

LINEAMIENTOS PARA UNA REFORMA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carlos M. Correa

INTRODUCCION

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, (en adelante “el Convenio”), suscripto el 1o. de junio de 1968, por los plenipotenciarios de las repúblicas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, sólo ha sido ratificado y está en vigor en los tres últimos países mencionados (en adelante “países miembros”).

No obstante su denominación comprensiva de la “propiedad industrial” en general, el Convenio sólo abarca la regulación de las marcas, nombres comerciales, expresiones de propaganda, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y competencia desleal en estas materias. Este no incluye, por tanto, el régimen de las patentes de invención, sujetas en cada uno de los países miembros, a la legislación nacional particular.

El Convenio establece, una *ley uniforme* para los países miembros, sin incluir, sin embargo, otros elementos sustanciales de integración jurídica del derecho marcario. En particular, el Convenio mantiene un sistema de registro de alcance nacional y el principio de independencia de los títulos obtenidos en distintos países miembros.

El presente documento consta de dos partes. En primera se discuten los argumentos que sustentan la necesidad de encarar la reforma del Convenio y los lineamientos generales que deberían seguirse para ello.

La segunda parte incluye la justificación y descripción de las reformas que se sugieren, así como los posibles textos a ser modificados o introducidos.

En la elaboración de este documento, y para la formulación de las propuestas referidas, se han tenido en cuenta los antecedentes disponibles del derecho comparado, particularmente los desarrollos recientes en el ámbito latinoamericano, así como los trabajos y recomendaciones de los

organismos regionales e internacionales que se han ocupado de la materia en estudio⁽¹⁾.

PRIMERA PARTE

NECESIDAD Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA REFORMA

I. NECESIDAD DE LA REFORMA

Sin desconocer la oportunidad y mesura con que los países centroamericanos encararon la armonización del derecho marcario, el Convenio es susceptible de dos grupos principales de observaciones.

El primero concierne a la medida en que las disposiciones del Convenio satisfacen o no el objetivo, declarado en su Preámbulo, de "modernizar y adecuar a las necesidades efectivas" del Programa de Integración Económica Centroamericana el derecho de marcas de los países involucrados, y en especial, en que aquél contribuye eficazmente al libre movimiento de las mercancías" al interior del mercado subregional. En otras palabras se trata de examinar críticamente la naturaleza de la relación entre el derecho marcario establecido y los requerimientos emergentes del proceso de integración del área.

El segundo tipo de observaciones atiende al contenido del Convenio en cuanto derecho de fondo de los países miembros, y especialmente en lo que respecta a las funciones atribuidas a las marcas y al balance existente entre la protección conferida a los titulares de los signos marcarios, la tutela del orden público y la protección de los consumidores.

A ambos tipos de observaciones se refieren los párrafos que siguen.

1. *Derecho marcario e integración económica*

Como es sabido, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (13 de diciembre de 1960) contempló la creación de una zona de libre comercio para los productos originarios de la zona. La unificación

(1) Ver, entre otros, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Ley tipo sobre marcas para los países en desarrollo*, 1967; La función de las marcas en el desarrollo económico de los países en desarrollo, TMDC/1/2, 1981; *Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial*, BIG/206, 1981; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) *The role of trademarks in developing countries*, TD/B/C.6/AC 3/3. Rav 1, Nueva York, 1979; Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), *El derecho de marcas en América Latina*, Estudio No. 21, preparado por Carlos M. Correa, Buenos Aires, 1977; Organización de Estados Americanos (OEA), *Revisión de las convenciones interamericanas sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica, de comercio y nombres comerciales*, OEA/Ser. Q/II, 17, 1978.

de mercados acarrió, en la década del sesenta, un conjunto de resultados positivos en cuanto a la dimensión del intercambio (la participación del comercio intra-centroamericano en el comercio exterior de los cinco países pasó del 6,80/o en 1960 al 25,60/o en 1970 así como a la industrialización de los países participantes, principalmente en las ramas alimenticia, textil y de química liviana. Actualmente, el 900/o del intercambio en la zona de libre comercio que sobrepasaba los mil millones de dólares en 1981 — es de productos industriales⁽²⁾).

Sin embargo, a fines de la década del sesenta —en momentos en que se formalizaba la suscripción del Convenio— se expresaban ya manifestaciones de descontento en razón de la que se consideraba una distribución inequitativa de los beneficios de la integración. Este contexto desfavorable puede explicar que el Convenio no hubiese aspirado a introducir métodos más sustanciales de integración en el área marcaría, del tipo de los previstos en las convenciones interamericanas sobre la materia⁽³⁾.

Si bien la medida del Convenio en el aspecto considerado es comprensible, y sigue manteniendo su justificación en vistas de la paralización e incertidumbre aun prevaletentes en el seno del Mercado Común, ella no debe traducirse en una afirmación plena del principio de territorialidad el que, por sus efectos de segmentación de los mercados, puede erigirse en una barrera a la libre circulación de mercaderías, en contradicción con los objetivos del Tratado General de 1960, ni en soluciones imprecisas como la del art. 228 del Convenio, fundada en la legitimación, en apariencia indiscriminada, de actos que el propio texto califica como ilícitos.

Sin renunciar totalmente al principio referido, debería contemplarse una atenuación de sus efectos para los supuestos en que la misma marca se encuentre registrada en dos o más países del Convenio, y los derechos marcarios sean empleados para impedir el comercio de los productos que la ostentan entre esos países. La regulación que se dé a esta situación —tipificada generalmente como de “importaciones paralelas”— puede afectar la función de las marcas como indicación del origen de las mercaderías, función que en la práctica, como se verá, se ha desdibujado considerablemente con el avance de la producción en masa y el desdoblamiento

(2) Ver Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), “El proceso de integración económica centroamericana: evaluación crítica de algunas experiencias”, en *Integración Latinoamericana*, No. 65, enero-febrero, 1982, p. 4; CEPAL, “Reflexiones sobre la situación actual y las perspectivas del proceso de la integración centroamericana”, ídem, p. 21.

(3) Ver OEA, ob. cit., p. 35.

de los derechos de propiedad y de uso de las marcas en los contratos de licencia, franquicia y similares.

2. *Las funciones de las marcas y el balance de intereses públicos y privados*

El análisis del Convenio revela que el mismo se asienta sobre concepciones en buena medida superadas en las tendencias legislativas recientes, tanto en algunos países latinoamericanos⁽⁴⁾ como en el derecho europeo y el de la Comunidad Económica Europea⁽⁵⁾.

La finalidad básica de las marcas puede ser descrita como la de proteger al público del engaño y confusión en la selección de productos o servicios en el mercado —distinguiendo determinados productos o servicios de otros similares y la de proteger al titular de la marca contra la competencia desleal de terceros competidores.

Si bien de acuerdo con el Preámbulo del Convenio, éste se basa en el reconocimiento de “ . . . la importante función que (las marcas) desempeñan en cuanto al . . . goce pacífico y honrado de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección de los consumidores”, las disposiciones de aquél privilegio al aspecto de la protección de los intereses del productor o comerciante, y descuidan comparativamente los del público, así como los de la economía en general.

La preeminencia conferida al titular de las marcas se traduce, en efecto, en una bien diseñada normativa dirigida a definir y posibilitar el ejercicio de los derechos de aquél, pero carente del necesario contrapeso de obligaciones igualmente precisas para evitar los efectos negativos, atenuar los indeseables o asegurar las eventuales ventajas del uso de marcas registradas.

Entre las falencias principales que pueden ser observadas desde esta óptica se destacan las siguientes:

a) *Identificación del origen y consistencia del producto.*

Como consecuencia de la evolución industrial y comercial, las marcas han perdido en buena parte su capacidad de distinguir el origen de un producto (o servicio)⁽⁶⁾.

(4) Ver, en especial, el Código de Propiedad Industrial del Brasil (1971); el Reglamento para la aplicación de las normas de propiedad industrial (Decisión 85) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, actualmente vigente en Colombia, Ecuador y Perú, y la Ley de invenciones y marcas del 30-12-75 de México.

(5) Ver, en particular, los proyectos de la Comisión de las Comunidades de aproximación de los derechos de marcas y de creación de una marca comunitaria (versión de 1980), *Official Journal of European Communities*, No. C 351, 31-12-80.

(6) Ver sobre este tema, UNCTAD, *The role of trademarks in developing countries*. ob. cit., p. 2.

En general, para los consumidores tal función pasa a segundo plano, esto es, lo es relativamente indiferente el origen, siempre que se asegure la identidad del producto, o sea que las propiedades y calidad de aquél se mantenga constante en un período dado, independientemente de los cambios que pudieran ocurrir en las personas titulares o usuarias de la marca. En ausencia de recaudos que aseguren tal consistencia o identidad, el mantenimiento de la función de identificación de origen constituye una formalidad que juega unilateralmente en favor de los intereses del titular de la marca.

Un estudio realizado en Costa Rica ha evidenciado, en el sentido indicado en el párrafo anterior, fue la razón principal determinante de las preferencias de los consumidores es la consistencia de los productos (calidad), y en segundo lugar, el precio.

La procedencia de los productos demostró ser un factor irrelevante en la conformación de aquellas preferencias⁽⁷⁾.

El Convenio, fundado en una concepción formal de la función marcaria como indicación de origen, carece de dispositivos que brinden una mínima garantía de consistencia de los productos o servicios comercializados bajo las marcas registradas.

b) Registro y uso de marcas

Distinguiéndose de la tendencia general observable desde hace más de una década,⁽⁸⁾ apegándose a una concepción formalista de derecho marcario, el Convenio ignora prácticamente el papel del *uso* de las marcas como elemento constitutivo del título y de calificación del ejercicio de los derechos que de él se derivan.

El Convenio dispone categóricamente que el uso de las marcas es facultativo. La acumulación innecesaria de registros, los costos y dificultades que ello acarrea para la obtención de nuevos registros (así como la corrupción consecuente) y la proliferación de conflictos dentro de un mismo país, como en el comercio intrazonal, justifican ampliamente la revisión de aquel principio.

c) Marcas y poder de mercado

Las marcas son una importante fuente de poder de mercado de su titular o usuario. Según se ha observado "las leyes que protegen marcas

(7) En la encuesta realizada, la calidad fue causal de preferencia en 420/o de los casos; aquella y el precio conjuntamente en el 280/o y este último solamente en 280/o de los casos también. La procedencia del producto sólo contó en 10/o de los casos considerados. Ver Proyecto OFI-PLAN/II-STO, "Preferencias de los consumidores por marcas específicas", San José, 1982.

(8) Ver A. Vida, *Trademarks in developing countries*, Akadémiai Kiadó, Licensing Executives Society International, Budapest, 1981, p. 139.

distintivas no crean condiciones más favorables para la competencia, sino más bien para el monopolio"⁽⁹⁾.

