriores de este artículo que resultan más precisos indican claramente que el tema en juego bajo esta disposición es la admisibilidad del agotamiento internacional de derechos, es decir, la posibilidad de importar legalmente a un país un producto protegido por derechos de propiedad intelectual, luego de que el mismo ha sido *legítimamente introducido en el mercado en cualquier otro país.* (...)”

La posibilidad, reconocida por el artículo 6, de admitir legalmente *importaciones paralelas, es de particular importancia.* (...). El reconocimiento del principio de agotamiento internacional en el Acuerdo TRIPs puede ser visto como un lógico reflejo de la globalización de la economía. A nivel nacional, esta solución es conveniente para asegurar la competitividad de empresas locales, que pueden estar en desventaja si se ven obligadas a comprar exclusivamente a distribuidores que aplican precios más altos que los vigentes en otros países.” (Carlos M. Correa, 1996, p. 46).

No obstante lo que señala este autor, la norma del ADPIC a nuestro criterio es más bien poco clara en cuanto a la admisibilidad del agotamiento internacional y lo que deja en claro es que el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual no podrá ser invocado en la OMC para efectos de solución de controversias.

5.1.11.- El agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina

La figura del agotamiento del derecho de marca se encuentra contemplada en el Art. 158 de la Decisión 486, que señala:

“Art. 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.”

La norma andina claramente acoge el criterio del agotamiento internacional, al referirse a la introducción del producto marcado en el comercio en cualquier país. Aunque no es del todo clara cuando se refiere a los supuestos en los cuales no cabe el agotamiento. Ricardo Metke critica la redacción actual de la

norma en este punto: *“No es lo suficientemente clara la última parte del inciso primero, al limitar el derecho del titular del registro cuando en “particular” los productos o envases no hubiesen sufrido modificación, alteración o deterioro.”* (Ricardo Metke, 2001, p. 196). En efecto, para una correcta interpretación, habrá que dar por entendido que no deberá presentarse ninguno de los supuestos que plantea la norma para que proceda el agotamiento.

Con relación a la figura en sí, cabría la posibilidad de analizar a fondo la evolución doctrinal del agotamiento ocurrida en el caso europeo, que primeramente admitía el agotamiento internacional pero que posteriormente optó por el agotamiento comunitario. Refiriéndonos al criterio de José Massaguer sobre el tema, citado en líneas anteriores, es probable que un cambio de orientación en nuestro sistema, limitándose la figura del agotamiento a los países de la Comunidad Andina permita consolidar el mercado subregional y en consecuencia, fortalecer la integración económica de la Subregión. (José Massaguer, 2001, p. 287).

5.1.12.- El agotamiento del derecho de marca y el principio de territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado la figura del agotamiento como un caso excepcional al principio de territorialidad que rige la materia marcaria. Así, en el proceso 17-IP-98, criterio reiterado en el proceso 84-IP-2000, señaló: *“(...) También se exceptúa de la territorialidad el caso del agotamiento del derecho consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344.”*

En cuanto a su alcance, el Tribunal Andino ha acogido el criterio del agotamiento internacional establecido en la Decisión 486. Esto se desprende del análisis del Tribunal para el caso de las importaciones paralelas:

“No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Al respecto, Tomas de las Heras Lorenzo (El agotamiento del derecho de marca, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33) ha manifestado que: “Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la

marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas” (Proceso 24-IP-2005).

5.2.- Efectos extraterritoriales del uso de la marca

5.2.1.- El derecho sobre la marca y la obligatoriedad de su uso

La obligatoriedad de uso de la marca se desprende de una explicable correlación entre un derecho que se otorga frente a una obligación que debe cumplirse. Así, si el registro o el uso de la marca otorgan a su titular el derecho de exclusiva, por otro lado existe la obligatoriedad de uso de la misma, a fin de que el titular conserve el derecho que se le ha otorgado. En nuestro ordenamiento comunitario, si bien no se señala en forma expresa la obligatoriedad del uso de la misma, se desprende que de la falta de uso de la misma la consecuencia podría ser la pérdida del derecho otorgado a su titular: Si la marca no ha sido usada al menos en uno de los países miembros por su titular o un tercero autorizado, la oficina nacional competente cancelará el registro de la marca, a solicitud de persona interesada, tal como lo dispone el artículo 165 de la Decisión 486.

