

IMPLICANCIAS DEL TRIPS EN EL DERECHO DE MARCAS

Ana María Pacón
Presidenta de la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal
del INDECOPI

La regulación del tema de marcas fue, durante mucho tiempo, una urgente necesidad para el Derecho Internacional. Cada vez más, era imperativa la creación de un acuerdo o una concesión a nivel internacional sobre dicha materia, no sólo para facilitar el comercio internacional, sino para lograr una mejor protección frente al preocupante incremento de la piratería de productos.

Este objetivo se logró, finalmente, a través de la Ronda de Uruguay, uno de cuyos frutos fue el tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del cual forma parte obligatoria el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, más conocido como "TRIPS". Este último acuerdo regula la protección mínima que los estados deberán brindar a los Derechos de Propiedad Intelectual, la cual podrá ser ampliada individualmente por éstos.

La autora describe los alcances logrados en materia de marcas, realizando, además, un análisis comparativo de sus diferentes acuerdos y normas y comparándolas con otros acuerdos ya existentes, conciente de la importancia que detentan, y de sus limitaciones teóricas y prácticas.

Desde la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay el mundo de la propiedad intelectual se ha visto enriquecido, aunque también se ha complicado más, por lo que es necesario realizar un estudio profundo de sus normas.

En la medida que en dichas negociaciones no intervinieron directamente los círculos especializados, las observaciones que se van a realizar en el presente artículo, basadas en los documentos existentes, pueden ser contradichas por personas que tomaron parte en ellas.

Un estudio de las implicancias del TRIPs sobre el Derecho de Marcas no puede ser completo, si no se analizan también sus disposiciones acerca de la observancia de los derechos. Sin embargo, en la medida que las disposiciones del TRIPs sobre observancia de los derechos comprenden a todas las categorías de propiedad intelectual y no sólo al Derecho de Marcas, ellas no serán objeto de tratamiento de este artículo.

I. INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad de este siglo, los esfuerzos por lograr un desarrollo de las convenciones internacionales en materia de marcas permanecieron estancados. La insatisfacción ante esta situación, así como la preocupación por el incremento de la piratería de productos, originaron que, sobre todo los Estados Unidos propiciaran, en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) la inclusión de un nuevo tema de discusión, a saber los aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual¹. Divergencias en las posiciones

¹ Desde su creación, el GATT ha venido celebrando periódicamente Rondas de Negociaciones Comerciales Multilaterales que tenían por objeto temas relacionados con el régimen internacional del comercio. En la Ronda de Uruguay se incluyeron por primera vez, además de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, dos otros nuevos temas: servicios y aspectos de inversión relacionados con el comercio.

de los países industrializados y la de los países en vías de desarrollo, diferencias ideológicas, económicas, tecnológicas y de otra naturaleza, hicieron que las negociaciones de la Ronda de Uruguay se prolongaran durante más de siete años y pudieran, finalmente, concluirse en diciembre de 1993. Resultado de ellas fue el Tratado que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC, más conocido por sus siglas inglesas «TRIPs») forma parte obligatoria del Tratado que crea la OMC, de tal forma que la adhesión al primero conlleva la adhesión automática al segundo. La OMC empezó a ejercer sus funciones en enero de 1995, TRIPs entró en vigor un año después.

II. EL SISTEMA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MARCAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRIPS

1. Tratados internacionales vigentes antes del TRIPs

Hasta antes del TRIPs el sistema internacional del Derecho de Marcas se apoyaba básicamente en dos acuerdos: el Convenio de la Unión de París (CUP) y el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (AMMI).

El CUP es el tratado internacional más antiguo en materia de propiedad industrial². Los pilares sobre los que se asienta son el principio de tratamiento nacional y el principio de tratamiento unionista. De acuerdo con este último, el CUP otorga a los beneficiarios del mismo un conjunto de derechos mínimos regulados por el propio Convenio. En materia de marcas, estos derechos son básicamente: el derecho de prioridad (artículo 4 A); C), la marca «tal cual» (artículo 6 quinquies); la marca notoriamente conocida (artículo 6 bis); el uso obligatorio de la marca (artículo 5 C); la obligación de otorgar una protección a las marcas de servicio (artículo 6 sexies); la

protección de la marca agente (artículo 6 septies); y la prohibición de impedir el registro de una marca en razón a la calidad de los productos (artículo 7). El CUP establece el mínimo de protección en el campo de la propiedad industrial ya que si bien sus disposiciones tienen importancia, cabe señalar que se deja a los estados miembros en libertad considerable para legislar sobre cuestiones de dicho campo. El CUP ha sido revisado en diversas oportunidades para adaptarlo a las demandas y exigencias de un determinado momento. Habiéndose producido hasta la fecha seis modificaciones³. A efectos de atender mejor las necesidades de los países en vías de desarrollo, en los años 70 se inició un intento de revisión del CUP. Las negociaciones fracasaron por una falta de consenso en dos puntos: licencias obligatorias de patentes y principio de unanimidad⁴.

El AMMI fue acordado en el año 1891⁵ con el objeto de asegurar a los nacionales de un país contratante, sobre la base de su registro de marca nacional (país de origen) la protección de su marca en todos los demás países contratantes, mediante el registro de ellas en el registro internacional de marcas a cargo de la Oficina Internacional de Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), efectuando un único y uniforme pago. Aparentemente, el objetivo central del AMMI resulta muy simple: proteger una misma marca en diversos países a partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional. La protección que se otorga, sin embargo, trae algunas desventajas. La desventaja principal consiste en que la concepción del AMMI lleva a que los beneficiarios del Convenio sean principalmente aquellos países donde el registro se otorga con la mera presentación de la solicitud de marca, es decir, sin examen de los requisitos de registrabilidad y/o sin llevar a cabo un procedimiento de oposición⁶. Estos países deberán otorgar protección a marcas que ya han sido objeto de un examen previo de fondo y, por lo tanto, no van a tener en sus países ningún problema de acceder al registro⁷. Debido a

² Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Para su membresía al 1 de enero de 1997, ver *Ind. Prop. and Copyright* 3 (enero 1997), 9 y ss.

³ Bruselas en 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967.

⁴ Ver Kunz-Hallstein, *Die Genfer Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums*, GRUR Int. 1981, 137 y ss.

⁵ Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891. Posteriormente revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967. Para su membresía al 1 de enero de 1997, ver *Ind. Prop. and Copyright* 3 (enero 1997), 16 y s. Sobre génesis y evolución del AMMI, ver Botana Agra, *La protección de las marcas internacionales*, Marcial Pons, Madrid 1994, 15 y ss.

⁶ Ver Beier/Kur, *Deutschland und das Madrider Markenabkommen*, GRUR Int. 1991, 678 y s.

⁷ En aquellos países donde no se realiza un examen de fondo, como por ejemplo en Francia, existe una actitud muy liberal en el procedimiento de registro respecto a qué signos son registrables. El examen estricto (prácticamente) recién se realiza en los procedimien-

esta diferencia de intereses en contra de los países que realizan un examen de fondo, hasta el día de hoy, el número de países que se han adherido al AMMI es relativamente limitado. Países de importancia que realizan un examen de fondo, como los Estados Unidos, Canadá, Japón y Gran Bretaña, así como los países nórdicos, han rehusado su adhesión⁸.

2. Recientes tratados internacionales acordados fuera del TRIPs

Al inicio del último desarrollo del Derecho Internacional de Marcas se encuentra el Protocolo al Arre-

glo de Madrid del año 1989 (PAMMI)⁹, cuyo principal objetivo fue facilitar la adhesión al sistema internacional de registro¹⁰ de aquellos países de la Unión Europea¹¹, así como de otros países industrializados, que inicialmente no se habían adherido al Arreglo de Madrid.

También la OMPI pudo concluir en 1994 las negociaciones iniciadas en 1987 paralelamente a las del GATT y aprobar así el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT)¹², el mismo que prevé una armonización de los procedimientos nacionales de registro de marcas¹³.

tos (judiciales) de infracción donde se investiga minuciosamente el problema de la imitación (*contrefaçon*). Sobre este punto, ver Baeumer, *Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz*, Bd. 13, München 1964, 123 y s.

