

**LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA COMPARADAS
CON LAS DE LA COMUNIDAD ANDINA**

MONOGRAFIA

**DIRIGIDA POR EL DOCTOR: HERNANDO SANCHEZ
PRESENTADA POR: MARTHA LUCIA VARGAS LÓPEZ**

**COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
ESPECIALIZACIÓN DE ESTUDIOS EUROPEOS**

Julio de 2001

INDICE GENERAL

Introducción

Capítulo I La ley de marcas en las dos Comunidades europea y Andina

Capítulo II Límites al Derecho de marcas

Conclusiones

Bibliografía

INDICE DETALLADO

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	23
LA LEY DE MARCAS EN LAS DOS COMUNIDADES EUROPEA Y ANDINA	
1. DEFINICIÓN	23
1.1 Definición de marca de la Comunidad europea	34
1.2 Definición de marca en la Comunidad andina	34
2. Causales de denegación	36
2.1 Motivos de denegación absoluta en la Comunidad europea	36
2.2 Motivos de denegación relativa en la Comunidad europea	39
3. Titulares de la marca comunitaria	42
4. Efectos de la marca comunitaria en la Comunidad europea comparada con la Comunidad andina.	44
5. Solicitud de marca comunitaria	45
6. Procedimiento de registro	46
6.1 Disposiciones de procedimiento	50
7. Nulidades en asuntos marcarios	54
8. Marcas comunitarias colectivas	57
9. Marcas de certificación	57
10. Función distintiva de las marcas	57
11. Signos que no pueden registrarse como marcas en las dos comunidades	58

11.1 Primer grupo: Signos no monopolizables	58
11.2 Segundo grupo: Signos de adopción ilícita	61
11.3 Tercer grupo: Signos lesivos de derechos de terceros.	63
12. Elementos de la marca	65
CAPITULO II	67
LIMITES AL DERECHO DE MARCAS	
1. DEFINICIÓN	67
1.1 Las importaciones paralelas de productos con la misma marca	71
1.2 Competencia entre productos con marcas susceptibles de ser motivo de confusión	72
1.3 Competencia entre productos que llevan una misma marca y pertenecen a dos empresas independientes	74
1.4 Competencia entre productos que llevan una misma marca después de un fraccionamiento forzoso del derecho	75
1.5 Reenvase de los productos con marca	75
1.6 Utilización de una marca por un tercero y control del ejercicio del Derecho de marca	77
2. El uso de la marca como límite al Derecho subjetivo de marca	78
3. El principio de especialidad	83
4. Agotamiento del Derecho	84
5. Seguimiento del Libro Verde de la Comunidad europea sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior	86
CONCLUSIONES	91
BIBLIOGRAFIA	95

INTRODUCCION

1. Planteamiento General

El tema de esta Monografía serán las marcas comunitarias, tanto en la comunidad Europea como es la Andina, debido a que la protección de las marcas, garantiza a los comerciantes e industriales, su uso en forma exclusiva en el tráfico mercantil.

En efecto, la marca hace posible el proceso de diferenciación de los productos y servicios en el mercado; este proceso es indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema competitivo pero especialmente para la existencia de la competencia basada en la calidad de los productos o servicios.

Sobre este aspecto Bercovitz dice: "La función de los signos distintivos consiste precisamente en facilitar, con fines competitivos, el vínculo entre la empresa y su clientela. Si el público no pudiera atribuir las prestaciones y los bienes que son objeto del tráfico económico a las diversas empresas que participan en él, la competencia sería imposible".¹

¹ Vid. Bercovitz, A, a Di 2, 1975, pg. 80.

Por consiguiente, el sistema de marcas y demás signos cumple una función esencial de captación de clientela. En la actualidad, las modernas técnicas de comercialización de los productos han alterado el papel económico de la marca, que ha pasado de ser simple muestra de la procedencia empresarial de los productos a indicador de la calidad de los mismos y un mecanismo publicitario fabuloso.

Con esta monografía, se espera determinar en cual de las 2 comunidades, se trata con mejor acierto a las marcas o si su tratamiento es similar y las posibles consecuencias que repercuten en el mercado común de ellas.

2. Planteamiento histórico

Ha sido constante el interés del hombre por identificarse así mismo y de identificar las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual ha utilizado signos, y estos signos tienen las siguientes funciones: son mecanismos indicadores de la propiedad, son sistemas de identificación de la persona responsable por la elaboración de un producto y son mecanismos identificadores de los empresarios en el tráfico mercantil.

Como mecanismos identificador de la propiedad es claro el empleo de signos primero en esclavos y luego en ganado, por ello es importante mencionar el siguiente aparte: "Los antecedentes de este tipo de marca se remontan a la prehistoria, en las cuevas del suroeste europeo en donde en

ciertas pinturas, se han encontrado marcas en los animales pintados, las cuales según parece sirvieron para identificar a los propietarios".²

Así mismo, con el correr del tiempo, en España, la Carta Real de 1386 de Pedro IV de Aragón, ordenó a los tejedores que pusieran la marca o signo de Barcelona en los cabos de determinadas piezas de tejidos, para evitar fraudes. Posteriormente aparecieron los gremios que debían cumplir con requisitos como ser cristianos, ser viejos y limpios de sangre, ser español, presentar un examen y aportar la marca que utilizaría en la identificación de sus productos.

2.1 Orígenes de la integración Europea

Tras la Primera Guerra Mundial en 1923, el conde húngaro Coudenhove-Kalergi; fundó un movimiento denominado la Unión Paneuropea con el doble objetivo de evitar un nuevo conflicto intereuropeo y promover los "Estados Unidos de Europa".

El 1 de mayo de 1930, Briand depositaba un memorándum con objeto de promover una confederación de los Estados europeos. Solo al finalizar la Segunda Guerra Mundial es cuando, con el derrumbe total de Europa y su desmoronamiento económico crearon las condiciones necesarias para configurar la Europa Occidental.

² Mendieta Sonia, Evolución histórica de las marcas, Revista Mexicana de la Propiedad industrial y Artístico año 1, en Jun. México 1963, Num. 1, pg. 67.

Desde el punto de vista económico, cabe referirse ante todo a la creación del Benelux, prefigurador en cierto modo de lo que más tarde sería el método de integración seguido para la comunidad económica Europea (CEE), el Benelux se sitúa en 1943, la Unión Aduanera en 1944, posteriormente se adopta una política comercial común (1950), la Liberalización de los Movimientos de Capital (1954) y la Libertad de circulación de Trabajadores (1956).

Con la declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, se resume el método que inspiró la Comunidad Europea del Carbón y del acero (CECA), mediante el tratado de Paris, firmado el 18 de abril de 1951, por Francia, Alemania, Italia y los tres países del Benelux. El concepto de integración, rompía con el principio sacrosanto de la inviolabilidad e indivisibilidad de la soberanía de los Estados.

En 1956, el "Comité Spaak" presentó el informe que sirvió de base para las negociaciones de los tratados de creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), el informe condujo, el 25 de marzo de 1957, a la firma de los tratados en Roma, fijándose su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. Sin lugar a dudas de los 2 tratados, el de la CEE era el más importante puesto que ampliaba el concepto de integración al conjunto de la economía.

El artículo 2 del tratado CEE específico que: "La comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la

progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, un desarrollo armónico de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran".

Es este tratado, el más importante en mi entender porque prevé la creación de un mercado común o mercado único, lo que implica una unión aduanera basada en tres libertades fundamentales: la libre circulación de mercancías, la libre circulación de las facturas de producción y la libre competencia.

2.2. Orígenes de la Integración Andina

Comienza con el tratado de Montevideo, constituido de la ALALC, a lo cual se llega como resultado de las gestiones de la CEPAL, en aras de la integración regional.

En febrero de 1960 los países de Argentina, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay suscribieron el tratado de Montevideo. Posteriormente Colombia y Ecuador se adhieren en 1961, después fue Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967.

La ALALC tenía como propósitos: liberación de intercambio, eliminación de las barreras existentes al comercio interregional, establecimiento de listas nacionales y listas comunes, pero este proyecto no resultó,

principalmente porque el empresario no se encontraba preparando para tan ambicioso proyecto.

En 1979, se crea la ALADI: "El nuevo organismo estaba dispuesto a modificar el rumbo anterior: a las barreras geográficas enfrentaría los acuerdos regionales; a los diferentes acuerdos económicos y políticos el pluralismo y la flexibilidad; a las micronegociaciones, la convergencia progresiva de acciones parciales, los tratamientos diferenciales con base en el nivel de desarrollo de los países miembros y la multiplicidad en las formas de concentración de instrumentos comerciales".³

El tratado de Montevideo de 1980 manifiesta la idea fundamental de la ALADI: "Por el presente tratado las partes contratantes prosiguen el proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico - social armónico y equilibrado de la región y para ese efecto, constituyen la Asociación Latinoamericana de Integración ... ".

La ALADI esta compuesta por 11 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El Grupo andino: el 16 de agosto de 1966, los Presidentes de Colombia y Chile y los embajadores de Ecuador y Perú, suscriben la Declaración de Bogotá, para aprovechar las ventajas del mercado.

La Declaración de Punta del este de abril de 1967, aceptó y estimuló la creación de acuerdos subregionales y el 25 de mayo de 1969 en Cartagena se aprueba el Acuerdo de Integración subregional Andino.

Alberto Rioseco y Bernardo Nun, sobre la Integración andina dicen: "una integración como la Andina, que conduce a una unión económica, a la cual se agregan otros elementos que darían al proceso un profundo sentido humano y social, sólo puede desarrollarse y llegar a contribuir una verdadera comunidad de Naciones andinas, si se manifiesta y persiste una clara y decidida voluntad político basada en un consenso en cuanto a principios y valores comunes y en cuanto a las bases de sus sistemas políticos y económicos".⁴

El acuerdo conlleva una comunidad de intereses "no en ella misma un estado y tampoco un estado federal. Es una comunidad de naturaleza especial en vía de integración progresiva".⁵

El Dr. Luis Carlos Sáchica dice sobre la integración: "Ese proyecto de lograr el desarrollo económico y social mediante la acción conjunta de varios países haciendo para tal efecto de sus ramifarios un solo espacio, un solo mercado, en lo interno y frente a terceros países que es la idea central de la integración, por ser de dilatada y conflictiva ejecución, requiere una

³ C.F. Síntesis ALADI, Diciembre 1984 p. 40.

⁴ Luis Diaz Muller, op, Cit, p-124.

⁵ Tribunal Constitucional de Karlsruhe (RFA), sentencia 18 de octubre de 1967.

organización específica y una institucionalización que establezca y analice su proceso".⁶

Se crean 2 órdenes, una el comunitario fruto de la labor de las instituciones comunitarias en el ámbito de las competencias asignadas en los tratados y el interno de los países miembros.

Los objetivos trazados por el acuerdo de Cartagena están consignados en los artículos 1 y 2 y en el inciso 3 del artículo 1 se consagra la finalidad última del Acuerdo "estas objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión y son:

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación.
- Facilitar su participación en el proceso de integración regional.
- Propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.
- Fortalecer la solidaridad subregional.