Para el caso que nos ocupa, nuestra legislación establece que en ciertos casos el uso de la marca puede tener efectos que superan el alcance territorial del derecho otorgado al titular de la misma. Tales casos son los siguientes:

5.2.2.- Los acuerdos entre empresarios: El art. 159 de la Decisión 486 señala:

“Art. 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.”

En virtud de esta disposición, el titular de la marca, en ejercicio del derecho de exclusividad sobre la misma y en función del principio de territorialidad, puede prohibir la comercialización de productos y servicios signados con la marca que provengan de otro titular que haya registrado la misma marca en otro de los Países Miembros de la subregión.

La finalidad de esta disposición es evitar que se presente riesgo de confusión en el consumidor, el mismo que será inevitable ante dos marcas iguales de diversos titulares en un mismo mercado para proteger un mismo producto o servicio. En tal virtud, la norma establece una excepción al principio de libre circulación de mercancías consagrado en nuestra normativa comunitaria. No obstante, y a fin de evitar que este principio entre en conflicto con el derecho de exclusiva conferido al titular de la marca, se ha establecido que por la vía de un acuerdo entre empresarios, el titular del registro de una marca en un País Miembro pueda utilizar su marca en otro de los Países de la Subregión incluso ante la presencia de un mismo derecho otorgado a un tercero.

A fin de evitar el riesgo de confusión que podría presentarse en este caso (dos marcas iguales de diversos titulares para proteger iguales productos o servicios en un mismo mercado) el inciso segundo del artículo 159 establece que en caso de llegarse a un acuerdo, se deberán adoptar las previsiones necesarias que impidan la confusión por parte del consumidor. Los acuerdos, asimismo, deberán inscribirse ante la Oficinas Nacionales Competentes de los titulares de ambas marcas:

“En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”.

Nótese que en este caso la normativa comunitaria prevé que el titular de una marca registrada en uno de los Países Miembros podrá utilizar los productos o servicios signados con su marca en otro de ellos aun cuando la misma esté registrada por otro titular, siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes para evitar la confusión en el consumidor. Es decir, la norma permite la ampliación de los derechos sobre la marca más allá del principio de territorialidad, por un lado, y por el otro, se permite una limitación e incluso una renuncia al derecho de exclusiva que tiene el titular de una marca sobre su signo.

Será requisito indispensable, no obstante, que exista la voluntad expresa de los titulares de las marcas en mención, debidamente materializada en un acuerdo que deberá inscribirse ante las Oficinas de Marcas respectivas.

Sin embargo, debe observarse que el acuerdo entre comerciantes viene a ser un caso de excepción, pues la norma expresamente señala que se prohíbe la comercialización de productos en el territorio de uno de los Países Miembros que estén signados con una misma marca pero que no correspondan a un solo titular dentro de la Subregión. En consecuencia, deberá existir el consentimiento expreso del titular de la marca en el país de importación para limitar su derecho de exclusiva e incluso renunciar al mismo. En caso contrario, en ejercicio pleno del *ius prohibendi*, podrá impedir la circulación de productos o servicios con esa marca que provengan de otro país.

5.2.3.- El impedimento del titular de la marca de ejercer el *ius prohibendi* cuando la misma no está en uso

Téngase en cuenta que en el caso anterior el titular del derecho de marca podrá impedir la comercialización de productos o servicios signados con una misma marca que provengan de otro país de la CAN, siempre y cuando su marca se encuentre en uso, porque en caso contrario no podrá impedir dicha comercialización, de acuerdo a lo establecido en el tercer inciso del Art. 159:

“En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”

En relación al tema, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 2-AI-96 señaló que el impedimento a la prohibición de comercializar un producto o servicio signado con una marca igual a la registrada por su titular se presenta solamente cuando su marca no esté en uso. En caso de que el titular utilice su marca, puede nuevamente ejercer el *ius prohibendi* sobre la misma:

“Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3° del artículo en comento están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país

importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que *“cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada por el titular local del registro, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. El tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo.*” (Proceso 2-AI-96).

El criterio del Tribunal se basa en la interpretación literal del inciso tercero del artículo 159, ya señalado. Asimismo, se trata de conciliar el derecho de exclusiva otorgado por el registro marcario con el principio de libre circulación de mercaderías consagrado en el ordenamiento jurídico comunitario. (Ricardo Metke, 2001, p. 113). Así, si una marca no está en uso, no existe fundamento para impedir la circulación de productos o servicios signados con una marca igual o similar a nombre de un tercero en otro país de la subregión, ya que se estaría atentando contra el principio antes citado y contra la libertad de comercio en general sin que exista una verdadera motivación.