⁸ Para una síntesis de los motivos invocados en los EEUU para la no adhesión al AMMI, ver Schechter, *Facilitating Trademark Registration Abroad: The Implications of U.S. Ratification of the Madrid Protocol*, *George Washington Journal International Law & Economics* (1991), 419; para Gran Bretaña, ver Cornish, *The Madrid Agreement for the International Registration of Trade Marks: A United Kingdom Perspective*, *IIC* 22 (1991), 779.

⁹ Protocolo al Arreglo de Madrid del 27 de junio de 1989. Para que el PAMMI entrase en vigor fue necesario la ratificación de cuatro Estados, de los cuales, por lo menos, uno tenía que ser miembro del AMMI y uno no. El primero en ratificar el PAMMI fue España en 1991. La siguieron Suecia y Gran Bretaña. En setiembre de 1995, sorpresivamente, China depositó su instrumento de adhesión (*Ind.Prop. and Copyright* 1 (oct. 1995), 355), permitiendo así su entrada en vigor. Actualmente cerca de 20 Estados forman parte del PAMMI. Para su membresía al 1 de enero de 1997, ver *Ind.Prop. and Copyright* 3 (1997), 16 y s.

¹⁰ Además de la desventaja que ocasiona el AMMI a aquellos países que practican un examen de fondo, ciertas características del Acuerdo eran consideradas por muchos países como inaceptables, a saber: la necesidad de obtener primero el registro de la marca a nivel nacional antes de solicitar el registro internacional, la dependencia de este registro internacional respecto al registro nacional de origen, el plazo relativamente corto para que las oficinas nacionales comuniquen su denegatoria de protección al registro internacional y el sistema de tasas que no convergía a los países que aplicaban tasas de registro más altas que las del AMMI.

El PAMMI prevé que el registro internacional prospere sobre la base de la solicitud o el registro de una marca nacional. De otro lado, si bien se mantiene la dependencia de los registros internacionales de la marca base durante el plazo de cinco años, se hace posible que los registros internacionales que han sido cancelados por haberse cancelado el registro en el país de origen sean transformados en solicitudes nacionales o regionales, conservando para ello la fecha de presentación y, en su caso, la de prioridad del registro internacional. El plazo para que cada Estado contratante notifique a la Oficina Internacional la denegación de protección de la marca en su territorio nacional se amplía a 18 meses. Finalmente, el PAMMI adopta un sistema de tasas y de reparto de las mismas análogo al establecido en el AMMI, pero se permite a cada Estado contratante - en lugar de recibir un ingreso procedente de las tasas suplementarias y complementarias - requerir el pago de una "tasa individual" por el registro internacional en su territorio, la misma que no podrá exceder al equivalente del importe de la tasa que se percibiría si la marca fuese depositada directamente ante su oficina nacional. Sobre el sistema de registro internacional de marcas, ver Botana Agra (nota 5).

¹¹ Con la ratificación del Tratado sobre la Unión Europea en Maastricht el 1 de noviembre de 1992 (D.O.C.E. n° C 191), llamado «Tratado de Maastricht», el término «Comunidad Europea» fue sustituido por el de «Unión Europea». En aquel entonces de los 12 países que integraban la Unión Europea, Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia e Irlanda no eran miembros del AMMI.

¹² Tratado sobre Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994. Las siglas corresponden a la denominación inglesa: *Trademark Law Treaty*. Con la ratificación del Reino Unido, el TLT entró en vigencia el 1 de agosto de 1996 (*Ind.Prop. and Copyright* (1996),).

¹³ El objetivo inicial fue lograr un tratado de armonización de ciertas disposiciones del Derecho de Marcas que complementase el CUP en esta área. El primer documento de discusión sometido al Comité de Expertos de la OMPI en el año 1988 contenía numerosas disposiciones sustantivas. Representantes de los titulares de marcas (INTA, AIPPI) manifestaron ya desde entonces su interés en alcanzar también una armonización de los aspectos formales de los procedimientos de registros de marcas (Kunze, *Trademark Law Treaty, Managing Intellectual Property* (24 de febrero de 1995). En la siguiente reunión del Comité de Expertos se continuó considerando como objetivo principal la armonización de materias sustanciales del Derecho de Marcas, pero se incluyeron algunas disposiciones relativas a los aspectos procesales (OMPI-Doc. HM/CE/II/2 del 30 de Marzo de 1990.). Paralelamente, continuaban las negociaciones del TRIPs. En vista de lo anterior el ambicioso proyecto se redujo, en su tercera reunión, a la simplificación de los procedimientos administrativos de registro de marcas, problemática que no era tratada dentro de las negociaciones del TRIPs. La nueva estrategia de concentrarse en la armonización de las formalidades fue bienvenida por los delegados de los países, así como por las organizaciones privadas que representan los intereses de los titulares de marcas y profesionales. Sólo algunos países latinoamericanos se opusieron a la eliminación de algunas formalidades, tales como la legalización de documentos (Kunze/Taylor, *El Tratado-Ley sobre marcas comerciales*). Simplificación de prácticas de la Oficina de Marcas, no publicado (3 de septiembre de 1995). Para conocer los debates que surgieron antes de la adopción del TLT, ver Catoméris, *WIPO's Trademark Law Treaty Diplomatic Conference. A Neoclassic Intellectual Property Play in Three Acts*, *Trademark World* (dic./enero 1994/1995), 8 y ss.

3. Relación del TRIPs con los tratados internacionales de marcas

El artículo 2 párrafo 1 del TRIPs regula su relación con el CUP. Se prevé que todas las partes contratantes deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 1 al 12 y el artículo 19 del CUP respecto de las siguientes partes del acuerdo: Parte II (normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual), III (observancia de los derechos de propiedad intelectual) y IV (adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual). En el artículo 2 párrafo 2 se establece que las obligaciones asumidas por una parte contratante en virtud del CUP permanecen vigentes y no deben entenderse derogadas por el TRIPs. Esta relación se conoce como el «Principio-Paris-Más»: el TRIPs incorpora a través de su artículo 2 todas las disposiciones materiales del CUP, haciéndolas obligatorias inclusive para países no miembros del CUP. Además, el TRIPs contiene disposiciones que van más allá de lo regulado por el CUP, como, por ejemplo, el artículo 16 párrafo 3 que extiende la protección prevista en el artículo 6bis CUP a productos o servicios no similares¹⁴.

Con relación a la vinculación del TRIPs con el AMMI y PAMMI, no existe ninguna superposición, en la medida en que estos dos últimos tratados internacionales regulan el procedimiento de registro de marcas internacionales y no aspectos de derecho sustantivo.

Por el contrario, sí existe una superposición parcial de las regulaciones del TRIPs y el TLT. El TLT regula diversas formalidades a cumplirse en la adquisición y mantenimiento de marcas. Su objetivo principal es acelerar y simplificar el procedimiento de registro de marcas. El mismo fin tienen el artículo 62 párra-

fos 1, 2, y 4 del TRIPs. Sin embargo, las disposiciones del TLT son mucho más detalladas que las contenidas en TRIPs, cuyo objetivo fue más sentar los principios que la aplicación de dichos principios. Además, el TRIPs regula los principios que deberán observarse en todos los procedimientos de registros de los derechos de propiedad intelectual y no sólo el de marcas.

III PRINCIPIOS GENERALES DEL TRIPS

La primera parte del TRIPs contiene las disposiciones generales y principios básicos que inspiran todo el contenido del Acuerdo. Así, la protección establecida en el TRIPs se configura como un mínimo que puede ser ampliado por los Estados miembros. No se persigue una armonización de las legislaciones nacionales de los Estados, sino el establecimiento de unos estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual; estándares que no podrán, en ningún caso, ser rebajados por las partes.

Pilares básicos de la protección de la propiedad intelectual en el sistema del GATT y que ahora se incorporan al TRIPs son el principio de tratamiento nacional y la cláusula de la nación más favorecida (artículos 3 y 4 del TRIPs).

Conforme al primero, cada Estado miembro concederá a los nacionales de los demás Estados miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en relación con la protección de la propiedad intelectual¹⁵. Este principio coincide con el principio de tratamiento nacional establecido en las existentes convenciones internacionales¹⁶. Su inclusión en el TRIPs fue para asegurar la aplicación de este principio a materias no contempladas en las convenciones internacio-

¹⁴ infra III, 4.