El artículo 3 del Acuerdo prevé los mecanismos con que cuenta para el logro de los objetivos:

⁶ Luis Carlos SÁCHICA. Derecho Comunitario Andino. Ed. Tamis, Bogotá, 1990, p. 30.

- a. La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes.
- b. La programación conjunta, la intensificación del proceso de industria de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial.
- c. Un programa de liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados que tratando de Montevideo, 1980.
- d. Un Arancel Externo común, cuya eloga previa será la adopción de un Arancel Externo mínimo común.
- e. Programan para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial.
- f. La canalización de recursos internos y externos a la subregión para proveer el financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración.
- g. La integración física.
- h. Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador.

El acuerdo de Cartagena dispuso en su artículo 27: "Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta de la junta, aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamiento a capitales extranjeras y sobre marcas, patentes.

2.3 Noción de mercado común de la Comunidad europea

Estas normas revelan la importancia que ha tenido y tiene la noción de mercado común, lo cual tiene que enmarcarse en una tipología de modelos de integración económica regional y que irán ligados fuertemente a la marca comunitaria:

- a. ***La zona de libre comercio.*** Supone una libre circulación de mercancías, así se entiende la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a las exportaciones e importaciones comerciales, de los productos que son originarios de los Estados que son miembros de la zona, manteniendo cada uno de los Estados su propia política arancelaria con respecto a los terceros Estados.

Aquí juega un papel importante la marca, porque ésta determina de donde proviene el producto.

- b. ***La Unión Aduanera.*** En este modelo, cada uno de los Estados Miembros de la Unión elimina los obstáculos arancelarios y no arancelarios, con relación al comercio de los productos entre los miembros de la Unión; se establece un arancel exterior común y en

consecuencia, los productos provenientes de terceros Estados, satisfacen el mismo arancel independientemente del Estado de la Unión, por el que se introduce la mercancía. Los Estados de la Unión, crean un arancel exterior único.

- c. ***Mercado Común***: Este supone abarcar las dos etapas anteriores adoptando un paso más en el proceso integrador. Este mercado supone, la existencia de una Unión Aduanera sumado a la liberación de los factores productivos, por tanto implica liberar las mercancías, las personas, los servicios y los capitales.
- d. ***Unión Económica***: Esta etapa supone la existencia previa de un mercado común y exige un grado de armonización de las políticas económicas de los Estados Miembros.
- e. ***Integración Económica***: Supone una unificación y en el cabo de las marcas comunitarias, el fin de la Marca Comunitaria en esta integración es adoptar una legislación única en esta materia e incide en la existencia de una autoridad supranacional que obligue con sus decisiones a los Estados Miembros.

Lo cual significa, como lo ha dicho la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, que la noción del mercado común con relación también a la marca comunitaria es responder a “*la eliminación de todos los obstáculos a los intercambios intracomunitarios con la idea de fusionar los mercados*”

nacionales en un mercado único, realizando, tanto como sea posible las condiciones similares a las de un mercado interior”⁷.

2.4 La Marca Comunitaria y las Políticas de la Comunidad europea

Esta monografía, ubica a la Marca Comunitaria como el instrumento de protección uniforme en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento de registro único. Así mismo, es necesario exponer brevemente la relación de la marca comunitaria con las políticas de la Comunidad Europea, de esta manera:

Con la Política Agrícola común: cuyo objetivo es incrementar la productividad agrícola para garantizar un nivel de vida equitativo a las personas que trabajan en la agricultura, estabilizar los mercados y garantizar la seguridad de los abastecimientos, la marca juega un papel preponderante porque si se trata de productos importados, pueden alterar los precios del mercado, es necesario entonces, efectuar exacciones reguladoras y si se trata de productos agrícolas exportables se deben conceder restituciones según el mismo principio. Los precios aplicables en el ámbito de mala política agrícola común, son fijados por el Consejo. Y es la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) quien soporta los costos de sostenimiento de los precios. (Art. 32 a 47 de T.C.E.)

⁷ Sentencia de la C.D.J.C.E. 5 de mayo de 1982, asunto 15/81, Schul, Rec, 1982 p. 1409.

Con la Política de competencia, en la cual su objetivo central es el de establecer un sistema económico que garantice una competencia leal entre operadores en el mercado en igualdad de condiciones, a nivel comunitario, se lucha porque surjan monopolios y oligopolios capaces de fijar precios en perjuicio de los consumidores, lógicamente es la marca comunitaria quien hace la diferenciación entre los productos ofrecidos, para garantizar la prestación de aquellos bienes (Art. 3 literal g, Art. 81,82).

Con la Política de Protección de los consumidores (Art. 3, t de la T.C.E.), tiene por objetivo proteger a los consumidores mediante el derecho a la seguridad y a la salud, a la reparación de daños, a la protección de los intereses económicos, a la representación, a la información y a la educación. Es aquí donde la marca, en mi concepto, juega el papel más importante, porque a medida que el mercado de consumo crece, pierde transparencia. Es la Unión Europea la que tiene un gran reto de armonizar los requisitos exigidos a los productos y las condiciones de comercialización en toda la Unión, para proporcionar a los proveedores y clientes una base fiable en todas las transacciones comerciales.

En 1985, en el libro blanco del mercado único de la Comisión, fijó “*un nuevo planteamiento*” de la política de los consumidores”. Desde ese momento el Consejo viene adoptando directivas para proteger la salud y la seguridad en bloque, para categorías enteras de productos, lo que hace innecesaria la armonización de las disposiciones legales nacionales detalladas para cada producto. Para ese efecto, se encomendó a expertos de los institutos privados de normalización europea CEN y CENELEC. La

marca CEN es ahora un sello de calidad que garantiza un nivel mínimo uniforme de protección.

Para 1987 se empieza a aplicar en forma global, el principio del reconocimiento mutuo, cualquier producto fabricado y comercializado legalmente en un Estado Miembro puede venderse asimismo en todos los demás Estados Miembros. Cumpliendo la Decisión de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas “Casis de Dijon”, esto también significa que en algunos casos los mismos Estados Miembros puedan prohibir la importación de determinados productos, por razones de salud pública o de defensa de los intereses del consumidor.

La Política Económica, establecida en el artículo 98 a 104 del T.C.E., funda su objetivo en el crecimiento constante y equilibrado y mejora de los niveles de vida, también fomenta la convergencia y la cohesión, nivel elevado de empleo, precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias saneadas y balanza de pagos sostenible. Todos los esfuerzos se dirigen exclusivamente a lograr una estabilidad relativa de precios, lo cual va a depender de la inversión en infraestructura moderna para abrir nuevos mercados, la consecución del capital humano necesario, aquí la marca comunitaria es un instrumento para medir el intercambio de productos.

2.5 Marco Jurídico de las Comunidades Europeas.

Tratado CEE firmado en Roma el 25 de marzo de 1957.

Tratado Euratom firmado en Roma el 25 de marzo de 1957.

Acta Unica Europea, entró en vigor el 1 de julio de 1987.

Tratado de la Comunidad Europea modificado por Maastricht 10-Dic-1991 y Amsterdam firmado el 2 de octubre de 1997.

Tratado de la Unión Europea firmado en febrero de 1992.

La CECA es el resultado del Plan “Schuman” ideado por Jean Monnet, para resolver el problema de las relaciones entre Alemania y sus vecinos europeos occidentales, el mercado común instaurado por la CECA tuvo efectos inmediatos, tanto en materia de aprovisionamientos, como de bajada de los precios, diversificación de los productos y condiciones de trabajo, en este tratado no se citaba norma alguna con relación a las marcas.

La CEE, partiendo de la experiencia de Benelux, los Gobiernos Belga y Holandés, avanzaron la hipótesis de un “**mercado común**”; sus objetivos eran: eliminar las barreras comerciales y crear un mercado común para facilitar la circulación de las mercancías, los capitales y las personas, es entonces, cuando empieza a germinar la idea de la marca comunitaria, que como ya se dijo inicialmente, se establece en el artículo 2 del mismo Tratado.

En el tratado de la Comunidad Europea anterior, ni el actual, no se establece un artículo especial para la Marca Comunitaria, en consecuencia, el 21 de diciembre de 1988 el Consejo expide la Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (89/104/CEE). El Consejo de la CE. Hizo uso de la facultad que confería el Tratado de la CE en orden a tomar las medidas relativas a la

aproximación de las legislaciones nacionales para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Esto corresponde a la exposición de Motivos de dicha Directiva: *“Las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados Miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías, como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto, es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados Miembros”*⁸.

Por ello, es importante anotar que el interés de esta monografía radica en que la marca para los empresarios representa el conjunto de derechos que siendo intangibles constituye en la mayoría de los casos, el más valioso activo con el que pueden contar.

De otra parte, se puede decir que este tema, hace parte del género de la Propiedad Industrial y se encuentra ubicado dentro de los signos distintivos de carácter mercantil, los cuales consisten en los elementos utilizados por los industriales y comerciales para su identificación, la de sus productos y servicios, así como la de sus empresas en el tráfico mercantil. Esto responde a los intereses, de un lado la protección del consumidor, a quien no se le quiere ver engañado con la utilización de signos o más exactamente Marcas que no correspondan a las empresas que los usan o con aquellos tan parecidos que logran crear confusión con productos semejantes y de otro lado como mecanismo protector del empresario que

⁸ Considerandos. 1

los emplea, de tal manera, que logren representar las ventajas comerciales obtenidas y mantener la clientela.

2.6 Fuentes del Derecho de Marcas

Como sabemos, las marcas en Europa están sometidas a un doble régimen, el de la marca comunitaria y el de la marca nacional.

La Marca Comunitaria, se rige por los tratados fundacionales y por el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, de 20 de diciembre de 1993. Las fuentes del Derecho Nacional de Marcas son, Los Tratados Fundacionales, El Convenio de la Unión de París, la Directiva Armonizadora y la correspondiente Ley estatal de Marcas.

3. Planteamiento teórico

Weinstein define la marca como: "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".

Para otros, la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos:

- ❖ Los signos - Los valores empresariales por él desarrollados - y en otro grupo se sitúan los que piensa que la marca es una entidad ideal que se realiza mediante su materialización en una serie indefinida de ejemplares, de tal forma que logra indicar que el designado es uno más de todos los productos o servicios identificados con ella, constituida por una combinación de elementos sensibles capaces de ser captados por los sentidos y con una virtud distintiva.

La decisión 344 de octubre 29 de 1993, actualmente reemplazada por la decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del Acuerdo de Cartagena decía en su artículo 81: "podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializado por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

4. Estado del arte

He decidido entrar en este tema porque las marcas son el motor de la competencia en atención a que a través de la diferenciación, al público le queda más fácil escoger entre los varios productos o servicios que se ofrecen en el mercado, aquellos que mejor satisfagan sus necesidades.