El reconocimiento de ese elemento monopolístico es clave para comprender y regular adecuadamente el ejercicio de los derechos marcarios. Las distorsiones o abusos a que aquél puede dar lugar pueden ser materia de control específico por parte de la legislación antimonopolio⁽¹⁰⁾ o sobre distintos aspectos de la comercialización, pero también ser tratados en las mismas leyes que regulan el registro y el empleo de los signos marcarios.

El problema planteado, vinculado estrechamente con la tutela del orden público, tampoco ha merecido la debida atención en el Convenio bajo examen.

d) Licencias de marcas

Las licencias de marcas han cobrado una importancia particular en aquellas economías que han encarado un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones. Los efectos de tales licencias sobre la competencia, el balance de pagos, los contenidos publicitarios, y la posición del licenciatario frente al licenciante, entre otros, han sido puestos en evidencia en varios países latinoamericanos que han intentado diferentes métodos para regularlos⁽¹¹⁾.

En uno de los países miembros, se ha observado que la licencia de marcas es el principal objeto de los contratos calificados como de transferencia de tecnología⁽¹²⁾. Es probable también que la experiencia de los demás países del área sea similar. El Convenio no contempla, sin embargo, regulación sustancial alguna al respecto, vacío que es imprescindible llenar en una futura reforma.

Los cuatro aspectos enunciados sólo indican las grandes falencias identificables en el Convenio; ellas no agotan, por cierto, la enumeración de las áreas que deberán completarse ni la de otros desaciertos que deberán corregirse y cuyo tratamiento se encarará en la segunda de este documento.

(9) V. Mangini, "Competition and monopoly in trademark law: an EEC perspective", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, (IIC), No. 5, 1980, p. 597.

(10) Actualmente son muy pocos los países en desarrollo que tienen una legislación de ese alcance. Entre los latinoamericanos, ellos son Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

(11) Ver C. Correa, "Main issues in the regulation of licence arrangements on foreign trademarks: the Latin American experience", in *World Development*, Vol. 7, No. 7, julio 1979, p. 705.

(12) Ver Juan Carlos del Bello, *Dependencia tecnológica en una economía centroamericana: convenios de licencia y patentes de invención en Costa Rica*, Instituto Tecnológico de Costa Rica, octubre de 1979.

II. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA REFORMA

Esta sección describe los principales objetivos que la reforma persigue alcanzar, así como los medios a través de los cuales se sugiere realizarlos.

El objetivo general de la reforma es la adecuación del Convenio a las circunstancias económico—sociales, tecnológicas e institucionales prevalientes en los países signatarios.

Ello supone tomar en cuenta las características de la industrialización llevada a cabo en esos países y en particular, las limitaciones existentes en cuanto al tipo y calidad de los bienes producidos; la falta de tradición y de instituciones para la certificación de esta última; la importancia del sector de propiedad extranjera en la industria, la consistente propensión al consumo de bienes importados, especialmente de las clases de altos ingresos; y la adopción de patrones de consumo imitativos de los países desarrollados, intensamente promovida mediante la publicidad de las marcas respectivas⁽¹³⁾.

La realización de este objetivo incluye:

1. *La adecuación del Convenio a las necesidades del proceso de integración centroamericano*

Sin llegar a propuestas integracionistas más ambiciosas, parece imprescindible establecer recursos apropiados para que la territorialidad de las marcas no se constituya en una barrera a la libre circulación de bienes en el Mercado Común.

Con el fin de impedir el uso de las marcas como instrumento de segmentación de los mercados, se propone la incorporación al Convenio de una modalidad atenuada de la "teoría del agotamiento de los derechos marcarios", así como la exclusión, en principio, del derecho de oponerse a la importación de productos que ostenten la misma marca y originarios de los países signatarios del Convenio.

2. *El fortalecimiento de la función de las marcas como mecanismos de protección de los consumidores*

Si bien uno de los mejores medios de defender a los consumidores consistiría en establecer un vínculo permanente entre la marca y una sola

(13) Esta caracterización general (ver CEPAL, ob. cit. y del Bello, ob. cit.) debe dejar a salvo, naturalmente, las diferencias existentes entre los diversos países de acuerdo con su grado de desarrollo y las políticas económico-sociales impulsadas en ellos.

fuente de producción la transmisibilidad de aquélla —sin la empresa o la parte de ella que aplica la marca⁽¹⁴⁾— o su licenciamiento— sin asegurar una calidad idéntica a la del licenciante— así como la realización de importaciones paralelas diluyen, en la práctica, la posibilidad real de mantener aquella relación.

Mediante la regulación de estos aspectos, la reforma se orientará a fortalecer la función de las marcas como identificación, del origen del producto (o servicio) y de su consistencia o identidad.

Además, se propondrá:

- a) la creación de una marca de garantía;
- b) la regulación de las “marcas notorias” y
- c) la regulación del registro de vocablos en idiomas extranjeros.

3. La reducción de los conflictos y del costo de administración del sistema

Según se observó antes, las características actuales del Convenio llevan al mantenimiento de marcas sin uso efectivo, y por tanto a conflictos y costos —para los particulares y el Estado— susceptibles de ser evitados o reducidos sensiblemente.

Las reformas que se proponen en relación con este objetivo incluyen:

- a) caducidad de las marcas que no sean efectivamente usadas;
- b) estipulación del uso como condición para la renovación de las marcas;
- c) fijación de un plazo de validez para las expresiones o señales de propaganda.

4. La condena de conductas especulativas derivadas del uso de marcas

Por medio de los derechos exclusivos que confieren las marcas, sus titulares o usuarios pueden cometer abusos consistentes en actos especulativos que pueden ser condenados, según se propone en el lugar pertinente, en el mismo marco del derecho marcario.

5. El mejoramiento de las condiciones de las licencias de marcas y el control de las licencias intra-firma

Las licencias de marcas deben ser reguladas, primero, con el objetivo —ya enunciado— de proteger a los consumidores de cambios o diferencias de calidad, que pueden surgir de su empleo. Segundo, con el fin de evitar

(14) Esta es la solución actual del Convenio. Se considera que ella debe ser mantenida, con las modificaciones que oportunamente se indicarán.

que el contrato respectivo contenga condiciones abusivas o irrazonables, se extienda por plazos excesivos, o coloque en una situación de dependencia extrema al licenciatario; y tercero, para controlar las licencias en las relaciones filial—matriz, principalmente en cuanto a los pagos que pueden fundarse en ellas.

La regulación de estos aspectos del derecho de marcas es —tal como lo muestra la experiencia de otros países latinoamericanos— una de las cuestiones más complejas.

6. *La ampliación de los medios de defensa del orden público.*

Si bien varias de las medidas referidas en los puntos anteriores se relacionan estrechamente con la protección del orden público, es deseable que la autoridad competente goce de facultades suficientes que le permitan tutelar el orden público mediante recursos más directos, tales como:

- a) la supresión del registro de marcas para determinados productos (o servicios), o la inversa, la disposición de su registro y uso obligatorio; y
- b) la concesión de licencias obligatorias.

Los objetivos enumerados en los párrafos anteriores, si bien sustancialmente consistentes entre sí, pueden presentar aspectos contradictorios. Así, el objetivo de la protección de los consumidores a través del control de calidad, por el licenciante extranjero de los productos del licenciatario, puede llevar a la incorporación de especificaciones y *standards* de calidad excesivamente onerosos e inadecuados para las condiciones económico—sociales de los países centroamericanos. En otros casos, el primer objetivo puede entrar en colisión con el impedir que las marcas constituyan barreras al comercio intrazonal. En estos y otros supuestos las soluciones a proponerse deberán buscar un equilibrio satisfactorio, con el menor sacrificio posible de los lineamientos fundamentales que deben presidir la reforma del Convenio.

Debe notarse, además, que el hecho de señalar la pertinencia de las reformas indicadas en relación con determinado objetivo, no excluye que ellas no puedan servir a la satisfacción de otro u otros de los objetivos postulados. En rigor, esta última situación se presentará con frecuencia, debido a la interrelación existente entre aquellos. Por ejemplo, las medidas tendientes a la condena de conductas especulativas o monopólicas, se relacionan directamente con la protección del consumidor, objetivo que, bajo una acepción amplia de esta expresión⁽¹⁵⁾, podría de por sí justificar buena parte de las medidas propuestas.

(15) De acuerdo con el Informe del Secretario General de Naciones Unidas "Protección del

III. ALCANCES DE LA REFORMA PROPUESTA

La reforma que se delinea en este documento es de carácter parcial, pues no alcanza a la totalidad de las normas del Convenio. Ella se concentra, en efecto, en los aspectos sustantivos de aquél —diferenciados de los procesales o adjetivos y particularmente en aquéllos vinculados con los efectos de las marcas en la economía nacional y en el intercambio intrazonal. La reforma propuesta se refiere a las siguientes secciones:

Título I: Disposiciones preliminares

Título II: De las marcas

Título III: De los nombres comerciales

Título IV: De las expresiones o señales de propaganda

En nuestra opinión, una reforma de mayor amplitud requeriría, como condición previa, un análisis de la jurisprudencia (judicial y administrativa) de aplicación del Convenio en los países miembros, así como la consulta de las entidades representativas del comercio e industria y el área oficial, respecto de los problemas prácticos que aquélla ha ofrecido.

En relación con el título V “De la competencia desleal en materia de propiedad industrial”, es de notar que en el Convenio el concepto y la regulación de la “competencia desleal” han sido restringidos a “todo acto o hecho engañoso que . . . se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor” (art. 65). Es decir, el Convenio no aborda, en realidad, la regulación de lo que se conoce típicamente como “competencia desleal” esto es, la represión de todo acto contrario o a la buena fe comercial o a los usos honrados, en las actividades mercantiles e industriales⁽¹⁶⁾. Por consiguiente, no habiendo sido objeto de armonización legislativa, la regulación de esta materia seguirá siendo del resorte exclusivo de cada uno de los países miembros, a menos que se considere oportuno, en ocasión de una revisión general del Convenio, la incorporación de las normas pertinentes al texto de este último.

consumidor”, preparado en cumplimiento de la resolución 1979/74 del Consejo Económico y Social, (E/1981/75) la “protección del consumidor” es una medida para ayudar al consumidor “. . . a alcanzar niveles más altos de vida sin que aumente el nivel de sus ingresos. . .”, párrafo 6.

(16) Ver, por ejemplo, el Capítulo IV de la Convención General Interamericana de Protección Marcas y Comercial, Washington, 1929.