¹⁵ En este sentido, salvo la mención que se hace en el preámbulo y en dos puntos, el TRIPs no prevé un tratamiento especial para los países en vías de desarrollo. El tratamiento especial se centra en la flexibilidad otorgada a los países en vías de desarrollo para adaptar sus ordenamientos nacionales al TRIPs y el requerimiento de apoyo que se hace a los países industrializados (artículos 65, 66 del TRIPs). Una de las exigencias principales de los países en vías de desarrollo durante la revisión del CUP en los años 70 fue la limitación del principio de tratamiento nacional. Se pretendía, por ejemplo, que los países en vías de desarrollo tuviesen la posibilidad de imponer a titulares de patentes extranjeras tasas de registro más elevadas que las establecidas para nacionales, o que la duración y el plazo para usar la patente fueran en uno y otro caso diferente. Al respecto, ver Kunz-Hallstein, *Patent Protection, Transfer of Technology and Developing Countries - A Survey of the Present*, IIC 6 (1975), 451.

Durante las negociaciones del TRIPs los países en vías de desarrollo prefirieron un acuerdo global de transición que mantener su exigencia de un "trato especial y diferenciado". La certeza que otorga un plazo de transición para la adaptación de las legislaciones nacionales al TRIPs parece haber sido para los países en vías de desarrollo más atractivo que el estar probando constantemente que cumplen con los requisitos para gozar de las preferencias acordadas. Ver Bronckers, *The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries*, CMLR 31 (1994), 1259 y s.; cfr. también Faupel, *GATT und geistiges Eigentum - Ein Zwischenbericht zu Beginn der entscheidenden Verhandlungsrunde*, GRUR Int. 1990, 259, 266.

¹⁶ Artículo 2 (1) CUP; Artículo 5 (1), (3) 2do. inciso Convenio de Berna.

nales, como por ejemplo, las normas de observancia de los derechos¹⁷.

El segundo principio implica que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Estado miembro a los nacionales de cualquier otro Estado miembro, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los demás Estados miembros. Este principio actúa como corrector de las posibles insuficiencias del principio de trato nacional. La importancia práctica de la cláusula de la nación más favorecida - al lado del principio de tratamiento nacional - es sin embargo relativa, en la medida en que sólo excepcionalmente un Estado concederá a extranjeros una protección mayor que a sus nacionales¹⁸. Su incorporación en el TRIPs se debe no sólo a la circunstancia de constituir un principio fundamental del GATT¹⁹, sino a que la política aplicada por (principalmente) los Estados Unidos en los conflictos de propiedad intelectual generó un tratamiento diferenciado de los extranjeros de diversos países. Así, era posible que en los convenios bilaterales de propiedad intelectual los ciudadanos de un determinado país se encontraran en una posición privilegiada con respecto a los ciudadanos de otro país²⁰. Por ello, justamente, países industrializados pequeños, que no forman parte de los grandes bloques económicos - como Suiza -, propusieron la incorporación del principio de la cláusula de la nación más favorecida en TRIPs. Estos países no son económicamente tan fuertes como para lograr por sí solos convenios bilaterales como los antes señalados²¹ y son ellos los que más resultan privilegiados por la cláusula de la nación más favorecida.

IV. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS SOBRE DERECHO DE MARCAS EN EL TRIPS

Las disposiciones del TRIPs que son relevantes para el Derecho de Marcas están contenidas en la Parte II, Sección 2da. del Acuerdo. A diferencia de otras áreas reguladas en el TRIPs, no se produjo aquí ninguna discusión fundamental entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo acerca de la necesidad de otorgar una protección efectiva a las marcas de comercio y de servicios²².

1. Signos registrables

Superar las dificultades que se presentan en el tráfico económico por la diversidad de requisitos exigidos para que una marca pueda ser registrada y/o merecer una protección en diferentes Estados, constituye una de las tareas "clásicas" del Derecho Internacional de Marcas. Por ejemplo, en algunos países las letras, números o formas tridimensionales no pueden merecer una protección como marca. Ello impide a un titular, cuando decide expandir sus negocios más allá del mercado nacional, utilizar su misma marca para distinguir los mismos productos y servicios en los otros países.

Por lo anterior, desde la primera versión del CUP se incluyó el artículo 6 quinquies según el cual toda marca registrada regularmente en el país de origen deberá ser registrada "tal cual" en los otros países contratantes, salvo los supuestos excepcionales tipificados en el mismo artículo (si en el país donde se solicita la protección se afectan derechos adquiri-

¹⁷ Ver Reinbothe, *Der Schutz des Urheberrechts und der Leistungsschutzrechte im Abkommensentwurf GATT/TRIPS*, GRUR Int. 1992, 712; además cfr. Faupel (nota 15), 265. De diferente opinión, Katzenberger, *TRIPS und das Urheberrecht*, GRUR Int. 1995, 460 = *TRIPS and Copyright Law*, en: Beier/Schricker (eds.), *From GATT to TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1996, 73 y s.

¹⁸ Drexl, *Dienstleistungen und geistiges Eigentum: Die Bedeutung der neuen Welthandelsorganisation für Entwicklungsländer*, en: *GATT und die Folgen*, Ed. Gesellschaft für internationale Entwicklung, München 1994, 47.

¹⁹ Artículo I (1) GATT (1947 y 1994).

²⁰ Como ejemplo cabe citar el conflicto comercial entre Corea del Sur y los EEUU en los años 80, en el cual los EEUU terminaron amenazando a Corea del Sur con sanciones comerciales contra sus exportaciones a los EEUU, si Corea del Sur no mejoraba la protección que concedía en el campo de la propiedad intelectual. En 1986 se celebró un convenio comercial entre ambos países, donde exclusivamente se le concedía a ciudadanos o empresas estadounidenses un derecho «pipeline» para el patentamiento de productos químicos y farmacéuticos. Además, todo producto surcoreano que implicara una imitación ilícita de un producto estadounidense y que hubiese sido introducido al mercado en los últimos siete años, debía ser retirado del mercado. Sobre esta cuestión, ver Kaplinsky, *Los derechos de propiedad industrial e intelectual en la Ronda de Uruguay y más allá de ella: implicaciones en la política de los países en desarrollo*, Acuerdo de Cartagena-Doc. JUN/Di 1160 del 17.6.1988, 46.

²¹ Para una estricta regulación del principio de la cláusula de la nación más favorecida, ver la propuesta de la delegación suiza: GATT-Doc. MTN.GNG/NG11/W/73 del 14.5.1990, 4 y s.

²² Faupel (nota 15), 261.

dos por terceros, o si en este país son signos desprovistos de carácter distintivo, descriptivos, vulgares o contrarios a la moral u orden público). Sin embargo, la aplicación del artículo 6quinquies trae algunas dificultades: nunca ha quedado claro si la norma está referida sólo a la forma o también al contenido del derecho de marca²³. Asimismo, no existe unanimidad acerca de si otros requisitos exigidos para la registrabilidad del signo en algunos ordenamientos jurídicos (por ejemplo, necesidad de tener una empresa, intención de usar la marca)²⁴ también deben ser exigidos en el país donde se solicita la protección de la marca "tal cual". Finalmente, una desventaja del artículo 6quinquies CUP constituye el hecho de que la marca "tal cual" permanece vinculada a la marca original, de modo que una posterior anulación de la última implica la anulación automática de la marca en los otros países.

Teniendo en cuenta estas dificultades, una de las tareas del TRIPs fue elaborar una definición única de la marca y sus requisitos de registrabilidad. Así, el artículo 15 párrafo 1 establece que todo signo o combinación de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas podrán constituir una marca (capacidad distintiva abstracta). Seguidamente, se señala de manera ejemplificativa qué signos pueden ser registrados como marca (palabras, letras, números, elementos figurativos, combinación de colores, cualquier combinación de signos). Cabe resaltar que ni las marcas tridimensionales ni los colores aislados figuran expresamente. Sin embargo, la lista sólo tiene un carácter didáctico, por lo que lo determinante será si el signo posee capacidad distintiva abstracta. En consecuencia, el hecho de que ni marcas tridimensionales ni colores aislados estén contenidos en la lista no significa que se les haya excluido de la registrabilidad²⁵.