De otra parte también me decide a estudiar las marcas porque estas son las herramientas para los empresarios en su afán por conquistar nuevos mercados.

Sobre este tema, han escrito muchos autores españoles y mexicanos, en especial en trabajos de Doctorado, entre ellos el del Abogado Investigador Español Fernando García Cachafeiro "Aspectos Jurídicos de la Integración Europea", curso organizado por el Departamento de Ciencias Jurídicas fundamentales de la facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña.

El enfoque que se ha tenido es el de delimitar las relaciones del Derecho de marcas y el derecho de defensa de la competencia es un tema clásico del derecho mercantil del que se ha venido ocupando largamente tanto la doctrina como la jurisprudencia. De ahí que en la comunidad Europea, en la medida en que los derechos de propiedad industrial constituyen restricciones de la competencia que responden al objetivo de fomentar dicha competencia a un nivel superior.⁹ Se considera que estos derechos, como tales, no incurren en la prohibición del artículo 85.1 TCE.¹⁰

5. Problemática

En esta monografía se quieren comprobar dos hipótesis.

→ Hacia dónde va el Derecho Comunitario en materia de Marcas?

⁹ Fernández Novoa. "El fundamento del sistema de patentes.

→ El Derecho de marcas de la Comunidad Europea es similar al Derecho en la Comunidad Andina.

Realizando un análisis comparativo entre la comunidad Europea y la Comunidad Andina, en la parte normativa, esta monografía demostrará si estas hipótesis son ciertas o no y en cual de las dos comunidades esta mejor desarrollado dicho derecho.

6. Anuncio del plan

En la primera parte, vamos a ver que signos pueden constituir marca tanto en la CE como en la Comunidad andina, partiendo de la definición. Seguidamente, se determinan cuales son los motivos de denegación absoluta y relativa en la Comunidad europea. Se continuara con los efectos de la marca comunitaria comparada con la Comunidad andina. Se sigue con la solicitud de la marca comunitaria y el procedimiento de Registro.

En un subtítulo corto se hablará de la función distintiva de las marcas. En otro subtítulo se agrupan en 3 grupos los signos que no pueden registrarse como marcas en las 2 comunidades.

Posteriormente, se hablará de unas disposiciones de procedimiento que solo existen en la Comunidad europea más no en la andina.

¹⁰ Tobio Rivas. La autorización de medidas limitativas de la competencia en el Derecho comunitario. Bosch Editor. Barcelona 1994 pg. 186.

En una segunda parte, se tratarán los límites al ejercicio de los Derechos de Marca, importaciones paralelas de productos con la misma marca, competencia entre productos con marcas susceptibles de ser motivo de confusión, competencia entre productos que llevan una misma marca y pertenecen a 2 empresas independientes. Aquí se estudiarán los principales pronunciamientos de los tribunales de justicia. A continuación se determinará el uso de la marca como límite al derecho subjetivo de marca y se tendrá un subtítulo especial para el principio de especialidad y otro para el agotamiento del Derecho de marca.

En otro subtítulo se expone el seguimiento del libro verde de la comunidad europea sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior.

Por último se efectuarán las conclusiones del trabajo y se anotará la bibliografía utilizada.

7. Fuentes del trabajo

Primarias: Tratados de la Unión europea Maastricht 7 de febrero de 1992, tratado de Roma 25 marzo de 1957; Acuerdo de Cartagena del 25 de mayo de 1969.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Andino de Justicia. Libro Blanco y Libro Verde, tomados por Internet.

Secundarios: se tomaron artículos de la Revista Universitas, Revista de Derecho Mercantil, con el enfoque básicamente comercial, dada la importancia de las marcas en los negocios empresariales.

CAPITULO I

LA LEY DE MARCAS EN LAS DOS COMUNIDADES EUROPEA Y ANDINA

INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio es el análisis de los principios generales que rigen el funcionamiento de la Marca Comunitaria, tanto en la Comunidad Europea como en la Comunidad Andina. Se trata de reflexionar sobre cuales son las líneas directrices que son consideradas como esenciales en la Marca Comunitaria. Así, aquí el propósito es identificar los principios rectores de dicho tema.

1. Definición

Agustín Romella, define la marca “como la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”.

Hermenegildo Baylos C., sobre la marca dice: “es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”.¹¹

Requisitos:

Es un hecho que los denominados requisitos de registrabilidad o de fondo, tienen una estrecha relación con las funciones que cumplen las marcas, sobre todo en cuanto al requisito de distintividad.

Ante estas situaciones la norma comunitaria exige como requisito para que un signo pueda ser registrado como marca el ser lo suficientemente distintivo:

“Que un signo sea distintivo, implica que sea capaz de diferenciar los productos o servicios comercializados por su titular o por los producidos o comercializados por otro. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al explicar este elemento ha señalado: “La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos”¹²

¹¹ Matias Alemán. Las marcas en la comunidad andina.

¹² Proceso 27-1P-96 Marca: MANIA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo VI. p. 326.

En otra sentencia la 57IP-2000¹³, por parte del Tribunal Andino de Justicia, en donde se hace una interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se dice: *“Finalmente la norma comunitaria exige la susceptibilidad de representación gráfica que no es mas que la descripción que permite formarse una idea del signo a través de las figuras o signos, que tengan por lo menos igual facultad expresiva de los ya mencionados facilitando al administrador el tener una concepción material del signo pues es de esta forma que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es para la procedencia del trámite de la solicitud.*

Debe la administración antes de otorgar el registro como marca a un signo, verificar que cumpla con estos tres requisitos (perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica)... Para que un signo pueda ser registrado como marca no debe hallarse incurso en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la decisión 344... Se puede ver claramente que la norma busca proteger tanto al consumidor como al productor, ya que el primero adquiere lo que realmente necesita o busca sin que exista riesgo de equivocación para su economía y como explicaremos más adelante, para su vida (en el caso de productos farmacéuticos). Al segundo el cuanto el productor no ve afectada su inversión y prestigio ganado a través de los años.

¹³ Proceso 57 IP 2000 Expediente interno 5823 actor: Laboratorios Bussie S.A. Marca Fenisodil.

Como señalábamos en párrafos anteriores, uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca es la distintividad, es decir la cualidad de un signo de identificar y distinguir al producto o servicio amparado por la marca de otros. Si un signo no es lo suficientemente distintivo es confundible y no puede ser registrado, ya que no se protege ni al consumidor ni al productor y como marca no cumplirá con su principal función.

Para poder establecer la similitud o el riesgo de confusión, el juez consultante debe acudir a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales entre otras son:

Regla 1- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

*Regla 4- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.*¹⁴

¹⁴ Pedro C. Breur Moreno “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis. Buenos Aires. Pag. 351 y s.s.

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentran disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. Respecto de la cuarta regla, el mencionado tratadista Breur ha expresado que: *“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”*¹⁵.

De otra parte, en otra importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 9 de agosto de 2000: *“Efectivamente entre los argumentos expuestos por la sociedad actora se encuentra principalmente el referido al hecho de la marca “Muriel” objeto de la acción de nulidad intentada ante la alta jurisdicción consultante, es confundible con la marca previamente registrada “Ariel”*¹⁶ y que además esa situación resulta más evidente al estar destinadas ambas a proteger la misma clase de

¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 29 de sep. del 2000.

¹⁶ Magistrado Ponente: Dr. Luis Enrique Farias Mata. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

productos... En efecto, este tribunal estima, en el caso objeto de la consulta, resulta necesario considerar y enfrentar:

a) La similitud ideológica, que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la derivada del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles “van haus” y “van heusen” porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; “Danmark” y La “Danesa” por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; “Paño mágico” y “Mágico de Odol” que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc.”¹⁷

De modo que según lo leído, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, pueden sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea.

En la misma sentencia citada¹⁸, la naturaleza de las marcas confrontadas, las que observa el Tribunal Andino, corresponden a diferentes tipos: una mixta, en la que el actor fundamenta su demanda (“Ariel Mixta”) y la otra nominativa, concebida a través de la resolución ahora impugnada

¹⁷ Derecho de marcas, pag. 152

(“Muriel”), en efecto “las marcas mixtas son las que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cual de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cual de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve como el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.¹⁹

“Las denominativas, por su parte, son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable que puede o no tener un significado conceptual. También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se subagrupan en, las marcas sugestivas con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca y por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no

¹⁸ Interpretación prejudicial No. 41-IP-2000 Actor: The Procter & Gamble Company Marca: Muriel, exped. 5314

¹⁹ Interpretación prejudicial No. 04-IP-88 caso “DAIMLER” Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en la G.O. No. 39 del 29 de enero de 1989.

manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar. Todo lo anterior también se encuentra ligado con las reglas para realizar el cotejo marcario.²⁰ - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de la mayor importancia y que obliga a que el cotejo marcario deba realizarse en la globalidad del contexto de las marcas confrontadas, criterio que es aplicable a todo tipo o clase de marcas; - las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Es decir en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo...”.

Otra sentencia importante es la producida el 25 de agosto de 2000, en donde el Tribunal transcribe lo siguiente:

“La jurisprudencia de este Órgano comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar y que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”. Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: .. *“Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la*

²⁰ Breur Moreno “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”. Edit. Robir, Buenos Aires Pág. 351 y s.s.

marca pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderán también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentra dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”.

Los signos evocativos pueden ser registrados como marcas pese a la debilidad distintiva, pero un signo descriptivo no lo podrá ser ya que carece en su totalidad de esa calidad, al confundirse la marca con el producto o servicio en si. Debe el juez distinguir la clase de signo para aceptar o negar el registro.

Existe otro pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia,²¹ *“el origen de la confusión de marcas puede concretarse en 3 campos: el visual, el auditivo y el ideológico, los que pueden producir error por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. En el evento de presentarse esta situación entre 2 marcas se estaría afectando los medios comerciales y a los consumidores, a quienes se induciría a error, lo que deteriora su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto y no otro. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico andino ha otorgado a la función distintiva de los signos un papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro, al punto que*

²¹ Proceso 59-IP-2000, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 1º de septiembre de 2000.

si no se presenta tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad”.

En mi opinión el registro de la distintividad aparece suficientemente claro en toda la normatividad del reglamento y de la directiva del tema marcario para la Comunidad Europea.

La Perceptibilidad, hace referencia a los medios sensibles idóneos, así pueden ser una combinación de palabras o una figura, un dibujo, una combinación de colores, inclusive simples números o letras.

Se puede citar con este objeto la sentencia de interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del Proceso 2-IP-95: *“Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores, se requiere obviamente que sea aprensible por medio de los sentidos. Este concepto de la visibilidad, esto es, que sea visible frente al consumidor que se exigía en la decisión 85, ha sido ampliado en la decisión 344 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica artículo 81”* más adelante dice: *“...Por la limitación de la visibilidad se descarta que un signo auditivo pueda ser registrable como tampoco lo son las marcas táctiles, como olfativas o gustativas.”*

La Distintividad: es la principal función que están llamadas a cumplir las marcas en aras de la transparencia de los mercados.