Es necesario advertir, por último que, para ser efectiva y alcanzar sus objetivos, la reforma propuesta debería insertarse en un marco legal e institucional consistente con aquéllos, o ser acompañada, en su caso, por la adopción de las medidas complementarias que serían necesarias a tal fin.

Algunos de los componentes del marco legal e institucional deseable son los siguientes:

a) la regulación general de los contratos de licencias concertados con personas o empresas del exterior, incluyendo la prohibición de cláusulas restrictivas, el control de los precios y la existencia de un órgano capacitado para la evaluación de fondo de los contratos;

b) un sistema orgánico de normalización técnica y certificación de calidad, con capacidad para brindar apoyo y estimular las actividades de control y mejoramiento de calidad de los productos de manufactura local;

c) la disciplina de los contenidos y formas publicitarias con el fin, entre otros, de evitar el uso de motivaciones y la promoción de patrones de consumo alienantes; promover y valorizar el esfuerzo creativo y productivo nacional; convertir a la publicidad en un genuino canal de información para los consumidores; impedir el uso de modalidades engañosas, y el exceso de mensajes publicitarios en los medios de comunicación, en detrimento de las funciones informativas, culturales y de entretenimiento que aquéllos deben servir;

d) mecanismos de control en relación con productos de importancia vital, como los alimentos y medicamentos, tanto antes como después de su lanzamiento al mercado;

e) una legislación adecuada en materia de identificación y distribución de mercaderías, incluyendo disposiciones acerca de formas económicas y seguras de empaque, envasado, conservación de los productos, y etiquetado;

f) control legal de los abusos de poder de mercado y represión de las prácticas restrictivas que afectan la competencia, la libre circulación de mercadería entre los países miembros, u otros objetivos del desarrollo económico y tecnológico de esos países.

Con el fin de integrar la revisión del Convenio en el marco más amplio descrito en los párrafos anteriores, sería conveniente iniciar simultáneamente con aquélla un examen del estado actual de las materias citadas, y una discusión de la conveniencia y oportunidad, en su caso, de contemplar la adopción de nuevas regulaciones o la adaptación de las existentes a los objetivos descritos en el punto anterior de este documento.

SEGUNDA PARTE PROPUESTAS ESPECIFICAS DE REFORMA

I. IMPORTACIONES PARALELAS

1. Diferentes hipótesis

Con base en el principio de territorialidad, el titular (u otra empresa económicamente vinculada, o usuario autorizado) de una marca registrada en dos o más países podría invocar sus derechos para impedir la importación, en uno de ellos, de productos que fueron puestos en el mercado anteriormente por el propio titular o con su consentimiento en otro de esos países. Esta hipótesis se presenta generalmente cuando se pretende aprovechar las diferencias de precios existentes en los distintos países involucrados.

La segmentación de mercados derivada del empleo de derechos de marcas puede también tener lugar en el caso en que una misma marca pertenezca en los países miembros a distintos titulares, sea originariamente, o por el hecho de la cesión por el titular original a distintas personas o empresas en cada uno de los países.

Tanto en la primera hipótesis considerada, como en la segunda situación mencionada (y sobre todo en esta última), los productos marcados (aun cuando perteneciendo a la misma clase) pueden diferir sustancialmente entre sí en cuanto a sus características o calidad. En consecuencia, mientras que la prevención de las importaciones de aquéllos —sobre la base exclusivamente del derecho de marcas— puede constituirse en una barrera absoluta al comercio intrazonal de esos productos, su autorización incondicionada puede conducir a la confusión y engaño del público consumidor, cuando no al aprovechamiento de un productor o comerciante de la buena reputación adquirida por otro en el mercado.

2. La solución del Convenio

De acuerdo con el art. 26 literal c) del Convenio, el propietario de una marca registrada tiene el derecho de “hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de mercaderías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla”. Por otra parte, el art. 228 excluye esta acción respecto de mercancías que lleven la marca “ilícitamente” y que sean originarias de cualquiera de los Estados signatarios, a partir del momento en que se establezca la Unión Aduanera.

Tanto la ubicación (en el Título Final “De la observancia de este Convenio”) como la formulación y el carácter condicional de la norma

del art. 228 la convierten en una solución completamente inadecuada ante la necesidad de favorecer la libre circulación de mercancías originarias de la zona.

En primer lugar, ella parece legitimar cualquier uso ilícito de la marca en un producto de importación originario de los Estados Signatarios, sin considerar las distintas hipótesis que se presentan, ni las salvaguardias mínimas que debe dispensarse a los intereses de los consumidores y de los titulares de marcas.

En segundo lugar, la entrada en vigor del art. 228 se sujeta al establecimiento de la "Unión Aduanera". Según se ha notado, empero, "aunque el Tratado General asienta expresamente el compromiso de establecer una unión aduanera, no fijó término alguno para ello y la referencia tiene más bien un carácter declaratorio"⁽¹⁷⁾. Sin perjuicio de ello, los objetivos del Tratado de perfeccionar una zona de libre comercio y de adoptar un arancel uniforme, con algunas restricciones mínimas, se alcanzaron casi totalmente⁽¹⁸⁾. El logro de tales objetivos justifica de por sí, la adopción de medidas, mejor delimitadas que la del art. 228 citado, tendientes a evitar la partición de mercados derivada de una plena aplicación del principio de territorialidad.

3. Posible tratamiento del tema

La solución de las hipótesis referidas en el punto 1, más arriba, requiere contemplar un conjunto de intereses contradictorios y, en todo aquéllo en que no puedan ser armonizados, establecer una jerarquía entre ellos. Cabe recordar que de conformidad con los lineamientos expuestos en la primera parte de este documento, la libre circulación de bienes entre los países participantes del proceso de integración y la protección de los consumidores son dos de los objetivos principales de la reforma propuesta.

La teoría del agotamiento de los derechos de propiedad industrial, originalmente formulada con respecto a las patentes⁽¹⁹⁾, y reconocida en varios países europeos, ha sido introducida en relación con las marcas en el derecho de la Comunidad Económica Europea (CEE), a través de decisiones de la Corte de Justicia Europea⁽²⁰⁾ e incorporada en las

(17) SIECA, ob. cit., p. 5.

(18) Ver CEPAL, ob. cit., p. 21.

(19) Ver V. Mangini, ob. cit., p. 598.

(20) Ver Grundig/Costen (13-7-66, casos 56/64 y 58/64) y Centrafarm (31-10-74, caso 16/74).

propuestas de Regulación del Consejo de Ministros de la CEE sobre una Marca Comunitaria y sobre una Primera Directiva del Consejo para aproximar los derechos de los Estados Miembros en relación con las marcas (versiones de noviembre de 1980)⁽²¹⁾.

La idea básica es que el fin principal del derecho sobre una marca es que su titular pueda ser el primero en poner los productos en el mercado bajo tal marca. Una vez que aquéllos han entrado en circulación, los derechos exclusivos del titular quedan "agotados". Aplicado al comercio internacional, esta solución implica que cuando los productos han sido puestos en el mercado de un país por el titular o con su consentimiento, aquél carecería de derechos para impedir la introducción de tales productos en terceros países.

Por cierto que la aplicación de esta teoría no necesita restringirse a países vinculados por un proceso de integración, sino que, en principio, puede operar con alcances más generales, también respecto de mercaderías provenientes de terceros países.

Desde el punto de vista de la política económica la teoría comentada —aceptada en la práctica en algunas legislaciones latinoamericanas⁽²²⁾ supone que la regulación del comercio exterior, y en este caso, el eventual control de determinadas importaciones, es más flexible y eficientemente realizado a través de los mecanismos arancelarios, que por medio del empleo de derechos de propiedad industrial. Estos últimos actúan, por un lado, como prohibiciones absolutas de importación, pero, por el otro, su invocación queda, en principio, en el ámbito de decisión de intereses privados.

En este punto, y en vista del objetivo general postulado para la reforma propuesta, cabe distinguir si la oposición a la importación se basa en la puja de intereses puramente comerciales, como la sería la oposición del agente o representante del titular de la marca, en su carácter de importador exclusivo de los productos en cuestión, o si ella se funda en la producción local de aquéllos.

En el primer supuesto, la admisión de las importaciones paralelas puede beneficiar a la economía y el público consumidor, a través de la obtención de menores precios sin costos sociales correlativos. En el

(21) Ver sobre esta propuesta I. Schwartz, "The rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community Trade Marks", *International review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 12, No. 3, 1981, p. 319.

(22) Ver, con relación al derecho argentino, C. Correa, "Use of industrial property as a clandestine cartel", ponencia a ser presentada al XI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Caracas, agosto, 1982).

segundo, en cambio, ella puede afectar adversamente la producción y ocupación nacionales. Además —y sin perjuicio de la reglamentación que se establezca respecto de las licencias de marcas— es posible que existan diferencias entre los productos de importación y los de elaboración local. Por estos dos motivos, la prohibición de las importaciones paralelas, en este caso, puede ser la solución más aceptable.

Lo mismo cabría sostener en el supuesto de que los productos importados hayan sufrido alteración o deterioro, de modo que su introducción en condiciones distintas a las de los productos originalmente comercializados por el titular de la marca o con su autorización, pueda generar confusión o engaño acerca de las propiedades o calidad de aquéllos.

Una consideración aparte merece la segunda hipótesis mencionada más arriba, es decir, cuando se presenta un conflicto por razón de marcas registradas en dos o más países que pertenecen a distintos titulares. En este caso, y a diferencia del anteriormente considerado, los productos llevan una misma marca pero han sido producidos o vendidos por empresas distintas, sin relación entre sí, y está excluida, por tanto, toda garantía acerca de la identidad de los productos en cuanto a sus propiedades y calidad.

El objetivo de la libre circulación de bienes al interior del Mercado Común colisiona abiertamente aquí con las funciones de las marcas como indicación de origen, y aun de consistencia del producto marcado. Aun si se decide conferir prioridad al primero, como parecería ser necesario a fin de evitar obstáculos potenciales al proceso de integración económica, debe no obstante buscarse el medio de resguardar en todo lo posible las funciones referidas, vinculadas directamente con la protección de los consumidores.

En el ámbito de la CEE, el principio de la libre circulación ha recibido primacía en aquel supuesto respecto de los derechos marcarios solamente cuando: a) no obstante la diferente titularidad de las marcas, ellas fueron originalmente de una sola persona o empresa, independientemente que la división de titularidad se haya producido voluntariamente o de modo compulsivo⁽²³⁾; y b) si las marcas paralelas pertenecen a titulares legal o económicamente vinculados⁽²⁴⁾.

Una solución sustancialmente más amplia ha sido adoptada en el marco de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ella, "el titular de una marca no podrá oponerse a la importación o

(23) Ver las decisiones de la Corte de Justicia Europea en *Sirena* (18-2-71, caso 40-70) y *Hag* (4-7-74, caso 129/73).