El TRIPs introduce de manera inequívoca el requisito del carácter distintivo, que todo signo debe reunir para que pueda ser registrado como marca. Se permite a los Estados miembros, en el supuesto de que el signo no sea intrínsecamente capaz de distinguir los productos o servicios pertinentes, supeditar el registro a que el signo haya adquirido mediante el uso el necesario carácter distintivo. Asimismo, se permite a los Estados miembros exigir como requisito de registrabilidad que el signo sea visualmente perceptible. En este caso, se denegaría la protección a las marcas olfativas y gustativas.

Finalmente, de la redacción del artículo 15 párrafo 1 se desprende que las marcas de servicio no sólo deben gozar de protección (como hasta ese entonces había sido el caso conforme al artículo 6sexies CUP), sino que también deben ser susceptibles de registro.

2. Requisitos de registrabilidad

De acuerdo con el artículo 15 párrafo 3 del TRIPs se permite a un Estado Miembro exigir como requisito de registrabilidad del signo su uso anterior. Sin embargo, ningún Estado miembro puede exigir para la presentación de la solicitud de registro el que un signo haya sido usado antes. Además, no se permite que una solicitud de registro sea rechazada por el solo hecho de que la marca no haya sido usada antes de expirar el plazo de tres años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Esta disposición es de relevancia práctica para los EEUU, donde el uso de la marca era hasta hace poco requisito indispensable para su registro²⁶. Para cumplir con las obligaciones asumidas en el CUP, a

²³ Beier (GRUR Int. 1992, 242 y ss.) y Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, Ginebra 1966, 120 y ss. - apoyados en el origen histórico del artículo 6quinquies CUP - mantienen que los Estados están obligados a aceptar y proteger una marca registrada regularmente en el "país de origen", aún cuando en lo que respecta a su forma, esto es, en lo que respecta a los signos que la componen, esa marca no se ajusta a los requisitos de la legislación nacional. Sin embargo, los Estados no están obligados a interpretar la noción de marca de fábrica o de comercio de manera diferente a la de su legislación nacional. De tal modo, que si en el "país de origen" es posible registrar signos sonoros como marcas de fábrica, pero en otro Estado de la Unión no es posible lo anterior, este último no está obligado a otorgar una protección a estos signos.

²⁴ Ambos requisitos eran, por ejemplo, exigidos en Alemania bajo la antigua Ley de Marcas de 1968 (WZG). Al respecto, ver Beier (nota 23), 244, nota 14.

²⁵ De igual opinión, Kur, *TRIPS und das Markenrecht*, GUR Int. 1994, 991 = *TRIPS and Trademark Law*, en: Beier/Schricker (eds.), *From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1996, 99 y s.; Massaguer/Monteagudo, *Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC*, en: Iglesias Prada (Director), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, CEFI, Madrid 1997, 160.

²⁶ Para un análisis de las normas del TRIPs sobre marcas desde una perspectiva norteamericana, ver Meltzer, *TRIPs and Trademarks, or - GATT Got Your Tongue?*, TMR 83 (enero/feb. 1993), 18 y ss. Para su comparación con las disposiciones correspondientes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC más conocido por sus siglas inglesas NAFTA), ver Bereskin, *A Comparison of the Trademark Provisions of NAFTA and TRIPs*, TMR 83 (enero/feb. 1993), 1 y ss.

partir de 1958 se permitió a titulares de marcas registradas previamente en el extranjero solicitar su registro en los Estados Unidos sobre la base de su registro en el país de origen y con una declaración de voluntad de usar la marca en los Estados Unidos. En la medida en que esta situación ponía en desventaja a los propios nacionales, en 1988 se modificó la Ley de Marcas (Lanham Act), permitiéndose también a los nacionales solicitar el registro de una marca que no ha sido previamente usada (Sección 1 (b) Lanham Act). A este tipo de solicitudes se les conoce como «*intent of use*» o «*ITU-registration*». En este caso para obtener el registro es necesario presentar hasta la resolución de publicación de la solicitud un «*Amendment to Allege Use*» (AAU); o, hasta la expedición de la «*Notice of Allowance*», siempre posterior a la fecha de publicación de la solicitud y que habrá de aguardar al fracaso de las eventuales oposiciones formuladas por terceros, un «*Statement of Use*» (SOU) (Sección 1 (c), (d) Lanham Act). El plazo para presentar el SOU es de seis meses desde la recepción de la «*Notice of Allowance*» que pueden prolongarse por otros seis meses hasta 36 meses, siempre que el titular demuestre que existen razones objetivas que impiden el uso de la marca.

De acuerdo con la práctica norteamericana el plazo entre la presentación de la solicitud hasta la expedición de la «*Notice of Allowance*» es de 18 meses, si a ello se suman los 36 meses dentro de los que es posible presentar el «SOU», tenemos un total de 54 meses, por lo que estas disposiciones no estarían violando el artículo 15 párrafo 3 del TRIPs. Sin embargo, en la medida en que dicha norma prohíbe denegar el registro de la marca por cualquier motivo antes de la expiración del periodo de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud, podría considerarse como una violación del artículo 15 párrafo 3 del TRIPs el hecho de que para la presentación del «SOU» sólo los dos primeros periodos de seis meses se pueden prolongar sin ningún problema. Luego, es necesario alegar razones concretas para poder obtener dicha prórroga²⁷.

En el artículo 15 párrafo 4 se ha extendido a las marcas de servicio el principio contenido en el artículo 7 CUP, según el cual la calidad del producto a ser distinguido con la marca no puede constituir un impedimento para el registro de la misma. La reproducción de este precepto, de forma prácticamente literal, en lugar de hacer remisión a él con expresa referencia a las marcas de servicio, revela la importancia que se atribuye a este principio dentro de la OMC²⁸.

Finalmente, el artículo 15 párrafo 5 contiene el mandato de que la marca debe ser publicada ya sea antes que se otorgue el registro o inmediatamente después de que esto suceda, a fin de permitir a terceros tomar conocimiento de la inscripción del signo distintivo y poder solicitar su anulación. Los Estados miembros pueden - mas no están obligados - prever un procedimiento de oposiciones. Los Estados miembros se encuentran en libertad para elaborar los procedimientos de adquisición y anulación de la marca. Sin embargo, deberán respetarse los principios establecidos en el artículo 62 párrafos 1, 2 y 4²⁹.

3. Contenido del derecho

A fin de que la marca pueda desempeñar sus funciones en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el mercado. El derecho subjetivo de marca se descompone de un conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico confiere en exclusiva al titular de la marca.

El artículo 16 del TRIPs enuncia de manera negativa el conjunto de facultades que integran el derecho subjetivo sobre la marca registrada. Así, de acuerdo con su párrafo 1, el registro de la marca confiere a su titular la facultad de prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios idénticos o similares, cuando este uso se realice sin consentimiento del titular y pueda originar una probabilidad de confusión³⁰ con la

²⁷ Al respecto, ver Kur (nota 25), GRUR Int. 1994, 993 = 163; Massaguer/Monteagudo (nota 25), 163. No tenemos conocimiento de que se haya preparado un proyecto de modificación de estas disposiciones.

²⁸ Así, Massaguer/Monteagudo (nota 25), 161, nota 14.

²⁹ La formulación adoptada por el TRIPs en estos artículos es bastante vaga: los procedimientos deberán ser «equitativos», «justos», «no necesariamente complicados», «no necesariamente gravosos», los plazos no deberán ser «injustificados» ni los retrasos «indebidos». La anterior formulación hace difícil de determinar en un caso concreto si se están cumpliendo con las obligaciones de TRIPs. Ver Dreier, *TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums*, GRUR Int. 1996, 215 = *TRIPS and the Enforcement of Intellectual Property Rights*, en: Beier/Schricker (eds.), *From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1996, 271.

³⁰ La expresión utilizada por TRIPs «probabilidad de confusión» corresponde literalmente a la terminología utilizada en la versión inglesa «*likelihood of confusion*». La inclusión de esta expresión en lugar de la clásica referencia al «riesgo de confusión» obedecería a la influencia de la dogmática y práctica norteamericana. De igual opinión, Massaguer/Monteagudo (nota 25), 166, nota 20.

marca anterior. Se presume que existe una probabilidad de confusión³¹ si se usa el mismo signo para identificar los mismos productos o servicios, de este modo, el TRIPs introduce de manera inequívoca la regla de la especialidad.