La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.

Por tanto, la marca es un elemento de que se vale el empresario para comunicar a sus potenciales clientes las principales diferencias de sus productos frente al de sus competidores en términos de calidad, capacidad, aptitud para satisfacción de necesidades o la función meramente lúdica.

Para este efecto, se cita la sentencia IP-87, por parte del Tribunal Andino de Justicia, así: *“La razón del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medio de información necesaria para permitir evitar confusiones o engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.”*

Representación Gráfica, lo que se ha entendido como una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo.

Igualmente, en mi entender se requiere que la marca permita sin trastornos la identificación y distinción tanto de los productos como de los servicios, inicialmente reconocidos; este requisito se podría definir como de repetibilidad.

1.1 Definición de marca en la Comunidad Europea

1. Signos que pueden constituir una marca comunitaria, en el Reglamento (CE) No.40/94, se dice: *“Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de las de otras empresas”*.

1.2 Definición de marca en la Comunidad andina

La definición de la Comunidad europea no difiere mucho de la contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, la cual expresa:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros los siguientes signos:

- a. Las palabras o combinación de palabras.*
- b. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.*
- c. Los sonidos y los olores.*
- d. Las letras y los números.*
- e. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.*
- f. La forma de los productos, sus envases o envolturas.*
- g. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”*

En las dos comunidades, se concibe la función de origen de la marca como el fundamento de la protección jurídica, de esta función derivan todas las demás funciones de la marca; la función de garantía de calidad, la función publicitaria, la función informativa a los consumidores y la función de garantía del Goodwill. Esto permite a los consumidores identificar determinados productos con cierta empresa.

Con la protección de los signos mercantiles, se garantiza que los

industriales los usen de manera exclusiva y los faculta para impedir que su competencia los utilice.

En lo que si difieren las dos comunidades es, en que en la Andina si se establece en los artículos 135 y 136, que signos no pueden registrarse como marcas; en la Comunidad Europea existe expresamente esta lista, pero dividiéndola en dos: denegación absoluta y denegación relativa.

2. Causales de Denegación

2.1 Motivos de denegación absolutos en la Comunidad europea:

Se denegará el registro de:

- a. Los signos que no sean conformes al artículo 4. Está igual en la Comunidad andina.
- b. Las marcas que carezcan de carácter distintivo. Es igual en la Comunidad Andina.
- c. Las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; en la comunidad andina se dice lo mismo, en forma más breve.
- d. Las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. En la

Comunidad andina, se dice que estos signos no podrán registrarse si consisten exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto, como literal d. Del artículo 135 de la Decisión 486 y este literal corresponde al g. de la citada decisión.

e. Los signos constituidos exclusivamente por:

I) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

II) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
o

III) la forma que afecte al valor intrínseco del producto.

En este literal comparado con el literal d. Artículo 135 de la Decisión 486 de la C.A.N., habla también de las ventajas técnicas.

f. Las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Este literal corresponde al p. Art. 135 de la Decisión 486 de la C.A.N.

g. Las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Este literal correspondería al i. de la Decisión 486 Art. 135.

h. Las marcas que por falta de autorización de las autoridades competentes deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París, el cual dice: “1. Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. Una marca

depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada...”.

En el literal h. Del artículo 135 de la Decisión 486 de la C.A.N. se dice que no se deben registrar si consisten en color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

- i. Las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente. Este literal corresponde al m. del artículo 135 de la Decisión 486 de la C.A.N.
 - j. Las marcas Comerciales de los vinos que consisten en una indicación geográfica que identifique el vino o para las bebidas que contengan o consisten en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen. Este literal corresponde al (k) del artículo 135 de la Decisión 486 de la C.A.N.
2. El apartado 2 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la comunidad.
 3. Las letras b. c. y d. del apartado 1, no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

No se entiende porque se habla de Denegación Absoluta, si se admiten en la Comunidad Europea las excepciones del numeral 3.

2.2 Motivos de denegación relativa en la C.E.

De otra parte el artículo 8 del Reglamento 40 de 1994, dice cuales son los motivos de denegación relativos para la Marca Comunitaria:

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior se denegará el registro de la marca:
 - a. Cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; esta misma disposición, establecida en el artículo 136 de la Decisión 486 de la C.A.N., no habla de denegación relativa, pero dice que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero...”
 - b. Cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, existe riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Aunque con algunas palabras de más, corresponde al mismo literal b del artículo 136 de la Decisión 486 de la C.A.N.

En la Comunidad Europea, se dice en el numeral 2., a efectos del apartado 1 se entenderá por marca anterior:

- a. Las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas y que pertenezca a las siguientes categorías:
 - I) Las marcas comunitarias.
 - II) Las marcas registradas en un Estado Miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux.
 - III) Las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un estado miembro.
- b. Las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a. Condicionadas en su registro.
- c. Las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria o en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado Miembro, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En el artículo 136 de la C.A.N., no se incluye qué se entenderá por marca anterior, ni se dice que esta Denegación opera cuando medie oposición del titular de la marca.

“Los signos que pretendan la protección como verdaderos derechos subjetivos de exclusión, deben cumplir con los requisitos de fijeza, precisión y posibilidad de multiplicación en un número indefinido de ejemplares idénticos, de esta forma el estudio a través de la Oficina Gubernamental otorga al empresario una exclusiva erga omnes de utilización mercantil”²².

De acuerdo con lo leído, en mi opinión, la función esencial de la Marca es la diferenciación y consiguiente identificación de productos o servicios. El consumidor recibe la representación psicológica que éstos obtengan de su consumo, la marca está ligada a su publicidad. El consumidor escoge y debe atenerse a los cambios de calidad y de procedencia empresarial. Para lo que le sirve la marca, es para identificar la existencia de una clase de productos que habitualmente están dotados de ciertas características.

Se puede producir un fenómeno si los productos de marca X bajan su calidad, el mercado desplazará su demanda hacia productos similares; si la sube, aumentará su consumo y esta dependerá también de los precios a que se ofrezcan estos productos.

²² Hermenegildo Baylor Corraza, op. Cit. P. 576.

Los efectos para los países Miembros de las dos Comunidades, es que debe adaptar sus legislaciones nacionales en materia de marcas, dentro de los plazos establecidos.

3. Titulares de la Marca Comunitaria

En la CE., Reglamento 40/94, en su artículo 5 se dice quienes pueden ser titulares de la Marca Comunitaria, así:

*“1. Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público que sean: a. Nacionales de los Estados Miembros o b. Nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo denominado el “**Convenio de París**” o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio; o c. Nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París que estén domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la comunidad o en el de un estado que sea parte en el Convenio de París; o d. Nacionales distintos de los mencionados en la letra c. De un Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por que se crea la Organización Mundial del Comercio y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados Miembros, la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas y que cuando los nacionales de los Estados Miembros deban aportar prueba del registro de la marca en país de origen, reconozca el registro de la marca comunitaria*

como tal prueba...”. En la Decisión 486, de la comisión de la Comunidad Andina, en sus disposiciones generales, se habla en su artículo 1, de un trato no menos favorable, en materia de propiedad industrial a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París...”

En las disposiciones de las dos comunidades, se da el mismo tratamiento para los nacionales de los Estados Miembros o a quienes no sean miembros, pertenezcan a la organización ya citada o formen parte del Convenio de París, más el trato difiere, si se trata de los nacionales de un tercer país, porque en la CE, solo deben aportar prueba de la marca en el país de origen; en cambio, en la Comunidad Andina, ese nacional de un tercer país, debe someterse a las condiciones que prevé la legislación interna del respectivo País Miembro.

En mi concepto, resulta más acertada la definición de quienes son titulares en el Reglamento de la Comunidad Europea.

De la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988, establece el concepto de marca en su artículo 2 y agrupa los motivos por los que no se puede admitir en el registro determinados signos y pueden agruparse en dos:

El afectar a un interés público y el afectar a derechos anteriores.

Toda persona que presente al Registro una solicitud de marca, cuyo signo constitutivo no se encuadre en ninguna de las prohibiciones reseñadas en los preceptos citados, tendrá derecho a la Marca.

4. Efectos de la Marca Comunitaria, en la Comunidad europea comparada con la Comunidad andina.

En la Europea la Marca Comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, así lo consagra el numeral 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) No.40/94 del Consejo. Así mismo en la Comunidad Andina en el artículo 154 de la Decisión 486, se dice: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”*, los dos artículos en mi concepto son coincidentes.

En la Comunidad europea en el mismo artículo 9 del Reglamento No.40/94, se dice que el titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento el uso en el tráfico económico: a. De cualquier signo idéntico a la Marca Comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b. De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la Marca Comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c. De cualquier signo idéntico o similar a la Marca Comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la Marca Comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y

si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la Marca Comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

El artículo 155 de la Comunidad andina en la Decisión 486, expresa exactamente lo mismo hablando que el titular de un derecho de marca puede impedir la confusión, o cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico si se impide la utilización de esa marca.

El artículo 15 del Reglamento 40/94 del Consejo, da un plazo de cinco años a partir del registro, para someterla a las sanciones señaladas en dicho reglamento, si no se ha usado en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrado, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años; en cambio, en las dos Comunidades, Andina y Europea, el registro es por diez años, según el artículo 152 de la Decisión 486, dice que el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años. Pero en la Andina se impone sanción por el no uso a partir de los tres años.

5. La solicitud de Marca Comunitaria.

En la Comunidad europea, el artículo 25 del Reglamento 40/94 dice que la solicitud de Marca Comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

Ante la Oficina o ante el Servicio Central de la Propiedad Industrial de un Estado Miembro o ante la Oficina de Marcas de Benelux. En cambio en la Comunidad andina, en su artículo 138 de la Decisión 486 se dice que la solicitud de registro de una Marca se presentará ante la Oficina Nacional competente.

En la Comunidad europea, debe contener:

- Una instancia para el registro de Marca Comunitaria;
- Las indicaciones que permitan identificar al solicitante,
- La lista de los productos o de servicios para los que se solicite el registro; la reproducción de la marca.

En la Comunidad andina, además de los anteriores se agregan:

Los poderes que fuesen necesarios, el comprobante de pago de las tasas establecidas, las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136 y de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida. En las dos comunidades la fecha de presentación de la marca es la fecha de su recepción.

6. Procedimiento del Registro.

El artículo 36 del Reglamento 40/94, establece el Procedimiento de Registro, el cual expresa; La Oficina examinará si la solicitud de Marca Comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de

presentación con arreglo al artículo 27, si la solicitud de Marca Comunitaria satisface los requisitos estipulados en el Reglamento de ejecución, si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

Es aquí donde se puede presentar varias situaciones:

- Si la solicitud de Marca Comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.
- Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades, la solicitud no será tramitada como solicitud de Marca Comunitaria.
- Si no se subsanaren en los plazos establecidos, la oficina desestimará la solicitud.
- Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago, se considerará retirada la solicitud.
- El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud.