(24) Ver la decisión de dicha Corte en *Terranova/Terrapin* (22-6-76, caso 119/75).

internación de mercancías originarias de otro país miembro que lleven la misma marca. Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del país miembro donde fueron producidos” (art. 75).

Esta disposición según puede advertirse, diluye la función de la marca como indicación de origen, y la reemplaza por otros medios de identificación.

La solución andina presenta, respecto de la de la CEE, la ventaja de su generalidad y simplicidad. Su aplicación no se sujeta a la existencia de vinculación pasada o presente entre los titulares de las respectivas marcas, sino a una simple constatación de que la información brindada al consumidor acerca del origen del producto es suficiente y clara.

Si bien el art. 75 de la Decisión 85 puede ofrecer una base para la formulación de una propuesta de reforma del Convenio, a nuestro parecer el solo recaudo de la información sobre el país de origen no es suficiente para evitar la eventual confusión de los consumidores. Por una parte, dicha información debe ser ampliada para incluir el nombre de la empresa (de conformidad con el art. 16 del Convenio). Por la otra, la importación no debería ser admitida cuando, no obstante cumplirse con los recaudos informativos, existe probabilidad de confusión por parte del público de la que pueda resultar cualquier forma de perjuicio para los consumidores.

En cualquier caso, esta solución debería restringirse al comercio de productos originarios de los países que participen en el proceso de integración, y no respecto de los terceros países, a los cuales les sería eventualmente aplicable el tratamiento, más restringido, derivado de la teoría del agotamiento de los derechos exclusivos del titular de la marca.

4. *Reforma propuesta*

a) sobre la base de la discusión precedente, debería modificarse el art. 26 c) del Convenio añadiendo, al final del inciso, la frase, “salvo en los supuestos contemplados en el art. . .”.

b) Un nuevo artículo debería ser incluido en el Capítulo II (“De la propiedad de las marcas”), con el siguiente texto:

“Artículo . . . El propietario de una marca registrada no podrá oponerse a la importación:

i) de productos que lleven dicha marca y que hubieren sido librados al mercado por el mismo propietario o con su consentimiento, salvo que las condiciones de los productos estuvieren alteradas o deterioradas, o que el propietario o su licenciatarlo los fabrique y venda en el país;

ii) de productos originarios de alguno de los Estados Contratantes que lleven la misma marca, siempre que aquellos sean clara y suficientemente distinguidos con indicación del nombre del fabricante y del país de origen, y que no exista probabilidad de confusión de la que pueda resultar un perjuicio para el público consumidor.

c) Derogación del art. 228 del Convenio.

Es importante la reforma, pues protege la voluntad de los Estados contratantes de incrementar y proteger su comercio, evitándose así la inminente abuso y engaño del consumidor con respecto a la mercancía.

II. MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

I. Marcas colectivas y de garantía

El Convenio reconoce las marcas colectivas (Capítulo IV) para dos situaciones: a) las adoptadas por cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y otras entidades públicas o privadas similares, para los productos o servicios, de todos los individuos que formen parte de ellas; y b) las de empresas establecidas en una determinada demarcación política territorial, usadas para distinguir un producto o servicio peculiar de aquélla (art. 35).

Para el registro de una marca colectiva, el solicitante debe presentar el “Reglamento de Empleo” de ella, el que debe precisar las características comunes o cualidades de los productos a ser distinguidos y “garantizar un control efectivo sobre el empleo de la marca” (art. 37).

La regulación comentada puede dar lugar al uso de marcas colectivas bajo una modalidad similar a las “marcas de garantía”, por cuanto el registro de aquéllas supone la existencia de un reglamento de aplicación y el control de ésta. Sin embargo, a no ser en el supuesto b) mencionado más arriba, el uso de aquellas marcas está limitado a los miembros de la asociación o entidad de que se trate, excluyendo a terceros que no pertenezcan a ellas.

Se conoce generalmente por “marcas de garantía” aquélla cuyo propósito es garantizar la calidad, método de fabricación u otras características específicas de los productos o servicios de diferentes personas naturales o jurídicas, que utilizan la marca bajo el control de su titular.

La diferencia de “marcas de garantía” en el Convenio tendría, como principal ventaja, la posibilidad de superar la última limitación apuntada. Con ello, cualquier empresa, y en particular las pequeñas y medianas, podrían recurrir a la certificación de calidad y con ello reducir o evitar los gastos de promoción y propaganda que serían necesarios para competir con otras marcas de comercio o industria.

El uso de las marcas de garantía reduciría, por una parte, los costos para los consumidores locales al mismo tiempo que les aseguraría las obtenciones de productores o servicios con una calidad garantizada. Por otra parte, ellas pueden constituir un importante elemento en la promoción de exportaciones, al facilitar la identificación de su calidad y mejorar las posibilidades de concurrir con las marcas del país de importación⁽²⁵⁾.

Las marcas de certificación o de garantía deben asegurar que, mediante un control efectivo por parte del titular, los productos o servicios que distinguen reúnen las características y calidad requeridas por el respectivo reglamento. La imparcialidad y eficacia en el control del uso de la marca pueden ser reforzadas mediante algunos recaudos tales como:

a) la limitación de que el titular de las marcas no haga uso directa o indirectamente de ellas;

b) la aprobación por una autoridad técnica competente (preferentemente la encargada de la normalización técnica) del reglamento de uso y control de la marca de certificación.

2. Derecho comparado

Las marcas de certificación o garantía han sido reguladas de modo específico en varios países, especialmente en los del área del derecho anglosajón (Australia, Canadá, India, Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, Pakistán, Nueva Zelandia), así como en los países que integran la Convención de Benelux sobre marcas (Bélgica, Luxemburgo, Holanda), Egipto, Israel e Italia.

En varios de los países mencionados, las marcas de certificación son reconocidas en adición a las marcas colectivas. Este "sistema doble" es también el propuesto en el proyecto de creación de una marca comunitaria de la CEC.

Un rasgo común de las legislaciones referidas en la exclusión del uso de la marca por parte de su titular.

3. Reforma propuesta

- a). El Capítulo IV del Título II se denominaría:
"De las marcas colectivas y de garantía".

(25) Ver UNCTAD, *Examen de los aspectos económicos, comerciales y de desarrollo de la propiedad industrial en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. La función de las marcas en la promoción de las exportaciones de los países en desarrollo*, TD/B/C. 6/AC. 5/2, 1-10-81, p. 21.

b). Debería incluirse a continuación del artículo 35, un nuevo artículo, con el siguiente texto:

“Artículo . . . : Se considera marca de garantía, aquélla cuyo propósito es garantizar la calidad, método de fabricación u otras características específicas de los productos o servicios de diferentes personas naturales o jurídicas, que utilizan la marca bajo el control de su titular.

El titular de la marca de garantía no podrá usarla sobre los productos o servicios de su propio establecimiento o de otro establecimiento del que ejerciera, directa o indirectamente, su administración o control”.

c). Modificación del 2do. párrafo del art. 36, como sigue:

Con la solicitud de una marca colectiva o de garantía se presentará un ejemplar del Reglamento de Empleo de la marca, debidamente certificado por el representante del solicitante, el cual entrará en vigencia una vez que haya sido aprobado por el Registrador. El Registrador requirió a los fines de conceder dicha aprobación, la opinión de la entidad o entidades oficiales competentes en materia de normalización técnica y verificación de calidad.

d). Agregado en el art. 38 —primera línea— de las palabras “y de garantía” después de “la marca colectiva . . .”.

e). Agregado en el art. 39 —primera línea— de las palabras “y de garantía” después de “Las marcas colectivas”.

f). Agregado, al final del artículo 40, del siguiente texto:

“Tampoco podrán ser transferidas a terceras personas las marcas de garantía”.

g). Agregando, en el art. 41 —primera línea— de las palabras “y de garantía” después de las palabras “marcas colectivas”.

h). Modificaciones del primer párrafo del art. 46, el que quedará redactado como sigue:

“Las marcas cuyo dominio se hubiera extinguido por falta de renovación, o que se hubiesen cancelado, podrán, ser inscritas de nuevo, en cualquier tiempo ya sea por el propietario anterior o por cualquier otra persona, siempre que se cumplan los requisitos que para todo registro establece el presente Convenio. Se exceptúan de esta disposición las marcas colectivas y de garantía, cuya nueva inscripción sólo podrá hacerse pasado el término que se señala en el párrafo siguiente”.

III. MARCAS NOTORIAS

1. *Marcas notorias*

No obstante la casuística del art. 10 del Convenio, su detallada enumeración no ha considerado de modo expreso la regulación de las “marcas

notorias". Por marca notoria se entiende una marca de vasta reputación, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acerca del origen o calidad de los productos o servicios que distingue. Desde el punto de vista práctico, la regulación de las marcas notorias importa que el Registro de Propiedad Industrial puede denegar un registro, sobre la base de la probabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales marcas no estuvieren registradas.

La restricción al registro de marcas notorias tal como se la propone aquí, apunta a la protección de los consumidores frente a la posibilidad de confusión, así como de los titulares de aquéllas.

En el derecho comparado, aquella restricción alcanza, sea el uso no autorizado de una marca notoria para productos o servicios idénticos o similares, o bien su uso no autorizado incluso para productos o servicios diferentes. En este último sentido, por ejemplo, se orienta la legislación brasileña y la jurisprudencia argentina. En algunos países se distingue también el tratamiento de las marcas notorias, de las llamadas marcas "famosas" o "super" — "notorias", caracterizadas por su preeminente notoriedad, carácter único y original, y por la especial estima que merecen por parte del público.

La propuesta sugiere adoptar una posición cautelosa en el tema que, al tiempo de lograr los objetivos referidos, no se transforme en una reserva automática de mercado en favor de marcas extranjeras mayormente de grandes empresas transnacionales, no registradas en el respectivo país.

De modo similar que la Decisión 85 (art. 58), la propuesta limita el registro de dichas marcas en la misma clase, consistentemente, por otra parte, con lo dispuesto sobre el particular por el art. 6 bis del Convenio de París sobre Protección de la Propiedad Industrial.

Esta última solución ha sido también consagrada por algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (ver especialmente la sentencia del 28 de mayo de 1982, que rechazó el recurso de casación interpuesto con relación a la protección de la marca "Jordache", no registrada en Costa Rica)

Se considera deseable que la determinación de la notoriedad librada, en principio, al juicio de las autoridades competentes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. La notoriedad debería ser juzgada de acuerdo con la medida en que la marca sea efectiva y ampliamente conocida en los mercados de los países miembros.