De esta manera, la normativa y jurisprudencia comunitaria han permitido -y en cierta medida han tutelado- que el titular de un registro marcario en un país miembro de la subregión pueda utilizar dicha marca fuera del ámbito territorial de protección concedido por el registro, extendiéndose la protección hacia otros países donde en inicio no goza de derecho alguno. Por otro lado, se determina la obligación del titular de una marca registrada de usarla para preservar su derecho sobre la misma.

5.2.4.- Efectos extraterritoriales del uso de la marca en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca podrá ser cancelado a solicitud de persona interesada, si es que el titular de la misma no la hubiere utilizado sin motivos justificados en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años anteriores a la fecha en que se inicie la acción.

De esta manera, se consagra en nuestra normativa la obligación de uso que tiene el titular sobre su marca, porque en caso contrario, sus derechos se verían limitados, como vimos en líneas anteriores, e incluso extinguidos. Tal es el caso de la acción de la cancelación. Esta figura ha estado vigente en nuestro ordenamiento comunitario desde su incorporación en la Decisión 311 y mantenida con ciertas modificaciones en las normativas posteriores.

En cuanto al ámbito territorial en el que debe probarse el uso de la marca, debe observarse que la norma no indica que el mismo sea en el territorio del país donde la marca fue registrada, sino que basta que se demuestre el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina para que su derecho no se extinga. En consecuencia, podría darse el caso de que una marca no esté siendo utilizada por su titular en el país donde la tiene registrada, sin que esto implique que pueda extinguirse su derecho, pues bastará su uso en cualquier otro de los países de la Subregión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha señalado:

“Sin embargo, en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra relevada importancia, puesto que convencionalmente, para efectos del uso marcario, se está considerando a la subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso de la marca en un país surten efectos en toda la región. A este respecto la evolución legislativa no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la decisión 311 se refiere a la marca no utilizada en alguno de los países miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 98 de la Decisión 313 se refiere al no uso en la subregión que, a juicio de éste Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica compatible con la finalidad de un derecho marcario común.” (Proceso 17-IP-95).

En consecuencia, los efectos del uso en uno de los Países Miembros se extenderían a toda la Subregión para el caso de la necesidad de probar el mismo, no obstante que la protección del registro de la marca se circunscribe a las fronteras del país respectivo. Estos efectos extraterritoriales que la normativa comunitaria reconoce al uso de la marca pueden ser de gran beneficio para su titular, pues incluso el uso de la marca en una determinada zona de uno de los países miembros le bastaría para preservar su derecho sobre la misma en toda la Comunidad Andina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la presente investigación y estudio realizados, precisamos formular las siguientes conclusiones:

- La normativa marcaria en los diversos ordenamientos jurídicos sigue un proceso de constante desarrollo. En este estudio hemos podido apreciar que la protección que tradicionalmente se concedía al titular de la marca era en inicio ceñida al principio de territorialidad. No obstante, dadas las exigencias de los cambios sociales y el auge del comercio, se observó la urgente necesidad de regular la normativa marcaria de los diversos sistemas, a fin de lograr una tutela eficiente a los titulares de los mismos. El proceso de internacionalización al que este sistema fue sometido trajo como consecuencia una armonización normativa difícil de encontrar en la actualidad en otras ramas del derecho.
- Los diversos mecanismos de excepción al principio de territorialidad con los que hoy contamos en el sistema marcario son una lógica consecuencia de lo anterior. Los mismos han permitido a los titulares de marcas una tutela eficiente que supera los límites antes establecidos con rigidez, pero respetando las diferencias existentes con respecto a la concepción misma del derecho sobre la marca. Paralelamente, se ha logrado que este derecho de exclusión no se contraponga con la libertad de comercio, sino que se complemente a aquélla.
- La protección especial que los sistemas marcarios otorgan a las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre superan las fronteras territoriales y otorgan un mutuo beneficio, tanto a sus titulares como al consumidor que por diversas circunstancias las prefiere por sobre otras; sin la necesidad de un registro nacional cuyo requisito de obtención podría resultar tardío si se exigiere para proteger este tipo de marcas.
- La normativa marcaria vigente en la actualidad en la Comunidad Andina cumple con los estándares de protección exigidos por los instrumentos internacionales vigentes en la materia como son el ADPIC y por la expresa remisión que el mismo hace al Convenio de París, con este instrumento. Notamos, sin embargo, que la normativa andina no es lo suficientemente adecuada en casos específicos de excepción al principio de territorialidad. Así, para el caso de marcas notorias, se requiere un conocimiento de la notoriedad