En la Comunidad andina, en el artículo 144 de la Decisión 486, dice que la Oficina Nacional competente, examinará dentro de los quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma, previstos en los artículos 135 y 136. A mi modo de ver, es más lógico este plazo corto de quince días, que el no estimar tiempo en la Comunidad europea.

En la Comunidad andina, se le da al interesado un plazo de 60 días siguientes a la fecha de notificación para completar los requisitos. Si a la expiración del término señalado, o sea los 60 días s.s. a la notificación, el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considerará abandonada.

En la Comunidad europea, una vez que la oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de Marca Comunitaria y si ha comprobado que el solicitante cumple con las condiciones del artículo 5, redactará un informe de búsqueda comunitaria en el que se señalarán las Marcas Comunitarias o solicitudes de Marca anteriores, cuya existencia se haya descubierto, así mismo transmitirá copia al Servicio Central de la Propiedad Industrial de todos los Estados Miembros, después si viene la publicación, que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante.

En la Comunidad andina, no existe ese procedimiento de búsqueda, y si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional competente ordenará la publicación. Y dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la Marca.

En la Comunidad europea, según el artículo 41 del Reglamento 40/94: *“Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de Marca Comunitaria, a la Oficina, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca...”*, el plazo para presentar dicha oposición es de tres meses, el procedimiento para examinar la oposición en esta comunidad es:

- La Oficina invitará a las partes.
- A instancia del solicitante, el titular de una Marca Comunitaria anterior, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores, la Marca Comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. Si lo juzga útil la Oficina invitará a las partes a una conciliación.

En esta monografía se puede afirmar visto el paralelo entre las dos Comunidades, la Europea y la Andina, en materia de Marcas, que esta Ley de Marcas responde a tres fines:

- Responder a las nuevas condiciones del actual ejercicio del comercio.
- Superar la fragmentación legislativa en materia de Propiedad Industrial,
y
- Adecuar la legislación nacional al derecho comunitario.

Sobre la primera, se puede decir que:

- a. Se quiere internacionalizar el mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación, el impulso del sector servicios y el fortalecimiento de los consumidores.
- b. Desde la Ley de Patentes (1986) se había creado una situación de desajuste entre la regulación de patentes y los modelos de utilidad y la regulación de las demás modalidades de la Propiedad Industrial, que quedarían regulados por una legislación obsoleta.
- c. Adecuación del Derecho de los Estados Miembros al Derecho Comunitario.

En la Comunidad europea se dice que la Marca Comunitaria, podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, ésta se declarará por escrito a la Oficina, por el titular de la Marca.

La Comunidad andina, también trae dicha figura, adicionando que no se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la Oficina Nacional competente.

6.1. Disposiciones de procedimiento

En la Comunidad Europea, se tiene todo un título que determina estas disposiciones en cambio en la Comunidad Andina no existe este título.

Los artículos 73 y s.s. traen las disposiciones generales, en materia de

disposiciones de procedimiento en la Comunidad europea y se condensa en estos aspectos:

- Motivación de las resoluciones.
- Examen de oficio de los hechos.
- El procedimiento oral, será utilizado cuando se juzgue útil.
- El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas no será pública.
- El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolución, será público ante la división de anulación y las salas de recurso, salvo decisión contraria de la instancia ante la que se plantee el caso cuando dicha publicidad pueda entrañar inconvenientes graves.
- Restituo in integrum: El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina, que aún habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.
- Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una Marca Comunitaria. no podrá alegar sus derechos contra un tercero que de buena fe hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria.

- En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, en el reglamento de ejecución en el reglamento relativo a las tasas o en el reglamento de procedimiento de las Salas de recurso, la Oficina tomará en consideración los principios generalmente admitidos en la materia por los Estados Miembros.
- El artículo 81 del Reglamento 40/94 dice: «Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducido⁴ de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 115 todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Reglamento de Ejecución”
- Toda resolución definitiva de la Oficina por la que se fije la cuantía de los gastos tendrá carácter ejecutivo.
- La ejecución forzosa se regirá por las normas de ejecución⁴ civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar.
- La Oficina llevará un registro denominado Registro de Marcas Comunitarias. El Registro estará abierto para consulta pública
- La Oficina publicará periódicamente un boletín de Marcas Comunitarias que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el Registro de Marcas Comunitarias, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o al Reglamento de Ejecución. Se tendrá también un diario

oficial que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del Presidente de la Oficina.

- En cuanto a la representación, en términos generales se dice: Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina y en el apartado 2 se dice que las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y seno en la Comunidad deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al apartado 1 del artículo 89 (representación profesional) en cualquiera de los procedimientos creados por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de Marca Comunitaria.
- Así mismo las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad podrá actuar, ante la Oficina, por medio de un empleado que deposite ante esta Oficina un poder firmado que deberá integrarse en el expediente.
- La Representación Profesional solo la pueden ostentar:
 - a. Cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados Miembros.
 - b. Los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevara la Oficina. En esta lista se pueden inscribir los que posean la nacionalidad de alguno de los Estados Miembros y tengan su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad.

6.2 Competencia y Procedimiento en Materia de acciones judiciales relativas a Marcas Comunitarias.

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de Marcas Comunitarias y de solicitudes de Marca Comunitaria las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 en su forma modificada por los Convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, Convenios de Adhesión, que junto con el Convenio de Bruselas recibirán en adelante, la denominación de Convenio de Ejecución.

7. Nulidades en asuntos Marcarios

En la Comunidad europea, se habla de dos clases de nulidad: Absoluta y Relativa. La Absoluta se configura cuando la Marca Comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7; y cuando al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe; sin embargo, se contemplan algunas excepciones por lo cual es discutible hablar de nulidad Absoluta.

La Nulidad Relativa, en esta comunidad, procede mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: *“a. Cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones*

enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo. b.. Cuando exista una marca contemplada en el apartado 3 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. C. Cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado...”

En la Comunidad andina, se diferencia entre Nulidad Absoluta y Relativa, pero se dice que éstas se presentan cuando se contravienen los artículos 134 y 135, así mismo el artículo 136.

En la Comunidad europea, se presenta la figura de caducidad por tolerancia, cuando durante cinco años consecutivos el titular haya tolerado el uso de una Marca Comunitaria no podrá solicitar nulidad ni oponerse al uso de la Marca posterior.

En la Comunidad europea, la solicitud de caducidad debe presentarse ante la Oficina, por cualquier persona física o jurídica, por las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 42, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión, en virtud de la legislación del Estado Miembro correspondiente, así mismo se dice que la resolución que declare la caducidad de los derechos del titular de la Marca Comunitaria o de nulidad de ésta, se inscribirá en el Registro cuando sea definitiva. En la Comunidad Andina dice que el Registro caduca, si el titular no solicita renovación en el término.

En la Comunidad europea, se dice que las resoluciones admiten recurso:

La de los examinadores de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso y éste tendrá efecto suspensivo. Así mismo, en dicho Reglamento 40/94 de la Comunidad Europea dice que recurso se puede interponer ante el Tribunal de Justicia.

1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de tratado del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación o en desviación de poder.
3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la Sala de recurso, en tanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones.
5. El recurso ante el tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la Sala de recurso.
6. La oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

En la Comunidad andina, en la Decisión 486, no se dice en qué casos se admite el recurso ante el Tribunal Andino de Justicia.

8. Marcas comunitarias colectivas

En las dos comunidades se habla de Marcas Comunitarias Colectivas, las cuales deben ser adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. En la Comunidad Europea se dice de todo en un artículo y en la Andina se divide en dos la misma definición.

9. Marcas de certificación

En la Comunidad andina, aparece una definición nueva marca de certificación, lo cual consiste: *“Se entenderá por Marca de Certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el Titular de la Marca.”* Esta clase de marcas no aparece en la Comunidad Europea.

El tema comercial, el nombre comercial, rótulos y reseñas, indicaciones geográficas, signos distintivos notoriamente conocidos son signo regulador en la Comunidad andina y en la Comunidad europea.

10. Función Distintiva de las Marcas

De lo que he leído, este requisito es sine qua non de la existencia de la Marca, esto se debe a dos razones: la protección al empresario para que terceras personas no obtengan provecho de la buena forma de una Marca a través del parecido con otra y de otra parte el público consumidor que por

error pudiera asignarle al producto o al servicio más bondades de las que en realidad tiene.

Este requisito de distintividad se hace notorio en Sentencia del 23 de mayo de 1991 del Consejo de Estado Colombiano, allí se determinó la nulidad de la Resolución de la Oficina de Propiedad Industrial, por medio de la cual se concedió el registro de “SAFRA” en atención a que el signo no es distintivo, pues al registrarse, ya se encontraba inscrita la marca “JAFRA” a favor de Gillette Company, así se dice: *“La finalidad de la marca es la de individualizar con absoluta claridad, los productos o servicios que elabora u ofrece al público consumidor en el mercado una empresa determinada...”*

11. Signos que no pueden registrarse como Marcas, en las dos comunidades.

Se pueden agrupar en tres grupos:

11.1 Primer grupo

Signos no monopolizables, se encuentran aquellas causales de no registro orientadas a salvaguardar el derecho que tienen los empresarios a llamar las cosas por su nombre, impidiendo que alguien se apropie de expresiones de necesaria utilización. No pueden constituir Marca los signos no perceptibles, no susceptibles de representación gráfica, ni los suficientemente distintivos.

- a) Los que constituyen en formas usuales de los productos, así no es registrable la figura de una piña, para distinguir dicha fruta.
- b) Los que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto, en este evento se puede tomar que no es registrable un diseño industrial.
- c) Los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie... Aquí puede hacerse la aclaración que son susceptibles de registro, si adicionalmente cuenta con un elemento que les aporte distintividad sobre casos de Marcas que han servido para designar la especie; el Consejo de Estado se ha pronunciado así: *“Según el diccionario de la Real Academia, GENERICO es lo común a muchas especies y GENERO es el “Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes.” También es “la clase a la que pertenecen personas o casas”... ESPECIE, por su parte es el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “denominación Genérica” o “nombre apelativo” como la llama don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene a todos los individuos de una clase especie o familia, significando que su naturaleza o las cualidades de que gozan”... (citados por Manuel Pachón, en Manual de Propiedad Industrial. Ed. Temis 1984, pag, 101 y 102)... La razón de ser de prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo, que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación*

la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.

Noción Jurídica: Debe aclararse, sin embargo que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERALIDAD de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “Genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico... La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, solo resulta si es que tal denominación puede servir por si sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta qué es? en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricas en relación con tales clases de productos.”.

De otra parte, en Sentencia del 5 de febrero de 1974, se dice: “No pueden ser objeto de uso exclusivo los vocablos que por su carácter genérico pertenecen al acervo cultural de la comunidad -, como sucede con los utilizados para denominar elementos químicos o farmacéuticos componentes de elementos comunes a estas especialidades.”

En la Comunidad Andina, se dice que se prohíbe el registro como Marca de signos que sean descriptivos. Aquí solo debemos preguntarnos como es el producto o servicio que se pretende registrar, estamos frente dicha causal.

d) Los que consistan en un color... si son combinaciones de colores deberán estar delimitados.