2. Reforma propuesta

- a) Modificar el literal p) del artículo 10 del convenio, como sigue:

“Artículo 10: . . . p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados, en trámite de registro o notoriamente conocidos en los Estados Contratantes, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase;

IV. REGISTRO DE VOCABLOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS

1. *La solución nacional y del Convenio*

En la mayoría de los países latinoamericanos, donde prevalecen pautas de consumo esencialmente imitativas de las de los países desarrollados, el uso de marcas en idiomas extranjeros o que simulan serlo, se ha convertido, particularmente en algunos sectores tales como vestimenta y cosméticos, en un elemento de competencia de primera importancia. Esta observación se aplica también a los países miembros.

Para satisfacer las preferencias de la demanda asociados a ese fenómeno, los fabricantes locales han recurrido, con frecuencia, o bien al registro de marcas con aquellas características, o bien a licencias de las marcas al exterior.

Es indudable que la reforma de la legislación marcaría no constituye un vehículo suficiente para actuar sobre un contexto social-cultural que favorece los artículos de marca extranjera, por la mejor calidad que se les atribuye, su novedad, o el prestigio social que su uso entraña. No obstante, la regulación del tema puede contribuir a evitar la realización de prácticas que en definitiva, son formas engañosas de identificación de productos o servicios.

El registro de vocablos en idiomas extrajeras (o que los evocan) ha sido limitado, o bien condicionado su uso, en algunos países latinoamericanos. Así, en Argentina, y según la Decisión 85, tales marcas pueden usarse en bienes de producción nacional a condición de que se indique clara y visiblemente que se trata de bienes de tal origen. En México, en cambio, no son registrables las marcas constituídas por vocablos de idiomas extranjeros o constituídas artificiosamente para parecerlos, si la marca se solicita para artículos o servicios que el titular produzca o preste exclusivamente en el país.

Costa Rica dictó en 1976 la Ley No. 5899, según la cual las marcas y nombres comerciales “deberán escribirse correctamente en idioma español o lenguas aborígenes de Costa Rica” (artículo 1o.), excepto cuando se trata de “marcas registradas en el extranjero” y de los nombres comerciales de las “agencias sucursales de empresas con sede en el extranjero”

Esta ley, que es considerada violatoria del Convenio(26), de hecho discrimina a las empresas nacionales respecto de las extranjeras, pues priva a las primeras de la ventaja competitiva que resulta generalmente del uso de vocablos extranjeros, mientras lo permite a las segundas.

El tratamiento de este tema debe atender, por una parte, al interés de los consumidores de no ser engañados en cuanto al origen de los productos, o sus propiedades. Por el otro, debe cuidar de no perjudicar la competitividad de las empresas locales frente a las extranjeras en tanto que las características apuntadas de la demanda no sufran una modificación sustancial.

Si bien sería deseable acudir a una solución radical, tal como la prohibición general del uso de vocablos extranjeros, parece inevitable tener en cuenta la desventaja relativa que tal solución puede acarrear en detrimento de las firmas locales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Se propone, por tanto, admitir el registro de tales vocablos pero sujeto a condiciones que aseguran una correcta información de los consumidores acerca de su origen.

2. Reforma propuesta

a). Agregar el art. 16 del Convenio, a continuación del párrafo tercero, el siguiente texto:

“Las marcas formadas por vocablos que no sean del castellano, o con nombres extranjeros de personas, así como las construídas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, sólo podrán usarse con relación a artículos o servicios producidos en uno de los países contratantes, si en los rótulos y publicidad escrita se hace constar la leyenda indicada en el párrafo primero de este artículo con carácter destacado en relación con el realce, tipo y visibilidad de las marcas que se insertan.

V. TRASPASO (SESION) DE REGISTROS

1. Situación actual

En su redacción actual, el traspaso de un registro marcario depende casi exclusivamente de la voluntad de cedente y cesionario, con la sola condición de que se realice por escrito (art. 125, literal c) y de que sea registrado en el Registro de la Propiedad Industrial. Sin embargo la falta de este

(26) Ver E. Batalla, El derecho de marcas en Costa Rica, Ed. Universitaria de Costa Rica, 1979, p. 53. Esa interpretación parece ser también la de la jurisprudencia costarricense.

registro sólo priva el acto de sus efectos ante terceros, pero no entre las partes.

Desde que las marcas pueden ser transferidas independientes de la empresa (o la parte de ésta) que las aplica, existe, el riesgo de que la sesión resulte en un engaño del consumidor respecto de la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios. Esta preocupación, como es obvio y ya se ha expresado antes, se vincula con la función de las marcas como identificación de la procedencia de los productos o servicios marcados.

Con el fin de impedir que la sesión de una marca en uso vulnere completamente esa función, en perjuicio de los consumidores, se proponen dos reformas al tratamiento del tema en el Convenio:

- a) instituir el registro obligatorio del traspaso, bajo pena de nulidad;
- b) facultar al Registro de la Propiedad Industrial a denegar la inscripción del traspaso cuando éste conlleve una probabilidad de engaño, respecto de la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto o servicio, salvo que cedente y cesionario se comprometan a adoptar los recaudos necesarios para evitarlo.

Medidas similares a las sugeridas —aunque sin la excepción formulada en el punto b)— contiene la propuesta de la Comisión de la CEE respecto de la creación de una marca comunitaria.

2. Reforma propuesta

- a) Sustituir el art. 30, por el siguiente:

“Artículo 30: El traspaso de una marca será nulo si no hubiere sido registrado en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro podrá ser denegado si el traspaso pudiere conducir al engaño del público consumidor respecto de la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios, y las partes en el traspaso no se comprometieran por escrito a adoptar en un plazo determinado, los recaudos que, a juicio del Registro de la Propiedad Industrial, fueran necesarios para impedir aquel efecto.

El incumplimiento de tal compromiso, que se registrará con el traspaso, dará lugar a la nulidad de éste, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder”.

VI. USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS

1. Obligación de usar las marcas registradas

De conformidad con el principio general establecido por el Convenio “el empleo y registro de marcas es facultativo” (art. 8).

La incorporación del uso, como condición de la validez del registro y de su renovación, puede ser, tal vez, una de las reformas del Convenio más importante entre las propuestas en este documento.

El propósito de la protección de los signos marcarios es que ellos sirvan efectivamente para distinguir productos o servicios, y no que constituyan registros estériles que obstaculizan la obtención de nuevas marcas o sirven como medios de lucro de sus titulares.

Con el fin de alcanzar plenamente los objetivos de la protección marcaria sin una excesiva e inútil proliferación de registros, es conveniente establecer el uso obligatorio de las marcas. Esta obligación, tal como se la concebirá aquí, es perfectamente compatible con el sistema atributivo adoptado por el Convenio.

La introducción del principio de uso en sus diversos aspectos implicará automáticamente la reducción en la cantidad de los registros nuevos y existentes, y por tanto en los conflictos potenciales originados en el pedido de registro o el uso de signos marcarios.

Conforme con el art. 2 del Convenio, sus disposiciones "son aplicables" a los signos que sean propiedad o en que tenga interés una persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento comercial o de una empresa industrial o de servicios ubicado en uno de los estados miembros o en el exterior. El art. 83, inc. f), sólo requiere para acreditar ese extremo, una "declaración formal" de que el solicitante es titular de tal establecimiento. Finalmente, el art. 23 sienta el principio de especialidad, según el cual la propiedad y uso exclusivo de una marca están limitados a los productos o servicios para los que se la solicitó y que están comprometidos en una misma clase.

Si bien el análisis de la experiencia en la aplicación de estas disposiciones permitirá evaluar con una mejor base sus efectos, puede suponerse válidamente que ellas permiten, con frecuencia, el registro de marcas que el solicitante no tiene intención de utilizar efectivamente, o el pedido de registro en clases aledañas a la del producto en que aquéllas serán realmente empleadas ("marcas defensivas"). Ninguna de estas dos situaciones merecen una protección legal. En el primer caso, el registro debería ser cancelado, una vez transcurrido un término razonable sin que la intención de utilizarlo se hubiere exteriorizado de modo efectivo. En el segundo, no corresponde a los particulares determinar una zona de defensa de sus marcas, en contravención con el principio de especialidad. La única excepción admitida se configuraría en el caso de que exista un riesgo actual de confusión con relación a una marca efectivamente usada (ver el punto c. i, más abajo).

La incorporación de la obligación de uso requiere la consideración y decisión acerca de las modalidades con que aquélla será efectuada principalmente en cuanto a:

- i) término dentro del cual la marca debe usarse.
- ii) cómputo del término referido;
- iii) concepto del uso y alcance del uso en una clase, cuando el registro abarca más de una;
- iv) efectos del no—uso y su declaración;
- v) posibilidad de invocar excusas justificativas del no—uso.

2. Derecho Comparado

Se mencionó ya en la primera parte de este trabajo (punto I. 2. b.), la existencia de una tendencia firme y generalizada en el derecho comparado en favor de la imposición del uso de las marcas, como condición de mantenimiento de su validez o de su renovación. La obligación de uso también es reconocida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁽²⁷⁾.

Un análisis de las principales líneas de regulación de esta materia puede ser, en este caso particular, de especial importancia para evaluar las distintas alternativas que surgen del derecho comparado, así como para apreciar la extensión de la corriente legislativa mencionada.

El plazo durante el cual la falta de uso puede dar lugar a la cancelación de una marca varía, entre 5 años (p. ej. Argentina, Francia, República Federal de Alemania, U.R.S.S., España, Suecia, Gran Bretaña y otros países que han seguido la legislación de este último país), 3 años (p. ej. Canadá, Cuba, Grecia, Italia, Japón, México, Portugal, Suiza, Turquía) e incluso 2 años (p. ej. Brasil, Irak, Israel, Estados Unidos).

Con relación al cómputo del plazo se identifican dos sistemas principales: 1) el plazo computable se cuenta desde el registro de la marca, o desde que se hubiere interrumpido el uso de ella (p. ej. Benelux, Brasil, Canadá, Grecia, Irak, México, Suecia, Suiza) y 2) el plazo computado es el que precede al momento en que se solicitare la cancelación de la marca por falta de uso (p. ej. Finlandia, Francia, República Federal de Alemania, Israel, Japón, Suecia).

El concepto de “uso” sólo es definido excepcionalmente, por ejemplo en la legislación mexicana (art. 117 de la ley de 1975). En algunos casos, la ley admite expresamente que, si la marca está registrada en más de una

(27) Ver art. 5 c del Acta de Estocolmo.

clase, el uso en cualquiera de ellas es suficiente para excluir la cancelación de la marca en las demás (p. ej. Argentina, México).