de la marca en alguno de los Países Miembros para su protección, lo cual consideramos un error, porque puede dar lugar a que en cualquiera de los países CAN se registren marcas notorias en el extranjero a nombre de terceros que no son sus titulares. Es probable que estas marcas por diversos motivos no sean conocidas como tales en la subregión, e incluso podría darse el caso de que a sus titulares no les interese su protección en los Países de la Comunidad. No obstante, igualmente deberían ser objeto de una mayor protección. Esto último por una razón fundamental: la legislación marcaría también protege al consumidor y el mismo podría incurrir en confusión y error al adquirir en la subregión un producto signado con una marca notoria en el exterior pero producida en la subregión por quien no es su legítimo titular.

- Con la legislación actual, un tercero podría solicitar el registro de una marca notoria en el extranjero y su titular no podría impedir su registro si no demuestra el conocimiento de su marca en alguno de los Países de la CAN. Más aún, la Oficina Nacional Competente no podría denegar de oficio la marca requerida aunque la misma tuviera conocimiento de dicha notoriedad en el exterior, porque a nuestro criterio estaría incumpliendo con lo que dispone el ordenamiento comunitario. Por esta razón consideramos que la normativa comunitaria no debería exigir que se demuestre el conocimiento de la marca en un País CAN, sino en cualquier país.

- Con respecto a la figura del agotamiento del derecho de marca, hemos señalado que nuestra normativa consagra en forma expresa el agotamiento internacional del mismo. Al respecto consideramos que debería realizarse un seguimiento y estudio sobre la evolución normativa y jurisprudencial del derecho comunitario europeo sobre la materia, que acogió la figura del agotamiento comunitario pese a contar una larga tradición favorable al agotamiento internacional, con el fin de evitar posibles perjuicios que podrían sufrir sus empresas. Cabe entonces el análisis de la figura y la posibilidad de acoger el agotamiento comunitario como instrumento para beneficiar y robustecer el mercado subregional andino.

- Al analizar la normativa comunitaria, así como la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, es innegable llegar a la conclusión de que no se han cumplido con las metas trazadas en el proceso de integración subregional. Así,

la figura de la oposición andina y los efectos extraterritoriales del uso de la marca en el caso de la acción de cancelación, demuestran que las mismas fueron establecidas como antecedentes para la adopción de un sistema de marcas comunitario, tal como lo ha señalado expresamente y en forma reiterada el Tribunal Andino de Justicia. No obstante, no se han dado mayores avances en cuanto al tema.

- Consideramos que es pertinente analizar con detalle los efectos que han tenido el establecimiento de las figuras antes señaladas en la subregión, pues si no se continúa con el proceso iniciado no encontramos razón para que las mismas se mantengan en nuestro sistema marcario. Así, si se ha registrado una marca en todos los Países Miembros de la CAN y sin embargo, solamente se utiliza en una pequeña parte de uno de dichos países, la misma es suficiente para demostrar el uso en toda la Subregión, considerada para el efecto por el Tribunal de Justicia de la CAN como una “unidad geográfica”. Por consiguiente, nos quedan dudas sobre la conveniencia de mantener esta figura si no se dan avances en torno al establecimiento del sistema comunitario antes señalado.

- Lo mismo podemos señalar con respecto a la oposición andina. Los alcances extraterritoriales de esta figura se justifican solamente si se continúa con el proceso tendiente a un sistema de marcas comunitario o para incentivar el comercio subregional. En caso contrario la misma no tiene razón de ser. La normativa señala que se debe acreditar un interés real en el mercado del país miembro de la solicitud cuyo registro se pretende impedir con base en un registro en otro país CAN. No obstante, la solicitud y eventual posterior concesión de la marca en otro país de la Comunidad Andina si no hay un interés real de uso en el mismo solo servirán para extender, a nuestro criterio en forma injustificada, el alcance territorial del ius prohibendi.

- Más allá de estas observaciones puntuales, consideramos que el ordenamiento marcario vigente en la actualidad en la Subregión es un sistema adecuado a los estándares internacionales actualmente obligatorios y armónico con el mismo. Este sistema demuestra que uno de los objetivos trazados al constituirse la actual Comunidad Andina se han cumplido y sus efectos han resultado positivos para los Países Miembros. En consecuencia, el mismo

debería servir como ejemplo para avanzar en el proceso de integración subregional, conscientes como estamos de su estancamiento actual e incluso de su debilitamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autores

Aguirre, Johana. (2002). La oposición andina al registro de marcas como excepción al principio de territorialidad, análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tesis de Especialización en patentes, marcas, derechos de autor y competencia del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.