11.2 Segundo Grupo

Signos de Adopción Ilícita. Normalmente son alegados por la misma administración, para salvaguardar la legalidad y el interés general y pueden ser en las dos comunidades:

1. Las que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Esto varía de un país a otro en las dos comunidades y según G.H. Bodenhausen “una marca contraria al orden público sería una marca contraria a los conceptos jurídicos o sociales básicos del país de que se trate, en este subgrupo estarían los dibujos obscenos.
2. Los que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia... El legislador pretende que los consumidores no sean engañados, se propende por la transparencia y por la protección general de los consumidores.

3. Los que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consisten en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión: Aquí se quiere evitar que los consumidores sean engañados por medio de uso fraudulento de denominaciones de origen protegidas o una imitación de las mismas. Existe un pronunciamiento del Consejo de Estado, en Sentencia del 12 de junio de 1992, en el sentido: *“Estima violado – la parte actora agregamos nosotros – el numeral 2 del artículo 585 del Código de Comercio, ya que con la expresión “Arroz Americano” se confunde el género, la especie, la calidad, y el lugar de origen. Para ilustrar el cargo manifiesta la actora que ello sería como admitir el registro de “Queso Holandés”, “Café Colombiano” o “Espaguetis Italianos”... lo mismo ciertamente no se puede predicar de Arroz Americano, ya que ni América como continente, ni los Estados Unidos de América, son regiones geográficas famosas en el mundo entero por sus plantíos de arroz, para enferir de americano, excelente calidad de arroz como si lo podría ser China, en donde la expresión Arroz Chino podría considerarse irregistrable”*. Por ello se negó la nulidad de la resolución por medio de la cual se concedió el registro de la expresión *“Arroz Americano”*.
4. Los que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas.... Por tratarse de auténticos testimonios de soberanía merecen respeto.

11.3 Tercer grupo

Signos lesivos de Derechos de terceros.

Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error. Se quiere evitar confusión entre marcas, si se confunde no cumple con el requisito de distintividad. “Deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general...”²³

Estaría presente, el principio de la individualidad del registro, el cual consiste en que una marca, solo se solicita para identificar productos o servicios identificados y enumerados en el memorial de solicitud, los cuales hacen parte de los agrupados en una de las 42 clases de la clasificación internacional, permitiéndose la coexistencia de marcas, siempre que se cumplan las condiciones anotadas: siempre que no se induzca a error y que con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se logra impedir el registro de otra idéntica utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra.

“Las que sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o se asociación.”

²³ Proceso 1 – IP-87, 3 de Dic de 1987. Sentencia del Consejo de Estado Colombiano

Aquí se mira el error al que puede inducir la adopción del signo, no solo se presenta por semejanza entre ellos, sino que se hace extensivo a otros hechos igualmente relevantes, como puede ser la actividad desarrollada por el Empresario.

“Las que sean idénticas o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”

Es el caso que el lema no tiene vida independiente, pues solo subsiste mientras así lo haga la marca a que se vincula.

“Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación... El signo debe ser notorio en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional siempre que haya reciprocidad.

La prueba de la notoriedad es una carga pesada para la empresa, víctima de la piratería. Sobre este punto existe lo siguiente: “Para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que alguien se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero...”²⁴

²⁴ Cfed cap Sala Civil y Comercial 13/11/63

“Los que consisten en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural...” Estamos frente a un mecanismo de defensa de la imagen, pues esta no puede ser utilizada por terceros sin su consentimiento o el de sus causahabientes.

“Consistan en signo que infrinja el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor.

12. Elementos de la Marca.

a. Si la marca es “signo o medio” puede ser lógico que no se exija la representación gráfica. Pues solo es susceptible de representación gráfica lo que es signo, aunque se tenga también que precisar que no todo signo es susceptible de representación gráfica (ej. El olor a gas es “signo” de que algo no funciona en la cocina). Se puede hablar de varias categorías en mi opinión, así:

- Signo susceptible de representación gráfica, signo o medio.
- Palabras, combinaciones, imágenes, figuras, símbolos, gráficas, letras, cifras, formas tridimensionales, son susceptibles de dicha representación; los grafismos son perceptibles mediante la vista. Aquí es importante anotar que las leyes de marcas adoptadas por los Estados Miembros de la Comunidad Europea después de la Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 recogen todas

en su concepto legal de marca la referencia expresa a la representación gráfica.²⁵

De acuerdo con lo leído, la palabra gráfica, debe entenderse como todo signo susceptible de reproducirse artificialmente y de imprimirse de manera que sea captado por la vista, mientras que las marcas gráficas serían aquellas que no son denominativas ni mixtas, sino que consisten únicamente en dibujos, imágenes y similares.

b. “Apropiado para distinguir”

Como ya he dicho, la función jurídica de la marca es su función individualizadora de los productos, es señal identificadora de determinados productos o servicios.

c. “En el mercado”

Este es el marco económico donde se ofrecen las marcas, la Directiva no hace alusión directa al mercado, pero si lo hace indirectamente, pues se refiere a las empresas como titulares de los productos o servicios que la marca diferencia, aunque pueden existir otros negocios que tengan como objeto la marca y no se realicen en el mercado, porque la marca es objeto del derecho de propiedad, es susceptible de transmisión y de gravamen.

d. “Productos o servicios”

La marca es un signo referido a determinados productos, no un signo abstractamente considerado.

²⁵ La ley francesa “signe susceptible de représentation graphique”

CAPITULO II

LIMITE AL DERECHO DE MARCAS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo II, se estudiará el Derecho subjetivo de marca, es el derecho que proviene de ser titular de la misma, el derecho conferido por la marca y como dice el preámbulo de la Directiva del Consejo de la CE de 21 de diciembre de 1988 “Primera directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, pues existe el problema de que la marca comunitaria choque con la marca nacional y para evitar estos inconvenientes, la Comunidad Europea ha exigido a los Estados miembros la armonización de sus legislaciones en materia de marcas, en puntos considerados esenciales, a efectos de facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, es fundamental conseguir que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Así mismo, en este capítulo se citarán algunas sentencias que han tratado problemática de marcas comunitarias.

En este capítulo de esta monografía se estudiará, el derecho subjetivo de marca que es el derecho que proviene de ser titular de la misma, el derecho conferido por la marca o simplemente derecho de marca.

Para obtener un mercado interior óptimo se impone la armonización de las disposiciones nacionales sobre el contenido y los trámites del derecho de marca. Para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, es necesario conseguir que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en todos los sistemas jurídicos de los Estados Miembros.

1. Definición

Del artículo 5 de la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988, se dice en el numeral 1: “La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a. De cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
- b. De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

El *ius agendi*, hay tres facultades: una de designación, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios; introducción en el mercado debidamente identificados en ella y utilización publicitaria.

De acuerdo con lo leído, hay dos maneras de definir el contenido del derecho subjetivo de marca, si es la negativa, consiste en el establecimiento de prohibiciones o la positiva que es la enunciación de las facultades que componen el derecho.

Es un derecho subjetivo – Erga Omnes la marca concede un derecho exclusivo y cualquier acto del titular que tenga por objeto la utilización de la marca formará parte del contenido del derecho subjetivo de marca.

Junto a las cláusulas que obligatoriamente han de introducir los estados miembros en materia de contenido del derecho subjetivo de marca; la Directiva también prevé otras que no tienen ese carácter sino que se deja en libertad a los Estados Miembros, las cuales son:

“5.2 Cualquier estado Miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado Miembro y con la utilización del signo realizada sin causa justa se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

5.3 Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2:

a. Poner el signo en los productos o en su presentación.

- b. Ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo.*
- c. Importar productos o exportarlos con el signo.*
- d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad”.*

El artículo 5.2 se refiere a las marcas que gocen de renombre en el Estado Miembro. El único requisito para dicha protección es que no haya justa causa para el uso de la marca y en la Exposición de Motivos, se dice: *“Los Estados tienen la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.”*

Elementos que comprende el Ius Prohibendi:

- Los supuestos de identidad, de riesgo de confusión simple y riesgo de confusión con marca de renombre, éstos supuestos son contemplados en el artículo 5 y que aquí resulta la facultad que tiene el titular de la marca, prohibir su uso a terceros.
- Tanto la marca como la solicitud de registro de marca pueden ser objeto de transmisión por todos los medios que el derecho reconoce. Puede ser objeto de cesión, de gravámenes o de otros derechos reales y de licencia.

Dice el artículo 8.1 de la Directiva: *“La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio de un Estado Miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas”*. De acá se desprenden los varios tipos de licencia:

- a. Licencia global (para todos los productos.)
- b. Licencia parcial (para parte de los productos o servicios)
- c. Licencia para todo el territorio del Estado y licencia para parte del mismo.
- d. Licencia exclusiva (no puede conceder más licencias para la zona territorial).
- e. Licencia no exclusiva o simple (cuando el titular puede conceder otras licencias).

El uso legítimo de determinados signos por parte de terceros:

La Directiva dice que el derecho de marca no permite a su titular que este prohíba a terceros el uso. Siempre que el tercero utilice tales signos como a. El nombre y la dirección del tercero que usa el signo. B. Las indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c. La marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

1.1 Las importaciones paralelas de productos con la misma marca.

El titular solo tiene el derecho exclusivo de poner por primera vez en circulación los productos que llevan la marca no podrá impedir que posteriormente circulen libremente. La función esencial de la Marca, que consiste en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto, se está respetando cuando el titular de una marca ha decidido

vender los productos él mismo o a través de una persona autorizada para ello en virtud de una licencia o bien a través de un concesionario. No exige en modo alguno, que aquel pueda prohibir la comercialización en un Estado Miembro de los productos comercializados en otro Estado Miembro bajo la misma marca. En este caso es por supuesto, necesario que la primera puesta en circulación la haya efectuado él o algún tercero que pueda prevalecerse de su consentimiento. Si no, el titular de la marca podrá oponerse legítimamente a la libre circulación de los productos que llevan su marca. Pero a reserva de esto, si el derecho nacional le otorga la facultad de oponerse a importaciones paralelas este derecho deberá remitir ante la necesaria libertad de circulación de las mercancías en el interior del Mercado Común. Aquí aparecería la teoría del agotamiento del derecho de marca.

El artículo 85 permite paralizar las cláusulas de los contratos de concesión que reserven a cada concesionario el uso exclusivo de la marca en el territorio de un Estado Miembro, obstaculizando las importaciones paralelas.

1.2 Competencia entre productos con marcas susceptibles de ser motivo de confusión pero que pertenecen a empresas independientes entre sí.

Un caso similar fue planteado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Terrapín Terranova. La empresa titular de la marca Terranova en el territorio de la República Federal de Alemania pretendía

prohibir las importaciones de unos productos similares a los suyos, fabricados y vendidos de modo regular en Gran Bretaña por una empresa bajo la marca Terrapin; entre las dos empresas no existía ningún vínculo jurídico, financiero, ni económico.