El no—uso acarrea la cancelación o caducidad del registro declarada sea por un tribunal judicial (p. ej.: España, Suiza) o por el organismo administrativo (v. gr. Brasil). En la mayoría de las legislaciones, la cancelación procede a pedido de una “parte interesada”, pero también se contempla la acción de oficio (v. gr. Brasil), y la caducidad *ipso iure* (México).

Por último, en todos los casos se admite la invocación de determinadas razones como justificación del no—uso.

En este punto, se encuentra una amplia gama de soluciones que van desde la admisión de “cualquier razón” justificación, o circunstancia especial, hasta la admisión de la fuerza mayor como única causa de exoneración (esto último, en el caso de Brasil, Cuba, España y Portugal).

3. Posible tratamiento del tema

a) Cancelación por falta de uso

La solución que se propone incorporar el Convenio procura disminuir los costos emergentes de la proliferación marcaria, sin incrementar excesivamente las tareas de los Registros de Propiedad Industrial.

Por tal motivo, parece conveniente establecer que la caducidad procede cuando la marca careciera de uso efectivo durante tres años consecutivos, anteriores a la petición de caducidad.

Esta solución incorpora un plazo razonable y no sobrecarga las tareas administrativas del Registro citado.

Como causal de exención de la caducidad, el concepto de fuerza mayor representa, técnicamente, la mejor opción disponible. La prueba del uso, o de la ocurrencia de acontecimientos exonerativos, corresponderá en todo caso al titular de la marca.

Para evitar la caducidad, el titular debe hacer *uso efectivo* de la marca, valorado de acuerdo con las circunstancias de cada caso particular.

La sanción rigurosa de la falta de uso importa invalidar toda marca no empleada, incluyendo las marcas “defensivas” (esto es, registros en clases distintas a aquéllas en que es usada realmente) y las llamadas marcas “de protección” (marcas semejantes a la marca principal, que se registran en el propósito de proteger a ésta última con relación a los mismos productos o servicios).

Los alcances de la falta de uso podrían ser atenuados con relación a este segundo tipo de marcas, pues al ser confundibles con la principal, su cancelación y posterior registro a nombre de un tercer podría conducir a engaño del público y perjudicar al titular de la marca en uso.

La regulación del uso efectivo debe considerar el carácter del Convenio como instrumento de integración económica. En tal sentido, debería ser suficiente para mantener la validez de un registro que la marca haya sido utilizada en *cualquiera de los países miembros*, y no necesariamente en aquél donde el proceso haya sido planteado⁽²⁸⁾.

b) Renovación

El uso efectivo de las marcas, con los alcances descritos en los párrafos precedentes debería también ser una condición de la renovación de las marcas. En este caso, la labor adicional del Registro de Propiedad Industrial derivada de la recepción de las comprobaciones de uso efectivo, será presumiblemente compensada por la disminución que se opere en la presentación de renovaciones que no satisfagan aquella condición. A falta de una solución más elaborada, la comprobación del uso podría cubrirse —al solo efecto referido— mediante declaración jurada del titular acerca del uso efectivo.

4. Reforma propuesta

a). Derogación del texto actual del art. 8 del Convenio. Este texto debería ser reemplazado por el que se indica más adelante (punto 11).

b). A continuación del art. 45 deberían agregarse los siguientes textos: “Artículo . . . : Procederá la cancelación a que alude el literal c) del art. 42, a petición de cualquier parte interesada cuando, salvo caso de fuerza mayor, la marca no hubiera sido usada efectivamente al menos en uno de los Estados Contratantes dentro de los tres años previos a la petición. La prueba del uso, o de las circunstancias eximentes, reacerá sobre el titular de la marca.

“Artículo . . . : Se exceptuarán de la cancelación las marcas confundibles con una marca en uso, que pertenzcan a un mismo titular y estén registradas en relación a un mismo producto o servicio.

c). Modificación del art. 45 como sigue:

“Artículo 45: El Tribunal de Justicia respectivo, una vez que se halle firme la sentencia que declare la nulidad o caducidad por falta de uso u ordene la cancelación de un registro, librárá comunicación y certificación de aquélla al Registro de la Propiedad Industrial.

d): Modificación del art. 42 literal b), como sigue:

“ . . . b) Cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el artículo 25 sin haberse pedido la renovación del registro, o cuando ella ha sido denegada. La renovación será denegada cuando no se acredite, a

(28) Igual solución adoptó la Decisión 85 (Reglamento para la aplicación de las normas de propiedad industrial) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

satisfacción del Registro de Propiedad Industrial, que la marca ha sido efectivamente usada en cualquiera de los Estados Contratantes, dentro de los tres años previos al vencimiento.

e). Modificación del art. 25, como sigue:

“Artículo 25: “El propietario de una marca o sus causahabientes, para renovar el registro de la misma deberán presentar la solicitud dentro de los seis meses anteriores a la expiración de cada período, acompañada de una declaración jurada acerca del uso de la marca dentro de los tres años anteriores a dicha fecha. El Registro de Propiedad Industrial podrá requerir la información y demás comprobantes que estime necesario. La falsedad comprobada en la declaración jurada dará lugar a la cancelación del registro, sin perjuicio de las demás sanciones que pueden corresponder al infractor”.

VII. REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES

1. *Situación actual*

De conformidad con el art. 50 del Convenio, “la propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro . . . ” (art. 50).

El registro obligatorio de los nombres comerciales como condición de su plena protección legal, no halla justificación suficiente. Implica un innecesario costo administrativo, por una parte, al tiempo que priva de protección al uso del nombre comercial de aquellos establecimientos, principalmente pequeñas y medianas empresas, que no recurren al registro establecido por el Convenio.

El Convenio debería ser adaptado en este aspecto a la corriente legislativa predominante, y que se expresa de modo mayoritario en América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay), según la cual el interesado puede optar por el registro, pero sin estar obligado a ello para obtener la protección legal; en otras palabras, el registro no es condición constitutiva de la propiedad del nombre.

2. *Reforma propuesta*

a). Sustitución de los arts. 50 a 53 por los siguientes:

“Artículo 50: La propiedad del nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro. Salvo el caso de que sea usado como marca o forme parte de ella, el registro del nombre es opcional.

“Artículo 51: La propiedad del nombre comercial se adquiere sólo con relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento. Si

una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.

“Artículo 52. La propiedad sobre el nombre comercial dura lo que la empresa o establecimiento que identifica.

“Artículo 53: El propietario de un nombre comercial tendrá los siguientes derechos:

- a) Oponerse a que lo use o registre cualquier otra persona;
- b) Hacer cesar el uso o imitación indebida de su nombre comercial;
- c) Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondientes.

Modificación del art. 55 literal c) como sigue:

“c) Por sentencia ejecutoriada del Tribunal de Justicia que ordene la cesación del uso, o la nulidad o cancelación del registro. La acción de la parte interesada en pedir la cesación del uso de un nombre comercial prescribe a los dos años, contados desde el día en que empezó a usar en forma pública.

VIII. VALIDEZ DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA

1. *Tiempo de validez*

Si bien el mantenimiento de esta institución no ofrece reparos, sí es cuestionable que su concesión se otorgue por tiempo indefinido. En los países latinoamericanos que regulan esta materia, la protección se extiende por plazos determinados, coincidentes con la duración de las marcas (así, Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela), y se la sujeta igualmente a la obligación de uso estipulada con relación a estas últimas.

2. *Reforma propuesta*

a). Modificación del art. 63, como sigue:

“Artículo 63: Los derechos conferidos por una expresión o señal de propaganda durarán diez años, que podrán ser renovados indefinidos por otros términos iguales, llenándose los requisitos que establece el presente Convenio. Sin embargo, la existencia de aquéllas depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.

IX. CONDUCTAS ESPECULATIVAS

1. *Comercialización de registros*

La especulación en relación con el derecho marcario puede tener lugar

mediante el registro de marcas sin intención real de utilizarlas y con fines meramente especulativos.

En el primer supuesto, el registro —y la posterior cesión de una marca— se transforma en un negocio en sí mismo, para cuyo control el recaudo de los arts. 2 y 83 literal f) en cuanto a la calidad del solicitante, es manifiestamente insuficiente.

Tomando como referencia la reciente ley argentina (No. 22.362, 26/12/80), es posible proponer como nueva causal de nulidad de un registro marcario, el que éste hubiere sido obtenido con el fin de negociar su posterior cesión, a título oneroso, en favor de terceros. Esta regla excluiría, de modo implícito, los supuestos en que la cesión se efectúe a una empresa o sociedad en formación vinculada legal o económicamente al solicitante, o por razón de haber devenido imposible o inconveniente su uso por el titular.

2. Prácticas en perjuicio del público o la economía nacional

Como consecuencia de la competencia monopólica que se deriva del uso de marcas, y particularmente del efecto de la propaganda, el titular de una marca adquiere frecuentemente un poder de mercado que puede, eventualmente, ser usado indebidamente en perjuicio del público o de la economía en general. Debe notarse que si bien tal posibilidad es mayor cuando el titular (o usuario) de la marca ostenta una posición dominante en el mercado, ella puede existir también en casos en que tal posición no llega a configurarse.

El concepto de “competencia desleal” del Convenio (art. 65) es insuficiente para abarcar el tipo de conductas indicadas. Aquélla, como se ha visto, concierne únicamente a hechos o actos engañosos, realizados con el fin de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan los signos marcarios, en perjuicio del titular de éstos o del público consumidor. Tales actos son susceptibles de ser penados por multa (Capítulo VIII, Título VII).

El uso indebido de las marcas puede consistir en actos que, sin ser necesariamente “engañosos”, son de carácter especulativo o de otro modo emplean el poder de mercado que aquéllas sustentan para perjudicar a los consumidores o a la economía general. Este tipo de actos deberían ser sancionados con multa⁽²⁹⁾ o en casos de grave conducta, mediante la cancelación del registro respectivo.

Un antecedente importante de regulación de estos aspectos, es el art. 77 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

(29) El importe de las multas debería ser actualizado significativamente, con relación a los previstos en el art. 161 del Convenio.

3. Reforma propuesta

a). Reforma del artículo 44, como sigue:

“Artículo 44. Son causales de nulidad del registro de una marca, las siguientes:

- i) Si se hizo en perjuicio de mejor derecho de terceros;
- ii) Si aparece inscrita a nombre de quien sea o haya sido agente, mandatario o representante de la persona que hubiese registrado la marca con anterioridad en otra país centroamericano;
- iii) Si se hizo con el propósito de lucrar con su posterior cesión, en favor de terceros;
- iv) Si el registro se realizó contraviniendo disposiciones del presente convenio.

En el caso previsto en el literal a), la nulidad del registro sólo procederá si el interesado no hubiere hecho oposición en su oportunidad.