La anterior protección constituye el mínimo de protección conferido a toda marca. El párrafo 1 está referido principalmente a las marcas registradas. Sin embargo, al final de la última oración de dicho párrafo se reconoce la protección de marcas "basados en el uso". De esta redacción puede admitirse que los signos usados merecerán una protección no a partir de su mero uso, sino recién cuando este uso haya adquirido un reconocimiento por parte del público consumidor³².

No se establece que para que se configure la infracción el uso de la marca por parte del tercero debe ser a título de marca, sino que esta utilización debe prosperar en el curso de **operaciones comerciales**. En consecuencia, no sólo la utilización de la marca en el mercado para distinguir productos y servicios se encuentra prohibida, sino cualquier uso que se realice en el curso de operaciones comerciales. Ello implica que, por ejemplo, la utilización de la marca con un fin ornamental se encuentre comprendido dentro del *ius prohibendi*³³.

4. La protección de las marcas notorias

El problema de las marcas notorias pero no registradas fue regulado a nivel internacional en la Conferencia de Revisión del CUP de la Haya de 1925. En aquel entonces en un gran número de países regía un principio "puro" de inscripción registral para el nacimiento del derecho sobre la

marca, lo que permitía que terceros registrasen para sí marcas extranjeras que no habían sido registradas en ese Estado por su titular extranjero original. En este caso, el titular extranjero se veía privado de la posibilidad de explotar la marca en el segundo país, en favor del tercero que se anticipaba en la obtención de la posición registral. Atendiendo a esta circunstancia, el CUP introdujo una excepción al principio registral para los supuestos en que resultasen afectadas marcas notoriamente conocidas (artículo 6bis CUP)³⁴.

En su momento, el artículo 6bis CUP implicó un gran progreso frente a la situación existente. Sin embargo, su importancia práctica ha ido disminuyendo, en la medida en que en la mayoría de los países se ha ido otorgando una protección a signos no registrados. Adicionalmente, nuevas exigencias del tráfico económico no pueden ser atendidas por el artículo 6bis CUP, dada su redacción tan limitada y su aplicación tan restrictiva en muchos países. Así, en algunos se exige para la aplicación del artículo 6bis que la marca sea conocida en (todos) los círculos de consumidores³⁵. Propuestas para que se vincule la notoriedad internacional (junto con las posibilidades de expansión del titular de la marca) o que ella se circunscriba a los correspondientes círculos de consumidores nacionales, no prosperaron. Tampoco prosperó el requerimiento de que para la aplicación del artículo 6bis baste el conocimiento de la marca y no su uso real en el país en el cual se solicita la protección³⁶. Finalmente, tampoco es posible a través del artículo 6bis extender la protección más allá de los productos o servicios idénticos o similares para evitar un aprovechamiento de su reputación o un riesgo de dilución de su fuerza atractiva³⁷. No obstante las insuficiencias del artículo 6bis CUP

³¹ Se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario. Sobre este punto, ver Escudero, TRIPs: El alcance de la protección a las marcas de fábrica o de comercio y a las indicaciones geográficas, SELA/BID/TRIPs/Di No. 3, mayo 1996, 8.

³² Kur (nota 25), 993 = 104.

³³ Massaguer/Monteagudo (nota 25), 165 y s.

³⁴ Para un análisis exhaustivo de los precedentes y proceso de formación de la norma, ver Fernández-Novoa, La génesis del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, en: Estudios en Homenaje al Profesor López Rodó, Madrid 1972, 367-389.

³⁵ El artículo 6bis CUP no precisa si la marca deberá ser notoriamente conocida entre el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos idénticos o similares. La respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a este punto se encuentra dividida. Parte de ella entiende que la notoriedad debe prosperar en los consumidores de los productos o servicios distinguidos por la marca (Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1984, 487). Sin embargo, cabe resaltar que tal precisión no emana de la normativa internacional.

³⁶ El artículo 6bis CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse conocida en el país en el cual se está solicitando la protección. Ello ha generado que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país, por medio de la publicidad u otro medio al margen de su efectiva utilización. Ver Kunz-Hallstein, *Marca Notória, Anais do II Seminario Nacional da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro 9-10 de agosto de 1982, 32.

³⁷ En la medida que el objeto del artículo 6bis CUP es proteger a las marcas notorias de la usurpación por parte de terceros en países donde el registro de la marca es constitutivo de derechos, la protección que prevé está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos en cuestión, no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes.

para atender las necesidades modernas de protección de las marcas notorias, es innegable que esa disposición clásica ha sido la base de un importante desarrollo posterior que se refleja, entre otros, en el TRIPs.

La protección de la marca notoria ha sido integrada en el TRIPs a través de la obligación impuesta a los países miembros de cumplir con lo dispuesto en el artículo 6bis del CUP. Sin embargo, la norma del TRIPs - buscando superar algunas de las deficiencias antes señaladas del artículo 6bis CUP - va más allá de lo previsto en ella:

El artículo 16 párrafo 2 del TRIPs no protege únicamente a marcas de productos, también las marcas de servicio tienen expresamente una protección. Se estipula aquí también que para determinar si una marca es notoriamente conocida, los Estados miembros tomarán en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público. En consecuencia, ya no es posible exigir que la marca posea una notoriedad dentro de la totalidad del público. Para marcas que sirven para distinguir productos especializados y que por lo tanto sólo pueden ser conocidas dentro de un pequeño sector del tráfico económico, esta aclaración con respecto al artículo 6bis CUP es de mucha importancia.

La norma en cuestión constituye el nivel mínimo de protección³⁸. Nada impide que los Estados miembros de la OMC introduzcan criterios adicionales que faciliten calificar una marca como notoria. Por ejemplo, estableciendo que una marca notoria será aquella conocida por los círculos empresariales o interesados del país.

El TRIPs no establece claramente si con la redacción del artículo 16 párrafo 2 "... al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público ..." se busca extender la

notoriedad a la que se refiere - entre otros - el artículo 6bis CUP a una notoriedad internacional. Sobre este punto, la doctrina se muestra más bien escéptica³⁹ y hubiese sido deseable que el Acuerdo se pronunciase expresamente. Sin embargo, la referencia que hace el artículo 16 párrafo 2 del TRIPs al artículo 6bis CUP hacen pensar más bien que la notoriedad debe determinarse en el país en que se está solicitando la protección⁴⁰.

La redacción utilizada en el artículo 16 párrafo 2 "... los Miembros tomarán en cuenta ... inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate ..." ha sido interpretada en algunos Estados miembros como que la notoriedad exigida no está referida al país en el cual se solicita protección. De tal forma, que si una marca es notoria en un Estado miembro, el registro de la marca en cualquier otro país no debería prosperar y su uso se debería prohibir, aún para productos o servicios no similares. Teniendo en cuenta la referencia expresa que el artículo en análisis hace del artículo 6bis CUP, resulta difícil aceptar esta interpretación⁴¹.

El artículo 16 párrafo 3 del TRIPs señala expresamente que la notoriedad puede derivar como resultado de una difusión de la marca en el sector relevante del público consumidor⁴². De esta forma se incluye la notoriedad como consecuencia de la promoción de la marca. Correlativamente, se excluye la posibilidad de condicionar la protección de la marca notoria a su utilización efectiva y real en el territorio del país miembro. En tal sentido, la notoriedad adquirida por publicidad de la marca o por su difusión en medios de comunicación, tales como cable o "Internet", debe ser reconocida para efectos de conferir una protección a la marca⁴³.

Con respecto al alcance de la protección, el artículo 16 párrafo 3 establece que la protección conferida se extiende más allá de los productos o servicios idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo inter-

³⁸ OMPI, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, OMPI/MAO/CCS/97/1, 8.

³⁹ Kur (nota 25), 994. En contra de una notoriedad internacional: Massaguer/Monteagudo (nota 25), 173. A favor: Zuccherino/Mitelman, Marcas y Patentes en el GATT, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1997, 132.

⁴⁰ Kur (nota 25), 106.

⁴¹ Para Kur (nota 25, 107) tal interpretación no sólo está en manifiesta contradicción con lo dispuesto por el artículo 16.2 del TRIPs, en vista de la clara referencia que se hace al artículo 6bis CUP, sino que considera que ella llevaría a una reformulación del concepto de marca notoria previsto en el seno del CUP. De otro lado, duda seriamente que esta nueva concepción de la marca notoria pueda aplicarse de forma satisfactoria en la práctica.