El Tribunal de Justicia estimó que en este caso debería primar la protección concedida por la Legislación Nacional, so pena de cuestionar el objeto específico del derecho de marca. *“En la actual situación del derecho comunitario, un derecho de propiedad industrial y comercial legalmente adquirido en un Estado Miembro, podrá oponerse legítimamente, en virtud del artículo 36, frase primera del Tratado, a la importación de los productos comercializados con una denominación que preste a confusión, cuando los derechos de que se trata han sido establecidos para titulares distintos e independientes bajo la jurisdicción de legislaciones nacionales diferentes: que, en efecto si en tal supuesto debiera prevalecer el principio de la libre circulación de las mercancías contra la protección concedida por las respectivas legislaciones nacionales, los derechos de propiedad industrial y comercial serían atacados en su objeto específico”*.

Es el mismo Tribunal quien ha fijado unos límites a la primacía del Estatuto Nacional. Primero ha indicado que la protección que nazca del derecho nacional solo podrá invocarse si se hace sin discriminación con respecto a todo producto que lleve una denominación susceptible de ser motivo de confusión; esta reserva se basa en el artículo 36. Ha reconocido al derecho comunitario un cierto grado de competencia con el fin de asegurar su aplicación uniforme. Y conforme al artículo 85, en efecto la

comisión, ha prohibido con base en este texto acuerdos o prácticas concertadas, según los cuales dos empresas titulares de marcas homónimas ponían fin a su conflicto estableciendo un reparto entre ellas de los territorios donde podrían utilizar sus marcas.

1.3 Competencia entre productos que llevan una misma marca y pertenecen a dos empresas independientes como consecuencia de una cesión de derecho.

El titular de una marca puede ceder su derecho para un territorio nacional. Entonces, los dos titulares detestarán su derecho en virtud del registro efectuado en el Estado Miembro donde cada uno de ellos piensa ejercerlo.

El Tribunal de Justicia dio una respuesta negativa en la sentencia Sirena, invocando el artículo 85, diciendo: *“desde el momento en que, el invocar el derecho de marca, se impiden las importaciones de productos originarios de diferentes Estados Miembros que lleven la misma marca por el hecho de que sus titulares han conseguido esta marca o el derecho a usarla, en virtud de acuerdos entre ellos o acuerdos celebrados con terceros”*.

La cesión en si misma no restringe la competencia, posteriormente el Tribunal cambió de posición, diciendo: *“Como el litigio se refería a una cesión de marca. el Tribunal reconoció que ésta en si misma no constituye un “Acuerdo”*

Por tanto, después de haber recordando que el titular de la marca no podrá

invocar la protección de una legislación nacional para oponerse a la importación de productos vendidos en el mercado de otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento, en la sentencia Terrapín: “Que ocurre lo mismo cuando el derecho invocado proviene del fraccionamiento... voluntario, de un derecho de marca que primitivamente, perteneció a un mismo titular”.

1.4 Competencia entre productos, que llevan una misma marca después de un fraccionamiento forzoso del derecho.

Sería importante preguntarnos si es más justificada la exclusividad del derecho de marca cuando los dos titulares sean independientes pero haya habido un fraccionamiento del derecho originario mediante coacción pública. La cesión forzosa, en consecuencia requiere el mismo análisis que la cesión voluntaria.

1.5 El reenvase de los productos con marca.

Siempre que el titular del derecho de marca otorgue su consentimiento el reembalaje no planteará dificultades. Pero si un comprador o un importador lo realizan contra su voluntad, las legislaciones de los Estados miembros lo considerarán como un ataque al derecho de marca.

En la Sentencia Hoffmann-La Roche contra Centrafarm muestra un conflicto que se deriva de la colocación por un tercero de la marca originaria en un producto auténtico pero reenvasado. El problema se

suscitaba porque Hoffmann la Roche comercializa medicamentos con los nombres Valium y Roche, protegidas como marcas en los Estados miembros. Y la sociedad Centrafarm compra estos productos a la filial inglesa del grupo en envases de 100 a 500 tabletas, a precios inferiores a los del mercado alemán, los vuelve a envasar, pero mantiene las denominaciones Valium y Roche y los vende en el mercado alemán. Aquí el tribunal de justicia, consideró que el titular del derecho de marca podía oponerse a la colocación de la marca sin su autorización en el nuevo envase del producto reenvasado.

Otro es el caso de la sentencia Deutsche Grammophon, en este caso, la cuestión planteada al tribunal era saber si las normas comunitarias sobre el comercio de los productos prohíben al titular de una marca, que goza de la protección legal en un Estado miembro, oponerse a la importación de productos, que legalmente, llevan la misma marca en otro Estado miembro, cuando, en su origen, las dos marcas pertenecían al mismo titular. El fraccionamiento era una decisión estatal.

El Tribunal de Justicia decide que la empresa Van Zuylen no podía basarse en el derecho belga para impedir la introducción en Bélgica de productos Comercializados en Alemania por la sociedad Hag con la marga Hag, ya que las marcas tienen el mismo origen. La solución la da la sentencia terrapín del 22 de junio de 1976 diciendo “en caso de fraccionamiento voluntario o forzoso la libre circulación de las mercancías debe primar sobre el derecho exclusivo concedido por una legislación nacional”.

En sentencia del 23 de mayo de 1978, se obtienen las siguientes conclusiones:

1. Muestra cómo la vinculación existente entre la noción comunitaria de la marca y el concepto de agotamiento de los derechos no llega hasta la identidad. A pesar de la puesta en circulación el titular conserva ciertas prerrogativas.
2. La marca cubre una garantía de calidad del producto.
3. El tribunal admite que cuando el producto esté reenvasado, sin alteración de su estado, debe poder circular libremente.

En 1981, se reafirma esta posición, del Tribunal, según pude leer, diciendo: El derecho de marca no podrá invocarse para impedir a un importador que comercialice un producto fabricado en otro Estado miembro por una filial del titular y con su marca, cuando este importador ha procedido a reenvasar este producto.

1.6 Utilización de una marca por un tercero y control del ejercicio del derecho de marca

La sentencia Hoffmann - la Roche / Centrofarm de 23 de mayo de 1978 dice que no hay protección legal de la marca en el evento que su titular haga uso de la misma no para indicar la procedencia de los productos, sino para compartimentar los mercados nacionales y el tribunal citó el ejemplo de un titular que colocaría en el mercado, en diferentes Estados miembros, un producto idéntico en condiciones diferentes, prevaliéndose de derechos inherentes a las marcas, para impedir el reenvasado por un tercero. Este

comportamiento constituiría una restricción disfrazando al comercio entre los Estados miembros.

Esto mismo sucede con la sentencia *Centrofarm / American Home Products Corporation* de 10 de octubre de 1978, la sociedad AHCP utiliza diferentes marcas para distribuir un mismo producto en distintos Estados miembros. La empresa Centrofarm compra más productos en un Estado con la marca *Serenid*, sustituye esta marca por la de *Seresta* e importa el producto al Estado en el que AHCP utiliza esta según la marca. El tribunal admitió que AHCP podía invocar la protección concedida por el derecho del Estado de importación para oponerse a esta manipulación, ya que el titular tiene la facultad de identificar el producto por superposición de su marca. Así mismo, el titular no puede aprovecharse de las normas que preservan esta función para sustraerse a las consecuencias normales de la libre circulación de las mercancías.

2. El uso de la marca como límite al derecho subjetivo de marca.

Este no sólo viene limitado por la existencia de otros derecho o el uso de determinados signos por sus titulares, sino que está limitado por el uso que el titular de la marca haga de ella.

El uso de la marca es un deber jurídico cuya infracción es sancionada y en consecuencia una limitación del derecho subjetivo de marca. El no uso causa la caducidad del derecho de marca.

La Directiva en su exposición de motivos dice: “es preciso que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad”. Esto tiene por finalidad reducir el número de marcas registradas y por consiguiente el conflicto entre ellas.

La Directiva Comunitaria contiene los siguientes puntos:

El artículo 10 dice: “si en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado Miembro de que se trate , para los cuales este registrada o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años , la marca quedara sometida a las sanciones previstas en la Directiva, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Concepto de uso efectivo.

El artículo 10.2 de la Directiva establece los significados del uso al decir:

- a) El uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada.

- b) Poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

El artículo 10.3 dice: “el uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una

marca de garantía o de certificación se considerará como uso hecho por el titular.

- c. Concepto de uso efectivo parcial. Se puede presentar el caso que el titular, o la persona autorizada por él, usen la marca registrada solo para algunos de los productos o servicios para los que ha sido registrada. Respecto de los productos para los cuales habiendo sido registrado no ha sido efectivamente usada, supondrá una falta de uso.

Esta es la interpretación que debe darse al artículo 11.4 de la Directiva: “la marca usada solo parcialmente se considerará registrada únicamente para la parte de productos o servicios para la que ha sido usada”.

- d. Normas que regulan el transcurso del período de la falta de uso. El artículo 10 de la Directiva prevé normas en relación con las marcas registradas antes de la fecha en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva en el Estado miembro de que se trate. Este es un régimen transitorio para ajustar la nueva legislación reformada de los Estados miembros a su legislación anterior.

Aquí se pueden ver 2 casos:

- Hay disposición nacional anterior a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones del Derecho Comunitario.
- Que no la haya.

Primer puesto: Los cinco años empieza a correr el día en que ha empezado

a correr el plazo de no uso de acuerdo con dicha disposición.

Segundo puesto: Los cinco años no empezarán a correr antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva.

e. Consecuencias de la falta de uso. La Directiva la especifica en la caducidad (art. 12.1): “Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada y si no existieran causas que justifiquen la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca sí, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudando un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de 3 meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada”.

Los requisitos que determina el precepto para poder declarar la caducidad son:

- a. Falta de uso efectivo de la marca durante 5 años ininterrumpidos.
- b. Ausencia de justificación.
- c. A continuación se establece una excepción.

Sanciones por falta de uso:

1. La marca no usada deja de tener el régimen de marca anterior cuando se plantea la nulidad de la posterior: No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga en el caso que esta última no haya sido objeto de uso efectivo. Esta disposición es obligatoria para los Estados miembros.
2. La marca no usada deja de tener el régimen de marca anterior respecto de la denegación de registro de la marca posterior. Esta disposición es facultativa de los Estados miembros y consiste en que todo Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso dispuestos en la Directiva.
3. Excepción de caducidad en el procedimiento de violación de marca. Esto significa que cualquier Estado miembro puede prever que una marca no podrá ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1 (falta de uso efectivo durante cinco años sin causa justificativa).

Conforme al artículo 12 de la Directiva se podrá declarar la caducidad por las siguientes causas:

- a) Falta de uso efectivo de la marca ininterrumpidamente durante cinco años, sin causas justificativas de la falta de uso.
- b) Marca que por su uso se haya convertido en designación usual. Se trata del fenómeno de vulgarización de la marca.
- c) Marca que por su uso pueda inducir al público en error. Aquí se exige uso del titular de carácter positivo.