En las situaciones contempladas en los literales a) y b) la nulidad sólo podrá promoverla el perjudicado. En el caso de los literales c) y d), la nulidad podrá ser promovida por el perjudicado o por el Ministerio Público.

b). Agregar, a continuación del art. 44, el siguiente artículo:

“Artículo . . . : Los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas competentes conforme a las leyes internas de los Estados Contratantes, podrán, a pedido del perjudicado o del Ministerio Público, imponer multas o excepcionalmente disponer la cancelación de un registro en caso de que el propietario o usuario de una marca hiciera uso indebido de sus derechos mediante actos especulativos, en los precios o en la calidad, en perjuicio de los consumidores o de la economía del Estado Contratante.

Las multas serán de . . . pesos centroamericanos* y serán aplicados según lo prescrito en los arts. 162 y 163 de este Convenio.

c). Modificación del art. 46, segundo párrafo, como sigue:

“Las marcas cuyo registro haya sido declarado nulo por las causales que señalan los literales c) y d) del artículo 44, podrán ser inscritas de nuevo por cualquier persona pasados dos años desde la fecha en que la sentencia hubiera causado los efectos de cosa juzgada, siempre que con la nueva inscripción no se contravengan las disposiciones contenidas en el presente instrumento. El mismo plazo se aplicará en caso de cancelación conforme al art.

Sin embargo, no será necesario que el demandante espere a que transcurra el plazo mencionado, si la nulidad se hubiere decretado por virtud de lo dispuesto en los literales a) o b) del artículo 44.

X. LICENCIAS DE MARCA

1. *Efectos de las licencias de marca*

Las licencias de marcas del exterior constituyen un instrumento al que recurren con frecuencia las firmas locales, con el objeto de obtener una ventaja competitiva en el mercado local, especialmente para enfrentar la competencia de subsidiarias extranjeras o productos de importación directa. No obstante las ventajas que la política de licenciamiento de marcas puede acarrear, desde el punto de vista referido, ella origina un conjunto de efectos adversos, entre los cuales sobresalen los siguientes:

a) el impacto de las regalías pactadas sobre el balance de pagos y sobre los precios que deben pagar los consumidores;

b) los costos que irroga al licenciatario la promoción de una marca que no le pertenece, y la formación de una clientela de la que, en definitiva, puede ser despojado por el titular de la marca, al término de la licencia;

c) el riesgo que, por lo expuesto, corre el licenciatario de perder el mercado (interno o de exportación) que ha desarrollado y la inferioridad o subordinación, en que tal situación lo coloca respecto del licenciante;

d) la existencia de cláusulas restrictivas en los contratos que aseguran o acentúan el control de las actividades del licenciatario por parte del licenciante;

e) el engaño de que es susceptible el consumidor, debido al uso de marcas sobre productos o servicios de calidad inferior a los comercializados por el titular de la marca.

Por otra parte, las licencias de marcas bajo condiciones onerosas son también frecuentes en las relaciones filial—matriz: ellas representan un importante canal de repatriación de beneficios, sobre todo si el gravamen aplicable a las regalías es inferior al de las utilidades, o existen otras restricciones a la remisión de estas últimas.

En varios países de América Latina se han intentado medidas para regular las licencias de marcas, tanto en cuanto a sus modalidades internas, como a fin de prevenir los efectos adversos que pueden derivarse de la terminación de la licencia y la pérdida del mercado respectivo por parte del licenciatario.

2. *Derecho comparado latinoamericano*⁽³⁰⁾

a) Modalidades de los contratos

El control de las modalidades de los contratos ha tenido lugar en varios

(30) Ver, en particular, Intal, *El Derecho de marcas en América Latina*, ob. cit., Capítulo III, y C. Correa, Main issues in the regulation of licence arrangements on foreign trademarks.

países latinoamericanos (Brasil, México, países del Grupo Andino, y Argentina, entre 1971 y 1981) en el marco más general de la legislación sobre transferencia de tecnología.

El mismo ha incluido en especial:

i) La regulación de las cláusulas restrictivas frecuentes en dichos contratos. En algunos casos —como en la Decisión 24— existen normas específicas sobre tales cláusulas en las licencias aludidas.

ii) La limitación de los pagos en concepto de licencias de marcas, mediante el establecimiento de un límite máximo.

Este ha sido, para contratos entre empresas independientes entre sí, de 10/o aplicado sobre las ventas netas, en Brasil, México, Perú y Argentina (entre 1977 y 1981). En el Brasil, además, no se admiten pagos de regalías en los dos casos siguientes: i) si la marca pertenece a un titular del exterior y ella ha sido registrada sin la invocación y comprobación de un derecho de prioridad basado en un acuerdo bilateral o multilateral del que sea parte el Brasil; ii) por un período mayor al del registro inicial de la marca; es decir, en sus sucesivos prórrogas, la licencia sólo puede ser gratuita.

Por otra parte, en lo que respecta a licencias de marcas entre empresas económicamente vinculadas, en Argentina, Brasil, México y el Grupo Andino se prohibieron los pagos de regalías por tal concepto.

iii) La existencia de ciertas condiciones positivas que deben contener los convenios, en particular, en relación con la calidad de los productos o servicios producidos por el licenciatario. Según la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, todo contrato de licencia deberá contener estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia. La ley colombiana añade, además, que el titular de la marca deberá ejercer control efectivo sobre dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros de los perjuicios causados.

En forma similar, en la legislación brasileña, las licencias de marca deberán contemplar la obligación del titular del registro de ejercer un control efectivo sobre las características, naturaleza y calidad de los productos en cuestión, los que deben ser idénticos a los de los productos o servicios producidos en origen por el licenciante, exceptadas las normas que, al respecto, fueran dictadas por los órganos competentes. En México, finalmente, la ley de invenciones y marcas dispone que los productos vendidos por el licenciatario deberán ser de calidad, forma y naturaleza equivalente a los fabricados por el licenciante, y que esos productos deberán ostentar el nombre del licenciatario, con indicación del lugar donde son fabricados o producidos.

b) Restricciones al uso de marcas de origen extranjero.

Sin perjuicio de las regulaciones aludidas en cuanto al contenido de los contratos de licencia, en varios de los países citados se esbozaron o aplicaron otras limitaciones o condiciones de fondo respecto de la celebración de licencias de marcas extranjeras o de su uso. Las soluciones propuestas y que, por una razón u otra, nunca llegaron a efectivizarse o su aplicación fue interrumpida, comprendían las siguientes:

i) El establecimiento de gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías, cuando en su elaboración se emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso (según la Decisión 24, este impuesto podrá ser propuesto por la Comisión del Acuerdo de Cartagena a instancia de la Junta).

ii) El sistema de las marcas vinculadas, esto es, el uso conjunto de la marca licenciada extranjera con una marca nacional o propia del licenciario. Este sistema se ha presentado bajo dos modalidades principales: i) en el sistema brasileño el contrato de licencia de marcas debe contener la facultad del licenciario, si lo juzga conveniente de hacer uso también de marca o propaganda propia acompañada de la marca o propaganda licenciada; es decir, el licenciario no tiene la obligación de asociar una marca propia a la licenciada, sino simplemente la *potestad* de hacerlo; ii) en México, la ley impuso la asociación obligatoria de una marca originariamente registrada en el país y perteneciente del licenciario, la que debía utilizarse de manera igualmente ostensible que la marca licenciada.

iii) La prohibición de las licencias de marcas extranjeras que no estén asociadas a una transferencia de tecnología y excepto en cuanto se refieren a la exportación, fue intentada en Argentina durante 1974-1977.

3. *Posible tratamiento en el Convenio*

Parece indiscutible la necesidad de que el Convenio aborde la regulación de determinados aspectos de los contratos de licencia de marcas. En cambio, y en vista de los serios obstáculos de instrumentación que han encontrado las políticas referidas en 10.2.2 más arriba, y del actual grado de desarrollo de la industria y comercio de los países signatarios del Convenio, es más controvertible la oportunidad de proponer reformas que restrinjan de modo más sustancial el uso de marcas de titulares extranjeros por parte de firmas locales. La solución que se sugiere aquí busca fundamentalmente mejorar las condiciones de contratación de las licencias de marcas para la parte local y limitar sus efectos adversos sobre ésta, así como amparar los intereses de los consumidores y de la economía general.

Las reformas que se proponen aquí comprende las siguientes medidas:⁽³¹⁾

a) Registro obligatorio de las licencias de marcas, como condición de validez de las mismas.

b) Nulidad de las cláusulas que impongan limitaciones en el plano comercial, industrial o tecnológico que no deriven de los derechos conferidos por las marcas, incluyendo la prohibición de usar una marca propia del licenciatario, conjuntamente con la licenciada.

c) Limitación de las regalías a ser abonadas por la licencia de marcas. Cuando se trate de contratos entre empresas independientes, se admitiría hasta el 10/o de las ventas netas de los productos o servicios respectivos, y sólo por el período original del registro de la marca. Para el supuesto de licencias realizadas en el marco de relaciones filial—matriz —definidas como aquéllas en las que la firma licenciante controla directa o indirectamente 510/o o más del capital de la licenciataria— no se aceptaría ningún pago en concepto de la licencia.

d) Obligación del licenciante de asegurar que los niveles de calidad de los productos o servicios licenciados sean equivalentes a la de los productos o servicios vendidos por el licenciante en su país de origen o en uno de los países miembros, sin perjuicio de las variaciones determinadas por la legislación nacional o por las adaptaciones requeridas en virtud de las circunstancias locales.

e) Obligación del licenciatario de hacer constar en los rótulos y publicidad, con un adecuado realce, que el producto o servicio es prestado bajo licencia, y el lugar de origen del mismo.

La solución propuesta en el punto d) merece una aplicación particular. El interés de los consumidores en cuanto a la calidad de los productos o servicios vendidos bajo licencia puede entrar en colisión con la necesidad o conveniencia de adaptar los productos o servicios a las condiciones de la oferta de insumos y mano de obra local, así como a la de la demanda final. La producción local de productos o servicios idénticos a los del licenciante puede implicar, por ejemplo, la necesidad de importar insumos posibles de ser sustituidos por similares locales, o conducir a refinamientos costosos o excesivos en relación con las necesidades de la demanda local. La exigencia de niveles de calidad equivalente, tal como se propone, significa que deben observarse determinados *standards* mínimos (p. ej. de resistencia, estabilidad) pero no que deben producirse bienes idénticos a los del titular. Por

(31) Ob. cit. Con relación a los fundamentos prácticos de las reformas propuestas, ver Juan Carlos del Bello. *Empresas nacionales y marcas extranjeras*, Proyecto OFIPLAN/IFSTD, San José, Costa Rica, 1982.

otra parte, la referencia a los niveles de bienes de calidad vigentes sea en uno de los países miembros, o en el país de origen del licenciante, tiende a dar mayor flexibilidad a la regulación de este punto, al permitir que el patrón de referencia puedan ser niveles impuestos en los países miembros, en el caso de licencias no-exclusivas o de que determinado producto o servicio fuere abastecido a los países miembros, con características distintas a las del país de origen del licenciante.