Alemán, Marco Matías. (1995). Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios. Editorial Top Management. Bogotá.

Antequera Parilli, Ricardo. (2009). Estudios de derecho industrial y de derecho de autor. Editorial Temis. Bogotá.

Aracama Zorraquin, Ernesto. (1999). El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas, en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, N. 3. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires.

Baylos Corroza, Hermenegildo. (1993). Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas. Madrid.

Bentata, Gabriel. (1996). Temas de Propiedad Industrial. Miguel Angel García e hijo s.r.l.. Caracas.

Bertone Luis Eduardo y Cabanellas Guillermo. (1989). Derecho de Marcas. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires.

Breuer Moreno, Pedro C. (1946). Tratado de Marcas de fábrica y de comercio. 2ª edición. Edit Robis. Buenos Aires.

Bueno Martínez, Patricio. (2001). La marca notoria y la Interpretación prejudicial, en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, N. 3. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires.

Chijane Dapkevicius Diego. (2007). Derecho de marcas. Editorial B.de F. Buenos Aires.

Correa, Carlos M. (1996). Acuerdo TRIPS. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires.

Fernández Nóvoa, Carlos. (1984). Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid.

Fernández Nóvoa, Carlos. (1995) El Sistema Comunitario de Marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid.

Fernández Nóvoa, Carlos. (2004). Tratado sobre derecho de Marcas. Marcial Pons. Madrid.

Llobregat, María Luisa. (2002). Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley. Madrid.

Lorenzini Barria, Jaime. (2000). El régimen de propiedad industrial en la O.M.C. Editorial Jurídica Conosur Ltda. Santiago.

Massaguer, José. (2001). El agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*. N. 5, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires.

Metke Méndez Ricardo. (2001). *Lecciones de Propiedad industrial*. Editorial Diké. Medellín.

Otamendi, Jorge. (2002). *Derecho de Marcas*, 4ta. Edición. Lexis Nexis. Buenos Aires.

Otero Lastres, José Manuel. (2001). *El Régimen de marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*. La Paz.

Otero Lastres, José Manuel, y otros. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons. Madrid.

Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Avila, Zoraida. (1995). *El Régimen andino de la propiedad industrial*. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. Bogotá.

Pazmiño, Antonio. (2009). *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*, en *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Pérez Miranda, Rafael. (2011). *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa. México.

Salgado Espinoza, Oswaldo. (2010). *Texto Guía de Derecho de la Integración*. Quito.

Sancho Cargallo, Ignacio, y otros. (2011). *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*. Civitas. Pamplona.

Sherwood, Robert M. (1995). *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Editorial Heliasta. Buenos Aires.

Tinoco Soares José Carlos. (2006). *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Lexis Nexis. Buenos Aires.

Villacreses, Francisco. (2004). *La marca notoria en la CAN*. Ediciones ABYA-YALA. Quito.

Villacreses, Francisco. (2006). *Propiedad Intelectual*. Editorial de la UTPL. Loja.

Zamudio, Teodora. (1995). *Protección Jurídica de las Innovaciones*. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires.

Zuccherino, Daniel y Mitelman, Carlos. (1997). *Marcas y Patentes en el GATT*. Abeledo Perrot. Buenos Aires.

Normas Jurídicas

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, R.O. 244 de 29 de julio de 1999.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, R.O. 304 de 28 de marzo de 1977.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, R.O. 327 de 30 de noviembre de 1993.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258 de 2 de febrero de 2001.

Ley de Propiedad Intelectual, (Codificación 2006-013) R.O. 426-S de 28 de diciembre de 2006.

Jurisprudencia

(recuperado en www.comunidadandina.org)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 1-IP-87.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 1-IP-90.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 08-IP-95.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 17-IP-95.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 20-IP-95.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 2-AI-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 7-IP-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 11-IP-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 12-IP-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 16-IP-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 28-IP-96.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 11-IP-97.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 20-IP-97.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 9-IP-98.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 17-IP-98.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 35-IP-98.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 84-IP-2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 93-AI-2000.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 196-IP-2000.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 153-IP-2004.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 163-IP-2006.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 109-IP-2007.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 32-IP-2008.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 78-IP-2008.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 115-IP-2008.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 125-IP-2009.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP-2010.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 105-IP-2010.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 2-IP-2011.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 50-IP-2011.