3. El principio de especialidad

El derecho de marca, según he leído, es el derecho a la utilización exclusiva de un signo en relación con una clase determinada de productos o servicios. El principio de especialidad de la marca, exige la vinculación constante del signo con el objeto designado por el mismo.

El Artículo 13 de la Directiva dice: “Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que los marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate”.

El principio de especialidad es relevante a la hora de definir el uso efectivo y real de la marca, la renovación de la misma, las marcas derivadas, la solicitud de registro, que exige la descripción de la marca, que entre otros elementos ha de contener la enumeración clara de los productos o servicios a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solicite, con indicación de

la clase de nomenclator internacional a que pertenezcan, lo cual significa que el principio de especialidad precisa dentro de cada nomenclator, los productos o servicios concretos para los que se solícita la marca.

El artículo 14 de la Directiva, expresa:

“Cuando para una marca comunitaria se alegue la antigüedad de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior o la caducidad de la misma podrán declararse a posteriori”

4. Agotamiento del derecho

Conforme al cual el titular de una marca no puede interferir en la circulación o uso de un producto protegido después de que este hubiera sido legítimamente puesto en el mercado. Esto se justifica por cuanto: “... si se interpretara de manera absoluta la exclusividad de comercialización de los productos protegidos por derechos intelectuales, su titular podría controlar toda la cadena de transacciones comerciales sobre tales productos. Existiría entonces, en principio un conflicto derivado de la falta de concidencia entre el titular del derecho intelectual y los titulares de derechos reales de dominio sobre los productos...”, este principio fue desarrollado por la doctrina alemana, sobre todo para el caso de las patentes, pero así mismo en mí concepto se puede aplicar a las marcas, así: “... En el sistema jurídico del common law se suele utilizar el concepto de licencia implícita como sustituto de la doctrina del agotamiento, a fin de determinar, en casos concretos, las facultades respectivas del titular de un

derecho intelectual y del adquiriente de los productos protegidos con relación a la disposición de ellos....”.

Este principio se puede definir como el que una vez que un producto es puesto de manera legítima en el mercado nacional, subregional o internacional el titular carecerá de sus derechos sobre este, es decir se le habrán agotado. La consecuencia de dicho principio es la pérdida para el titular, del derecho de impedir o limitar la circulación de los productos protegidos una vez que hubieren sido puestos en el comercio por él o por terceros con su consentimiento. Su titular no podrá ejercitar la facultad de exclusión con respecto a actos de explotación posteriores.

En España la introducción en el comercio dentro del territorio nacional de los productos protegidos llevada a cabo por los titulares de las marcas o con su consentimiento, es presupuesto para que opere el agotamiento nacional del derecho de propiedad industrial.

En los Estados Unidos el derecho finaliza con la venta autorizada del producto registrado, el cual de ahí en adelante, no puede ser controlado en virtud de la marca.

En la Comunidad europea para hacer compatible y armónico el derecho de exclusividad de ámbito nacional con el funcionamiento de la libre circulación de mercancías, se desarrolló la doctrina del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial. Así, no cabe hacer uso del derecho de exclusividad cuando los productos protegidos por la marca

han sido comercializados previamente en otro Estado miembro por el titular del derecho o con su consentimiento (extraterritorialidad comunitaria del agotamiento), y ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, al decir que el objeto específico de un derecho de propiedad industrias incluye el derecho de poner los productos de circulación la primera vez, pero no le da el derecho del titular de impedir la venta de productos ya comercializados en cualquier país comunitario por el titular del derecho o con su consentimiento.

El agotamiento comunitario de la marca o del derecho de exclusividad no admite que se invoquen las normas nacionales sobre marcas por parte del titular para prohibir las ventas paralelas y ventas directas desde otros países de la comunidad, de productos protegidos. Existen normas destinadas a prohibir el despacho a libre práctica (formalización de los requisitos para la importación de productos procedentes de terceros países), la exportación, la reexportación y la inclusión de un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas, es de anotar que solo se refiere a los ordenamientos nacionales en relación con el territorio de los países miembros de la comunidad.

5. Seguimiento del Libro Verde de la Comunidad europea sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior.

La Comisión inició en 1998 una consulta con los medios interesados sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior,

para conocer la repercusión económica de este fenómeno en el mercado único.

Esta consulta ratificó que estos delitos constituyen un problema para los sectores económicos e industriales del mercado único. Y un Plan de acción puede comprender medidas urgentes, medidas a mediano plazo y otras iniciativas, las cuales a mi modo de ver pueden aplicarse tanto a la Comunidad europea como a la Andina:

Medidas Urgentes:

- (1) Presentar una propuesta de directiva para reforzar los medios de derechos de propiedad intelectual e industrial.
- (2) Definir marco de información y cooperación administrativa.
- (3) Realizar actividades de formación para los funcionarios de las policiales y aduaneras.
- (4) Actividades de información y sensibilización del público.
- (5) Estudio de una metodología de recogida, análisis y comparación materia de usurpación de marca y piratería.
- (6) Transparencia frente al exterior.

Medidas a mediano plazo.

- (1) Mecanismos complementarios de cooperación administrativa.
- (2) Límites mínimos de sanciones penales, ampliar competencias de Europa.

- (3) Consultar resoluciones judiciales otras iniciativas.
- (4) Formular recomendaciones para una mejor utilización de los sistemas de información existentes.

En los Estados miembros de la Unión Europea se dan graves disparidades en el nivel de protección de la propiedad intelectual e industrial. En algunos Estados miembros no existen medidas y procedimientos como el derecho de información y la retirada del comercio, por cuanta del infractor de los productos litigiosos. Dicha situación conlleva la pérdida de confianza de los medios económicos en el mercado interior y reduce las inversiones. Este fenómeno además de las consecuencias económicas y sociales, cada vez está más relacionado con el delito organizado.

En el Libro Verde se sugiere una mayor actuación del sector privado eficacia de los dispositivos técnicos de seguridad y autenticación, sanciones y demás medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y cooperación administrativa entre las autoridades competentes.

El problema fundamental de usurpación de marca y la piratería es que desincentiva la inversión y la innovación, conlleva pérdida de puestos de trabajo y constituye un peligro para los consumidores. De acuerdo con la oficina de información sobre falsificación creada por la Cámara de Comercio Internacional, estos delitos representarían del 5% al 7% del Comercio mundial y tendría un costo de 200.000 a 300.000 millones de euros al año. Supone una pérdida global de 200.000 empleos anuales. Así mismo se estima que las empresas de la Unión Europea con actividades

internacionales perderían entre 400 millones y 800 millones de euros en el mercado interior y 2000 millones de euros fuera de la Unión y el porcentaje que corresponde a la usurpación de marca y la piratería respecto del comercio legítimo en el mercado interior.

Sectores	Tasa de usurpación marca
Informática	39
Sector audiovisual	16
Sector textil	10 a 16
Música	10
Recambio de automóviles	5 a 10
Ocio y deportes	5 a 7

Así mismo, existe mucha disparidad entre los Estados miembros en cuanto al régimen de sanciones y esto tiene un impacto directo sobre las condiciones de la competencia en el mercado interior. Lo cual significa que los productos tienden a fabricarse y venderse en los países que reprimen con menos eficacia dichos delitos. En consecuencia, se desvía el tráfico comercial, se falsea la competencia y se crean perturbaciones en el mercado.

Una solución viable es de mejorar las bases de datos y aumentar los flujos de información transfronterizos con la participación de autoridades nacionales y las organizaciones profesionales. Los titulares de los derechos desean que se impongan obligatoriamente la utilización de códigos de identificación.

Las sanciones más importantes serían los cierres de establecimientos y tiendas con material ilegal, así como el secuestro de los equipos utilizados con fines ilícitos. Asimismo, se desea que existan en todos los Estados miembros indemnizaciones por daños y perjuicios fijos y punitivos.

La primera responsabilidad incumbe a los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual y en segundo lugar se deben nombrar varios corresponsales administrativos en cada Estado miembro, encargados de la represión de estos delitos, como los que existen para el control de la frontera exterior de la UE, que serán también los interlocutores de los medios profesionales y de las autoridades de control de los Estados miembros. Se debe crear un Comité de contacto a escala de la Unión Europea entre las corresponsales nacionales y precedido por la Comisión, cuya función será de desarrollar la cooperación, promover el intercambio de información y estudiar todos los asuntos relacionados con la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior.

CONCLUSIONES

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 4 del Reglamento 40-94 de la CE y del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que no esté incurso en causales de irregistrabilidad Art. 7 y 8 del Reglamento, Art. 135-136 CAN.
2. No se puede otorgar registro como marca a un signo que sea confundible con una marca registrada o a un signo anteriormente solicitado por parte de un tercero; ya sea por existir identidad o similitud de forma que pueda inducir a los consumidores a error, siempre que los productos o servicios sean los mismos o en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
3. Las observaciones las presentarán sólo quienes tengan interés legítimo.
4. El examen de registrabilidad de la marca la debe efectuar la Oficina Nacional Competente, es decir cuando se hayan presentado observaciones o aún cuando éstas no existieran.
5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo.


6. Los signos descriptivos no pueden ser registrados como marcas por no ser distintivos a diferencia de los signos evocativos que pese a ser marcas débiles se las ha aceptado como suficientemente distintivos, por lo cual eventualmente pueden ser registrados.


7. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria.

8. El comparar marcas, debe basarse en una comparación simple y una confrontación visual de dos signos, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados.

BIBLIOGRAFÍA

- 📖 Alemán Marco Matías “Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios” Top Management International.
- 📖 Cauqui Arturo “Repertorio de extractos de Jurisprudencia”. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas.1993. tomo IV.
- 📖 Goldman Berthold y Lyoncaen Antonie. “Derecho Comercial Europeo”
- 📖 Morata Francesc “La Unión Europea”. Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 1998.
- 📖 Tamames Ramón y López Mónica “La Unión Europea” Alianza Editorial ,1999.
- 📖 Werner Weidenfeld y Wolfgang Wessels."Europa de la A a la Z".
- 📖 Alemán Marco Matías “Modificaciones a las solicitudes de Registro de Marcas” Revista Universitas # 94, junio- 1998. Pág.243 a 267.
- 📖 García Cachafeiro Fernando “El Enjuiciamiento Antitrust de las licencias sobre Derechos de Propiedad Industrial en el Derecho Comunitario Europeo”, Revista Universitas, Facultad Ciencias Jurídicas, Bogotá, # 92, JUNIO 1997.
- 📖 Metke Ricardo “Naturaleza y Características del Procedimiento de Registro de Marcas”. Revista del Derecho Mercantil # 6, Enero –Abril 1985, págs. 55-65.

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 2312 de 1999, por el cual se promulga el convenio hecho en París el 20 de marzo de 1883, enmendado el 2 de octubre de 1979.

 <http://www> Europa. Eu. int .Las principales sentencias de marcas tanto en la comunidad Andina como en la Europea.