

El derecho de las marcas entre el derecho de la competencia y el derecho del consumo

Jorge Kors y Eli Salís

El ensayo está dividido en dos partes claramente diferenciadas, pero en estrecha relación. En primer lugar se analiza el derecho de marcas en relación con los derechos del usuario, en particular, la relación entre el productor y el consumidor de productos y servicios en referencia particular a la Argentina. En segundo lugar se analiza la protección de la propiedad industrial en el Mercosur. Se parte del supuesto de que sin el respeto del derecho de las marcas la relación del principio de la libre competencia sería imposible, ya que los signos distintivos constituyen un instrumento necesario para que la competencia pueda existir, aunque éste debe estar complementado por una reglamentación que prohíba la competencia desleal para que el sistema de competencia pueda funcionar correctamente y con cierta armonía en el cuadro comunitario.

The essay is divided into two clearly differentiated but closely related parts. First it analyzes the Law for Trademark in relation with user's rights, particularly, the relation between the producer and the consumer of products and services in Argentina. Second, it analyzes the protection of industrial ownership in the Mercosur. Departing from the basis that without respecting the Law for Trademark, the relation of the free-competence principle would be impossible since the distinctive signs constitute a necessary instrument for the competence to exist; although it must be complemented by a regulation that forbids unfair competition so the competence system can work correctly and harmoniously within the communitary frame.

- Sumario: I. Consideraciones generales. / II. Introducción. / 1. Consideraciones preliminares. / 2. Evolución histórica del derecho de las marcas y otros derechos del usuario. / 3. Relación productor-consumidor. / 4. Análisis del derecho argentino. / 5. La doctrina latinoamericana durante los años 70. / 6. Situación actual de la doctrina y la legislación. / 7. Relación entre el derecho de la competencia y el derecho de las marcas. / 8. Los derechos del consumidor y la marca. / 9. Algunas cuestiones del derecho marcario relacionadas con la competencia. / 9.1. Protección de las marcas no registradas. / 9.2. Protección de la marca notoria. / 9.3. Licencias de marcas. / III. El protocolo de armonización de las normas sobre la propiedad intelectual en el Mercosur. / 1. Introducción. / 2. Concepto de marca. / 3. Marcas colectivas y marcas de certificación. / 4. Prelación para el registro de una marca. / 5. Causas de denegación. / 6. Plazo de registro y renovación. / 7. Contenido del derecho de marcas. / 8. Límites al derecho de marca. / 9. Nulidad del registro. / 10. Uso de la marca: consecuencias del no uso de la misma.**

1. Consideraciones generales

La presente propuesta de investigación se refiere a la relación directa e indirecta que existe en el derecho de las marcas, el derecho del consumo y el derecho de la competencia.

Por esta razón, el trabajo está dividido en dos partes claramente diferenciadas, pero en estrecha relación. En primer lugar, analizaremos el derecho de las marcas en relación con los derechos del usuario, en particular, la relación entre el productor y el consumidor de productos o servicios con una referencia particular a la Argentina.

En segundo lugar, y en lo que concierne al Mercosur, analizaremos y demostraremos que la protección de la propiedad industrial -en este caso, las marcas- tiene incidencia sobre la exigencia de que la competencia no sea falseada en el mercado común y que las divergencias entre las legislaciones pueden afectar el principio del derecho de la competencia. En efecto, sin el respeto del derecho de las marcas la realización del principio de la libre competencia sería imposible, ya que los signos distintivos constituyen un instrumento necesario para que la competencia pueda existir, aunque éste debe

estar complementado por una reglamentación que prohíba la competencia desleal para que el sistema de competencia pueda funcionar correctamente y con una cierta armonía en el cuadro comunitario.

II. Introducción

1. Consideraciones preliminares

Una marca es toda palabra, figura o signo que tiene una capacidad distintiva que permite diferenciar productos y servicios. Su importancia en el comercio ha sido reconocida históricamente y su desarrollo en una economía de mercado es particularmente considerable. Gracias a ella, su titular obtiene una situación de privilegio en un sector del mercado basado en la fidelidad del consumidor a su producto o a su servicio.

Esto le permite estar en las mejores condiciones frente a sus competidores y al mismo tiempo facilita la identificación de sus productos o servicios de parte de los consumidores que pueden distinguirlos respecto de otros productos o servicios similares. La facilidad de las comunicaciones, el acercamiento de los países gracias a mejores medios de transporte, ha permitido al público conocer productos o servicios con las identificaciones de las marcas no solamente a nivel nacional sino también internacional.

El carácter territorial del derecho de las marcas hace necesario que si su titular desea gozar de una protección privilegiada de su marca, deba proceder a su registro en cada uno de los países en los que produce o comercializa el producto o presta el servicio. El registro en el país de origen no es suficiente, es indispensable realizarlo de manera múltiple.