El alcance de las medidas indicadas debe ser juzgado en el marco de la totalidad de las reformas propuestas y, en particular, teniendo en cuenta la introducción del uso como condición de validez de los signos marcarios, y la creación de la figura de la licencia obligatoria.

El primer aspecto citado importa, frente a la limitación de los pagos sólo al período original de registro de una marca extranjera, que en caso de no convenir el titular sobre el uso gratuito de la misma con posterioridad al primer vencimiento, la falta de uso acarreará inevitablemente la caducidad del registro. Por otra parte, las licencias obligatorias podrán ser empleadas toda vez que la cesación de una licencia voluntaria puede afectar los intereses públicos.

4. *Reforma propuesta*

a) Modificar el párrafo cuarto del art. 32, como sigue:

“Artículo 32:

Serán nulas las condiciones de las licencias de uso que impongan al licenciatarío limitaciones en el plano comercial, industrial o tecnológico que no deriven de los derechos conferidos por las marcas, y en particular:

i) la obligación de adquirir insumos o equipos del licenciante o de un tercero designado por aquél, salvo cuando no existieren otras fuentes de aprovisionamiento, los insumos o equipos fueren indispensables para asegurar la calidad de los productos o servicios de conformidad con el artículo siguiente, y el licenciante o el tercero designado se comprometa a suministrarlos a los precios usualmente cobrados a terceros;

ii) la fijación de los precios de venta o reventa de los productos o servicios vendidos bajo licencia;

iii) la obligación de utilizar personal suministrado por el licenciante, excepto en la medida y por el tiempo necesario para asegurar que se alcancen los niveles de calidad requeridos;

iv) la prohibición de usar marcas propias del licenciatarío conjuntamente con la marca licenciada;

v) la regulación de la cantidad, contenido o formas de publicidad, salvo en cuanto pueda perjudicar la reputación del titular de la marca, o hacerlo

incurrir en responsabilidad por el producto o servicio vendido bajo licencia.

b) Agregar, a continuación del art. 32, los tres artículos siguientes:

“Artículo . . . : Los contratos de licencia deberán contemplar la obligación del licenciante de asegurar que los niveles de calidad de los productos o servicios vendidos bajo licencia sean equivalentes a los de productos o servicios librados al mercado por el licenciante, en su país de origen o en alguno de los Estados Contratantes, sin perjuicio de las disposiciones nacionales que pudieren ser aplicables y los ajustes que fueren necesarios con fines de adaptación de aquéllos a las circunstancias locales”.

“Artículo . . . : La retribución por el uso de marcas pertenecientes a personas o empresas domiciliadas en países distintos a los Estados Contratantes, no podrá superar el uno por ciento del precio neto de venta de los productos o servicios vendidos bajo licencia. Si el licenciante detentara, directa o indirectamente, cincuenta y uno por ciento o más del capital de la empresa licenciataria no podrá efectuarse pago alguno por tal concepto.

Los pagos permitidos según el presente artículo sólo podrán ser efectuados por el uso de la marca durante el plazo del registro original de la misma y en ningún caso por el uso que tenga lugar durante las sucesivas prórrogas”.

“Artículo . . . : El licenciatario deberá indicar de manera clara y visible que los productos o servicios son vendidos bajo licencia, y el país donde fueron producidos”.

c) Modificación del art. 34 en los siguientes términos:

“Artículo 34: El contrato de licencia de uso deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el que verificará el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo.

La falta de registro acarreará la nulidad del contrato”.

XI. EXCLUSION Y REGISTRO OBLIGATORIO DE MARCAS

1. *Obligatoriedad del registro y exclusiones*

La atención del orden público, incluyendo el cumplimiento de objetivos de política económica y social, puede requerir la supresión de las marcas de fantasía en determinados sectores, con el fin de promover la competencia a través de los precios, el lugar de lo que se basa en la diferenciación de productos y la publicidad que le está asociada.

Tal actitud puede constituir un medio importante para la protección de los consumidores, en cuanto reduzca los precios que deben ser pagados por éstos. El sector farmacéutico es un caso típico en el cual la política de genéricos puede, bajo ciertas condiciones, aparejar ventajas significativas

en beneficio del consumidor. Tal sería el caso, en particular, en países —como los centroamericanos— con una escasa producción de medicamentos, y donde la demanda se satisface principal o exclusivamente mediante la importación. La adquisición y distribución de medicamentos sobre la base de sus nombres genéricos puede conducir a un significativo ahorro de divisas y a un mejor acceso a aquéllos por parte de la población. En uno de los países miembros del Convenio, por ejemplo, la política de licitar las compras oficiales de medicamentos sobre la base de los nombres genéricos permitió en algunos casos pagar un tercio del precio abonado por el sector privado al mismo fabricante extranjero por el mismo medicamento⁽³¹⁾.

Lo expuesto puede aplicarse también a otros sectores (p. ej. el alimenticio).

La aplicación de una política de comercialización de medicamentos u otros productos sobre la base de sus nombres genéricos, podría entrar en conflicto, en el caso de ser efectivizada en algún país miembro, con la disposición del art. 8 del Convenio que establece la obligatoriedad del registro y uso de marcas para productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con substancias medicinales, obligatoriedad que puede ser extendida por razones de interés público a otros productos.

La propuesta formulada aquí apunta a la derogación del registro y uso obligatorio de marcas en los productos especificados en el artículo citado, pero manteniendo la facultad de establecer tal obligatoriedad, por motivos de orden público. De este modo, la norma gana en flexibilidad, permitiendo su aplicación de manera elástica, de acuerdo con las necesidades de la política económica y los intereses generales.

Además, y en esto consiste la reforma principal, se propone facultar al Poder u Organismo Ejecutivo de cada país miembro a excluir el uso de marcas con relación a determinados productos o servicios. Ello permitirá compatibilizar el manejo del tema marcario con otras políticas de interés público.

La solución propuesta es la adoptada también por la ley de marcas mexicana de 1975 (art. 12).

2. Reforma propuesta

a) "Artículo 8: El Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá, para que surta efectos dentro del respectivo territorio y por razones de interés público:

i) declarar obligatorio el registro y empleo de marcas respecto de determinados productos o servicios;

- ii) Prohibir el uso de marcas, registradas o no, con respecto a determinados productos o servicios.

XII. LICENCIAS OBLIGATORIAS

1. *Concesión de licencias obligatorias*

La exclusividad en el uso de una marca es uno de los atributos de la propiedad conferida a su titular. En virtud de esta característica las marcas crean condiciones para el monopolio, antes que para la competencia.

En determinadas circunstancias —que, por cierto, serán excepcionales— el respeto sin condiciones de aquella exclusividad puede acarrear serios perjuicios a la economía en general o al interés público. Ello puede tener lugar cuando el titular de la marca ha adquirido una posición monopólica en el mercado, asentada sobre el prestigio excepcional de aquélla. En un supuesto de estas características (el caso *Real Lemon*) la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos dispuso la concesión de una licencia obligatoria, con el fin de quebrar la posición de monopolio existente.

En otro caso descrito por el Ministro de Industria y Comercio de México al presentar ante la Cámara de Senadores la ley de 1975, la exclusividad impidió la continuación de una empresa textil declarada en quiebra, y cuyos trabajadores iban a ser subsidiados por el Estado, puesto que la marca pertenecía a un tercero y el Gobierno carecía de medios para permitir su uso a los trabajadores.

Un tercer supuesto que cabe mencionar aquí es el de la terminación de un contrato de licencia de marca, con la consecuencia de despojar al licenciatario de un mercado que ha desarrollado con su esfuerzo proporcional y comercial, muchas veces en beneficio de una filial del licenciante extranjero.

En los tres ejemplos referidos, y en otros en los que se comprometan el interés público, la posibilidad de conceder licencias obligatorias, a cambio de una remuneración razonable, puede constituir una medida de salvaguardia de aquel interés. La ley mexicana referida prevé la concesión de tales licencias en su artículo 132.

En la regulación que se propone, tales licencias pueden ser concedidas por razones calificadas de interés público. La decisión debe también determinar las regalías a ser pagadas por el licenciatario y la duración de la licencia.

Al igual que en el caso de las licencias voluntarias, los productos o servicios comercializados bajo la licencia obligatoria deberán mantener los niveles de calidad de los productos del licenciante, o de los comercializados hasta el momento del otorgamiento de la licencia.

2. *Reforma propuesta*

a) Agregar en el Capítulo III del Título II (De las licencias de uso") como último artículo. . . , un nuevo artículo con el siguiente texto: "Artículo . . . : Por razones calificadas de interés público, y previa audiencia de las partes, el Registro de la Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, fijando la duración de la licencia y las regalías que serán abonadas al titular de la marca.

Los productos o servicios comercializados bajo la marca licenciada deberán ser de calidad equivalente a los suministrados por el licenciante o por el usuario de la marca hasta el otorgamiento de la licencia.

XIII. LAS MARCAS COMO BIENES MUEBLES

1. *Tratamiento en el Convenio*

El art. 31 del Convenio dispone que "para los efectos" del mismo, "las marcas se representarán como bienes muebles".

El Convenio se basa en el sistema atributivo del derecho marcario, mediante el respectivo registro, y refuta todos los aspectos relativos a la adquisición, mantenimiento y pérdida de tal derecho. Consecuentemente, la calificación de las marcas como bienes muebles, a los efectos del Convenio, es superfluo y más aún, según se ha observado, es "disonante" dentro de aquel y su observancia sería "fuente de incomprensión y conflictos que atentaría contra el régimen registral, que es el que permite la tutela plena del derecho de propiedad"⁽³²⁾.

2. *Reforma propuesta*

Suprimir la referencia citada, contenida en el art. 31 del Convenio.

(32) Ver UNCTAD, *Examen de los aspectos económicos, comerciales y de desarrollo de la propiedad industrial en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Marcas, nombres genéricos y protección de los consumidores en la industria farmacéutica*. TD/B/C. 6/AC 5/4, ob. cit., p. 13, y el estudio preparado por Juan Carlos del Bello, UNCTAD, *Technology policies in the pharmaceutical sector in Costa Rica*, TT/37, 1982.

(33) Ver Elvira Batalla, "Las marcas como bienes muebles", ponencia al "Coloquio sobre la Propiedad", San José de Costa Rica, octubre de 1980, p. 20.