⁴² Kur (nota 25), 994.

⁴³ OMPI (nota 38), 8.

nacional protege jurídicamente a las marcas más allá de la regla de la especialidad.

Pese a la referencia que se hace al artículo 6bis CUP, para algunos autores no debe entenderse que la protección prevista en el artículo en mención será conferida a las «marcas notorias» o «notoriamente conocidas» del artículo 6bis CUP, sino que la protección tan amplia que prevé el Acuerdo (sólo) puede entenderse con relación a lo que la doctrina y la jurisprudencia del derecho comparado conocen como las «marcas renombradas», aún cuando el Acuerdo no emplee esta expresión⁴⁴.

De cualquier forma, requisito para aplicar la protección prevista es que el uso por parte del tercero pueda indicar que existe una conexión entre los productos y servicios del tercero y del titular de la marca registrada, y que sea probable una lesión de los intereses del titular. Se extiende así la protección a todos los supuestos tradicionalmente considerados: confusión (identidad o semejanza de los productos o servicios), explotación de la reputación, perjuicio del renombre y dilución.

Las facultades concedidas al titular para proteger a su marca notoria contra este tipo de riesgos son las mismas que las reguladas en el artículo 6bis CUP. En tal sentido, la protección se extiende tanto a la fase de acceso al registro (obligación de denegar y posteriormente de cancelar el registro de las marcas incompatibles) como a la fase de utilización. Todo ello integrado en el sistema de marcas (no a través de la competencia desleal).

La protección del artículo 16 párrafo 3 del TRIPs sólo se extiende a las marcas notorias que se encuentren registradas. Se ha querido restringir la protección más allá de la regla de la especialidad a las marcas notorias registradas⁴⁵. La marca notoria no registrada del Acuerdo, únicamente puede acceder a la tutela prevista en el artículo 6bis CUP, siempre que - como usualmente sucede - reúna esta condición⁴⁶. De cualquier forma, en estos casos el espectro de la protección es menor, pues sólo cubre los supuestos de confusión dentro del principio de especialidad.

Finalmente, en la medida en que el artículo 6bis CUP por definición sólo concede una protección a extranjeros súbditos de un Estado miembro, pero no a los nacionales del país, el artículo 16 párrafo 3 del TRIPs tampoco obliga a extender la protección prevista a los nacionales⁴⁷.

6. Limitaciones al Derecho de Marcas

El derecho de exclusiva conferido al titular de la marca puede originar ciertas disfunciones en supuestos excepcionales. Disfunciones que perturbarían, por un lado, la transparencia del mercado, y, por otro lado, lesionarían los legítimos intereses de los competidores del titular de la marca. A fin de corregir estas eventuales disfunciones, se somete al derecho de marca a determinadas limitaciones para neutralizar los efectos excluyentes de la marca.

El artículo 17 del TRIPs establece que las limitaciones al Derecho de Marcas están permitidas siempre que se haga un balance de los intereses del titular de la marca y los de los terceros. Se pone como ejemplo el uso leal de términos descriptivos.

La amplia libertad formal reconocida a los Estados miembros en relación con la regulación de las limitaciones del Derecho de Marcas está restringida doblemente. En primer lugar, se les califica de «excepciones limitadas». En segundo lugar, el artículo 17 sólo menciona - aunque sea a título de ejemplo - una excepción, siendo lo usual en muchas legislaciones de derecho comparado prever también otras⁴⁸.

De cualquier forma, siempre que se respeten los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros, las limitaciones tradicionales del Derecho de Marcas, tales como el uso por terceros de la marca para indicar el nombre, dirección, así como el destino de un producto o servicio, el uso en accesorios o en recambios, encuentran acomodo en el artículo 17 del TRIPs.

⁴⁴ Monteagudo, La protección de la marca renombrada, *Monografías Civitas*, Madrid 1995, 109.

⁴⁵ Kur (nota 25), 108.

⁴⁶ Massaguer/Monteagudo (nota 25), 176.

⁴⁷ Kur (nota 25), 994.

⁴⁸ Massaguer/Monteagudo (nota 25), 168.

7. El agotamiento del Derecho de Marcas

El Derecho de Marcas - y en general los derechos inmateriales - pueden ser utilizados para compartimentar artificialmente los mercados. A fin de evitar que el titular del derecho de marca, en el ejercicio de dicho derecho pueda prohibir la comercialización de productos con marca se crea la doctrina del agotamiento de los derechos.

El agotamiento del derecho de marca constituye uno de los límites del derecho de exclusiva. Es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos con marca. La construcción dogmática a la que se recurre es la siguiente: con la fabricación y primera introducción en el mercado del producto con marca, el titular de la marca hace uso de su derecho, quedando la marca "agotada", de modo que los productos con marca pueden ser objeto ulteriormente de sucesivos actos de comercialización.

Cuestión ampliamente debatida es el presupuesto territorial del agotamiento. Así, el agotamiento puede ser nacional, con lo cual la puesta en comercio en territorio nacional, agota el derecho; o agotamiento internacional, que no establece ninguna condición territorial para que la puesta en el comercio desencadene el agotamiento⁴⁹.

A la luz de lo señalado anteriormente, se advierte la contraposición de intereses entre los países en vías de desarrollo y los países industrializados que se da en esta materia. Los primeros estuvieron durante las negociaciones del TRIPs interesados en introducir en el Acuerdo una norma sobre el agotamiento internacional de los derechos⁵⁰, a fin de permitir importaciones paralelas y que los consumidores gocen de una oferta de bienes y servicios mayor y tengan acceso a productos más baratos.

El artículo 6 del TRIPs opta por no regular el alcance territorial del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con su tenor literal, se busca que cada Estado determine a nivel nacional lo que considere más conveniente. En consecuencia,

los Estados miembros están en libertad de introducir el agotamiento internacional de los derechos⁵¹.

Sin embargo, la libertad de los Estados para regular el agotamiento de los derechos tiene límites. Sea el sistema por el que se opte (nacional, internacional), el Estado debe respetar los principios contenidos en los artículos 3 y 4 del Acuerdo, es decir, los principios de tratamiento nacional y cláusula de la nación más favorecida.

De otro lado, el artículo 6 del TRIPs expresamente establece el no sometimiento de este tema - con las excepciones antes indicadas - al sistema multilateral de arbitraje del Acuerdo.

Un sector de la doctrina no está de acuerdo con la interpretación anterior y considera más bien que el artículo 6 del TRIPs no es una norma con contenido material, por tanto, su tenor literal debe interpretarse sistemáticamente con otras normas del Acuerdo. Así, según De las Heras⁵², con respecto al agotamiento del derecho de marcas, dos argumentos abogan por un agotamiento internacional del mismo. En primer lugar, conforme a los párrafos 1 y 4 del artículo III rige a nivel del GATT el principio de trato nacional o asimilación de los productos importados a los nacionales en materia de reglamentaciones interiores. La legislación reguladora de la propiedad industrial está sometida a estos principios por afectar la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de los productos importados y nacionales en el mercado. En consecuencia, concluye el autor, los productos del territorio de un Estado miembro, importados en el territorio de cualquier Estado miembro, no podrán recibir de la ley de propiedad industrial un tratamiento menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional. De manera que «si a los productos nacionales se les aplica el agotamiento nacional, a los productos importados de otra parte contratante ha de aplicársele el agotamiento internacional en las mismas condiciones; es decir, cuando han sido introducidos al comercio en el mercado de la parte contratante exportadora por el titular del derecho de propiedad industrial o con su consentimiento. En caso contrario, la legislación

⁴⁹ Sobre esta problemática, ver por todos, Beier, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr*, GRUR Int. 1969, 8 y ss. = *Territoriality of Trademark Law and International Trade*, IIC 1 (1970), 48 y ss.

⁵⁰ Cfr. Bercovitz, El derecho de Autor en el Acuerdo de TRIPS, en: *Numi Novo Mundo do Direito De Autor?*, T. II, Lisboa 1994, 899.

⁵¹ Ver Bercovitz (nota 50), 899; Bronckers (nota 15), CMLR 31 (1994), 1267 y ss.; Reinbothe/Howard, *The State of Play in the Negotiations on Trips*, EIPR 13 (1991), n° 5, 159.

⁵² De las Heras, El agotamiento del derecho de marca, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1994, 458 y ss.

nacional violaría el principio fundamental del trato nacional». El texto del GATT de 1994 no ha modificado el artículo III del GATT de 1947, por lo tanto, indica el autor, la no regulación del principio del agotamiento de los derechos en el TRIPs queda salvada por la necesidad de reconocer y aplicar el agotamiento internacional que se desprende del mencionado artículo III. Adicionalmente, señala De las Heras, en el TRIPs existen disposiciones positivas que regulan el agotamiento internacional de los derechos, al menos, en el Derecho de Marcas. Menciona para ello los artículos 16 párrafo 1 y 51. El primero establece el contenido del Derecho de Marca, el segundo la facultad del titular del derecho de marca de impedir que se importen productos con usurpación de su marca. En ninguno de los artículos se indica que el titular de la marca tiene la facultad de prohibir las importaciones paralelas de productos que lleven la marca por orden o con el consentimiento del titular, ni a impedir la importación de productos de la marca auténtica. Ambas «omisiones» indicarían, entonces, el reconocimiento del agotamiento internacional del derecho de marca⁵³.

8. Plazo de duración

El artículo 18 establece el plazo mínimo de duración del registro de marcas en siete años, prolongables indefinidamente por igual período. El plazo de siete años es fruto del compromiso de los países industrializados que proponían que éste fuera de diez años con los países en vías de desarrollo, que querían que fuera el legislador nacional el que estableciera el plazo mínimo de protección⁵⁴. La posibilidad de renovación indefinida del derecho de marca está en consonancia con la esencia de la marca. A diferencia del derecho de patente y del derecho de autor no existe aquí impedimento alguno de interés superior que impida la perpetuidad del derecho.

9. Obligación de usar la marca

En muchos ordenamientos jurídicos se impone al titular la carga de usar la marca registrada. Ello con dos finalidades: una de índole esencial, otra de índole funcional⁵⁵. Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca está el contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente del público. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación entre la marca y el producto por parte de los consumidores se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan a la hora de determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

El TRIPs deja en libertad a los Estados miembros para regular en sus legislaciones nacionales acciones de cancelación por no uso de la marca. Pero si un Estado decide introducir esta figura jurídica, la misma deberá sujetarse a los requisitos previstos en su artículo 19.

El artículo 19 del TRIPs estipula de forma más precisa la norma contenida en el artículo 5 C 1) CUP. Así, por ejemplo, este último establece que la marca debe ser usada en un plazo "equitativo", a diferencia del TRIPs que dispone que la falta de uso sólo podrá determinar la anulación de la marca si se produce después de un plazo de tres años. Si bien no se indica a partir de cuándo debe empezar a contarse dicho plazo, no existen dudas de que éste está

⁵³ A un resultado diferente, pero aplicando el mismo principio de que el artículo 6 no es una norma de derecho sustantivo, llega Straus (*Bedeutung des TRIPS für das Patentrecht*, GRUR Int. 1996, 193 y ss. = *Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law*, en: Beier/Schricker (eds.), *From GATT to TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1996, 191 y ss.) con respecto al agotamiento del derecho de patentes. Según el autor, primero deben analizarse las normas específicas de cada materia y luego se deberán tomar en cuenta los principios y metas de TRIPS como tal. Así, conforme al artículo 27 (1) en concordancia con el artículo 28 (1) TRIPS, el titular del derecho de patente tiene el derecho de prohibir la importación del producto patentado o del producto obtenido de un proceso patentado independientemente del lugar donde se produzcan estos productos. De esta forma, concluye Straus, las normas sustantivas de patentes de TRIPS impiden la regulación de un agotamiento internacional del Derecho de Patentes. Lo único que el artículo 6 ha querido establecer es que el agotamiento de los derechos no puede ser materia de discusión en un procedimiento de solución de diferencias.

⁵⁴ Kur (nota 25), 995 = 109; cfr. Oppermann/Baumann, *Handelsbezogener Schutz geistigen Eigentums (TRIPS) im GATT*, ORDO 1994, vol. 44, 129.

⁵⁵ Fernández-Novoa (nota 35), 385 y ss.

referido a la fecha de la concesión o a la fecha en que se dejó de usar la marca⁵⁶.

De otro lado, se establece que para que la falta de uso de la marca genere la anulación de su registro, debe haberse realizado de forma ininterrumpida, admitiéndose causas de justificación por el no uso. Estas últimas están referidas a circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que impidan el uso de la misma, como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos.

En el artículo 19 párrafo 2 se prohíbe que el requisito de uso tenga carácter estrictamente personal, entendiéndose que éste también queda satisfecho si el uso es efectuado por otra persona y siempre que este uso haya sido "controlado" por el titular. La referencia al control permite incluir tanto los supuestos de uso por personas con las que existan vínculos económicos como los casos de contratos de licencias o franquicias.

Por lo demás, el TRIPs deja en libertad a los Estados miembros de regular otras cuestiones relacionadas con el requisito de uso, tales como la intensidad con que deberá realizarse el uso, la forma en que este uso deberá acontecer, la admisión del uso parcial de la marca, esto es, el uso sólo para una parte de los productos o servicios para los que está registrada.

10. Otros requisitos

El uso (y la licencia) de marcas extranjeras fue cuestionado durante mucho tiempo por los países en vías de desarrollo. Se consideraba que el poder económico y psicológico de las marcas extranjeras frente a las nacionales podía influir en el desarrollo de la economía nacional, así como en los patrones de conducta y abastecimiento de la población⁵⁷. Debido a esto, durante algún tiempo se impusieron requisitos especiales para el uso de estas marcas, tales como la obligación de vincular toda marca extranjera licenciada con una marca nacional del

licenciario⁵⁸, la obligación de usar la marca de un producto farmacéutico junto con el nombre genérico del mismo o con otra marca, la imposición del tamaño en que debía aparecer la marca en los empaques o etiquetas⁵⁹, entre otras.

Esta política, seguida sobretodo en los años 70 en algunos países en vías de desarrollo, dio motivo al artículo 20 del TRIPs⁶⁰. Conforme a esta norma no es posible que un Estado miembro imponga requisitos especiales al uso de la marca, que impliquen una carga para su titular o que puedan perjudicar el carácter distintivo de la misma.

De esta forma, el Decreto brasileño 793 del 5 de abril de 1993 entra en contradicción con el TRIPs. Esta norma establece que en el empaque de productos farmacéuticos debe consignarse encima de la marca - tres veces más grande - el nombre genérico del producto. Lo que se busca es fomentar la comercialización de productos genéricos y mantener relativamente bajos los precios de los productos farmacéuticos con marca. En la práctica, el Decreto 793 no está siendo observado por las empresas farmacéuticas brasileñas y - hasta donde tenemos conocimiento - su legalidad se encuentra actualmente cuestionada ante las autoridades judiciales.

Si se toma en cuenta el último proceso frustrado de revisión del CUP, parece evidente que la inclusión de una disposición como la del artículo 20 del TRIPs sólo es imaginable en vista de las concesiones comerciales que los países en vías de desarrollo han recibido en otras áreas.

11. Cesión y licencia de la marca

El artículo 21 prevé la cesión libre de la marca y prohíbe expresamente las licencias obligatorias de marcas.

La cesión libre de la marca implica que ella puede ser transferida sin necesidad de transferir conjunta-

⁵⁶ Massaguer/Monteagudo (nota 25), 178.

⁵⁷ Sobre las desventajas del uso y licencia de marcas extranjeras, ver UNCTAD, TD/B/C.6/AC.3/3/Rev. 1, N° 151 y ss., 22 y ss.

⁵⁸ Artículos 127 y 128 de la antigua Ley Mexicana de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975. Para un análisis de las razones que llevaron a la dación de estas normas, ver Alvarez Soberanis, Com.Ext. 26 (agosto 1976), N° 8, 946; García Moreno/Sánchez Rodríguez, RMPA (1976), 132 y s. = Der. Integr. 10 (marzo 1977), N° 24, 152.

⁵⁹ Los países latinoamericanos experimentaron mucho con este tipo de prácticas. Ver por todos, Correa, El derecho de marcas en América Latina, Der.Integr. 11 (1978), 35 y ss.

⁶⁰ En tal sentido, la propuesta - en especial - de la India de que cada Estado tuviese la posibilidad de imponer requisitos especiales al uso de la marca (ver GATT-Doc. MTN.GNG/NG11/W/37 del 10 de julio de 1989, 17) no prosperó.

mente la empresa o parte de la empresa que produce los productos por ella distinguida.

El Derecho de Marcas constituye la única categoría de Derechos de Propiedad Intelectual donde se ha prohibido expresamente las licencias obligatorias⁶¹, ya que es difícil encontrar una justificación de las licencias obligatorias en dicho Derecho de Marcas. Por el contrario, ellas sólo llevarían al público consumidor a un engaño. En efecto, el público podría suponer que el producto ha sido distinguido con la marca por el titular o con su consentimiento.

Por lo demás, se deja en libertad a los Estados miembros para que determinen los requisitos que deberá cumplir el contrato de licencia de marca. Así, el legislador nacional puede establecer que el licenciante debe preocuparse por que el licenciario mantenga la calidad de los productos y a estos efectos ejercer un control sobre el licenciario. También puede establecer que el contrato de licencia, para tener validez, deba ser registrado. Igualmente, prácticas dirigidas a regular las relaciones contractuales entre el licenciante (extranjero) y el licenciario (nacional), como limitaciones en el pago y transferencia al exterior de las regalías⁶², o la imposición de un impuesto extraordinario sobre el monto de las regalías⁶³, en principio, no violan el artículo 21. Sin embargo, estas prácticas podrían - bajo determinadas circunstancias - violar el artículo 20 del TRIPs, y si van dirigidas principalmente a discriminar al licenciario extranjero, difícilmente se pueden justificar por el principio de tratamiento nacional establecido en el artículo 3.

Con relación a los acuerdos de limitación de la competencia que pueden estar contenidos en los contratos de licencia de marcas, debe tenerse en

cuenta lo previsto en el artículo 40 del TRIPs. Aquí se reconoce en el párrafo 1 que las prácticas relativas a la concesión de licencias que restrinjan la competencia, tienen efectos perjudiciales sobre el comercio y limitan la transferencia de tecnología⁶⁴. Esta norma se remonta a dos posiciones básicas, conocidas usualmente como «*development test*» y «*competition approach*», que reflejan las diferencias de opinión entre los países en vías de desarrollo y los países industrializados y que corresponden también con la posición de ambos grupos de países durante las discusiones del «*Code of Conduct on Transfer of Technology*» (TOT-CODE)⁶⁵. La postura de los países en vías de desarrollo prevé estrictas cláusulas prohibitivas, sin la posibilidad de un examen de cada caso en particular. El punto de partida de esta posición no es el efecto anticompetitivo de las cláusulas, sino proteger a los países de sus efectos negativos en la transferencia de tecnología y en el desarrollo económico y tecnológico. Por su parte, los países industrializados parten de una postura netamente competitiva. La redacción del artículo 40 del TRIPs demuestra que - en cierto modo - ambos modelos pudieron imponerse. Sin embargo, el contenido y el sentido de esta norma no son claros.

Para la caracterización de las prácticas anticompetitivas, se establece en el artículo 40 párrafo 2 que un abuso de los derechos de propiedad intelectual puede estar prohibido por los Estados miembros de la OMC. No se indican los criterios para la aplicación de la norma, sólo se esboza el siguiente criterio: cada caso será examinado y juzgado por separado a efectos de determinar si la práctica tiene efectos negativos sobre la competencia del mercado correspondiente⁶⁶. No se señala que la práctica contractual deba tener efectos negativos en la transferencia de tecnología. A pesar de que las

⁶¹ La antigua Ley Mexicana de Inventiones y Marcas de 1975 prevenía en su artículo 132 la concesión de licencias obligatorias de marcas. La razón de introducir esta figura en el Derecho de Marcas fue el reconocimiento de que muchas empresas licenciantes (extranjeras) al vencimiento del contrato se negaban - sin justificación alguna - a renovar el contrato de licencia si la marca había logrado un posicionamiento en el mercado, la anterior actitud traía perjuicios serios al licenciario. Ver García Moreno/Sánchez Rodríguez (nota 58), 134 = 152. Para una postura crítica, ver Fernández-Novoa, *La ley mexicana de 1975 socava profundamente el Derecho de Marcas*, ADI 3 (1976), 700 y s.; Lanahan, TMR 66 (1976), 212 y ss.; Soru, *California Western Int. L. J.* 17 (1987), 343 y ss.

⁶² Prácticas de esta naturaleza se encontraron reguladas en diferentes leyes de transferencia de tecnología. Así, en Argentina: Ley 19.231 del 10 de setiembre de 1971, Ley 20.794 del 27 de setiembre de 1974; Brasil: Ato Normativo 15 de 1975; México: Ley de Registro y Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 30 de Diciembre de 1972, Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas del 5 de enero de 1982; Pacto Andino: Decisión 24 y 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁶³ Artículo 24 de la antigua Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De esta forma se buscaba desalentar el uso de marcas extranjeras, ver Pachón Muñoz, *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Temis, Bogotá 1984, 122 y ss.

⁶⁴ De esta forma, se toma el concepto de competencia del TOT-CODE. Ver Stoll, *Technologieübertragung: Internationalisierungs- und Nationalisierungstendenzen*, Berlin ... 1994, 120 y ss.

⁶⁵ Sobre esta cuestión, ver Fikentscher, *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, IIC Studies, vol. 4, Weinheim (Alemania) 1988, sobretudo a partir de la pág. 64 y ss.; ver también Stoll (nota 64), 120 y ss.

⁶⁶ GATT-Doc. MTN.TNC/W/35 del 26 de noviembre de 1990, artículo 43 (2).

expresiones usadas en esta norma, como «abuso de los derechos de propiedad intelectual» y «efectos negativos sobre la competencia en el mercado correspondiente», pueden entenderse como una «*rule of reason*», en correspondencia con la «*competition approach*»⁶⁷, no debe entenderse con ello la obligatoriedad de un Estado miembro de asumir este criterio en su ley nacional. Si se analiza el origen de esta norma, se observa que el proyecto original mostró muchas similitudes con el capítulo de competencia del proyecto del TOT-CODE⁶⁸. Sin embargo, a lo largo de las negociaciones del TRIPs el proyecto sufrió fuertes modificaciones⁶⁹. En definitiva, el artículo 40 párrafo 2 simplemente establece que la regulación en los ordenamientos jurídicos nacionales de algunas prácticas anticompetitivas relativas a la concesión de licencias no constituye una violación del TRIPs. Los Estados miembros están en libertad de combatir este tipo de prácticas, sea a través de cláusulas generales, sea a través de una tipificación de las diferentes violaciones.

IV. CONCLUSIONES

Con el TRIPs se ha dado un paso adelante en el sistema internacional de marcas. Para algunos países las disposiciones del TRIPs no han implicado una modificación sustancial de sus legislaciones nacionales, para otros, sin embargo, las consecuencias son mayores. Pero, para que un derecho sea efectivo, no basta que internacionalmente su nivel de protección material sea alto, sino que, además, esta protección pueda realmente hacerse efectiva en la práctica. Con el tiempo se verá si en este punto el TRIPs también ha dado un paso hacia adelante. Si se tiene en cuenta que las deficiencias actuales de los procedimientos jurídicos y administrativos de Derecho de Marcas de muchos países comprenden el ordenamiento jurídico en su generalidad y están vinculados con problemas sociales que involucran a toda la economía, parece difícil intentar lograr una mejora aislada en el área de la propiedad industrial: el costo social es muy alto.

⁶⁷ De esta forma concluiría la larga discusión sostenida durante las negociaciones del TOT-CODE entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Cfr. Correa, Implicaciones del Acuerdo TRIPs en los Países de América Latina y el Caribe, SELA-Doc. SP/IV/Foro/PI/DT n° 6, 33 y s.; UNCTAD, *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment*, Nueva York 1994, 193.

⁶⁸ GATT-Doc. MTN.TNC/W/35 del 26.11.1990, artículo 43 (2).

⁶⁹ Sobre esta cuestión, ver Stoll (nota 64), 356-358.