La doctrina ha considerado un doble aspecto en la función de la marca: por un lado, el derecho del titular a preservar su producto o su servicio en su inserción en el mercado sin que el beneficio del valor clientela que él ha incorporado pueda ser utilizado de manera fraudulenta por sus competidores. Este aspecto es esencial para el derecho de la competencia.

Por otro lado, existe la obligación del titular de la marca de respetar la calidad de los bienes y no engañar al usuario o al consumidor en lo que concierne a las características que éste busca en este bien.

La experiencia más reciente indica que sobre el primer punto se ha desarrollado una vasta legislación, representada por los estándares establecidos por el

GATT para los derechos de la propiedad industrial en general. El derecho del titular a ser protegido ha sido abordado en múltiples aspectos que preservan, por medio de acciones civiles y penales, el derecho a gozar de los beneficios de la producción y del mercado.

Por ejemplo, la legislación americana sobre las marcas está concebida para proteger la buena fe de los consumidores que ha generado el comerciante por medio del uso de la marca. Esto lo hace evitando que otro comerciante utilice marcas similares que puedan conducir al consumidor a la confusión de pensar que los bienes provienen del titular de la marca. De este modo, el no propietario obtiene beneficios de la reputación y del prestigio adquirido por la marca y de la lealtad de los clientes, sustrayéndole las ventas a quien es el titular. Pero proteger a los consumidores de cometer este error es secundario en la legislación, puesto que ésta otorga acción solamente al titular del registro, con el fin de evitar que otros comerciantes utilicen marcas similares y puedan crear así una confusión en el público consumidor.

Es decir, que el consumidor -quien ha engañado intencionalmente- no tiene acción contra la persona que no es titular de la marca (véase Barret, Margreth, "Intellectual Property", p. 66, Nueva York).

La situación es diferente en el caso del segundo de los aspectos mencionados. La protección del consumidor respecto de que no sea modificado lo que él espera del producto o del servicio, o que no esté lo suficientemente garantizada. En América Latina, las legislaciones sobre el derecho del consumo son recientes. Hasta ahora, eran aplicadas las normas tradicionales del derecho civil que no se adaptaban a las exigencias modernas que el sistema productivo exige.

2. Evolución histórica del derecho de las marcas y otros derechos del usuario

Históricamente, la acentuación de estos dos aspectos ha sido completamente diferente.

Es así que el sistema de las marcas en la Edad Media exigía la identificación por medio de signos o marcas a todas las corporaciones y, al mismo tiempo, determinaba la obligación para los comerciantes de aplicar una marca de identificación a todos los productos que vendían.

De este modo, la marca medieval era obligatoria tanto para la producción como para el comercio, y esto en beneficio del consumidor, a quien se le facilitaba el derecho de reclamo, ya sea por la mala calidad o por el mal funcionamiento de los productos.

La acentuación de la protección del sistema recaía en los derechos del público en detrimento del productor o del comerciante, que asumía una obligación de garantía de calidad del producto.

3. Relación productor-consumidor

El desequilibrio entre estos dos factores -productores y consumidores- ha vuelto necesaria la creación de una legislación adecuada para los dos términos de la ecuación y el análisis de normas comunes que, sin disminuir los derechos legítimos de los titulares y la lealtad que debe reinar en el marco de la competencia sobre los mercados, no desnaturalice el derecho del consumidor como factor principal en el proceso de producción.

La intensificación de la competencia en el mercado mundial ha generado múltiples situaciones que deberán ser abordadas. Por un lado, la cesión, transferencia, licencia y franquicia de productos o servicios con una marca que requiere un control suficiente para que el producto o servicio tenga al menos las características de calidad esenciales de aquellos. Por el otro, la utilización fraudulenta de marcas que han adquirido una notoriedad mundial y que, aunque no estén registradas en todos los países, reclaman una protección especial.

4. Análisis del derecho argentino

Es interesante confrontar en el derecho argentino el reconocimiento otorgado, desde los orígenes, tanto en el plano de la legislación como en el de la doctrina, a la protección de los intereses de los fabricantes y de los comerciantes como un interés primordial de la ley sobre las marcas y, de manera concomitante, en la protección del consumidor.

Encontramos ya desde la discusión parlamentaria de la primera ley sobre las marcas (N° 767) en 1876, la intervención de varios parlamentarios que afirman, como el diputado Alcorta, que "el punto de partida para sancionar una ley sobre las marcas es la protección de los derechos del fabricante y del productor. Sin embargo, no se debe olvidar que se garantiza igualmente el derecho de los consumidores contra el fraude" (véase el *Diario de Sesiones*, Cámara de Diputados, del 29/5/1876, p. 176).

Nosotros podemos formular las mismas observaciones respecto de la ley 3935 (*Diario de Sesiones*, Cámara de Diputados, del 13/6/1898, pp. 200 y siguientes y el 22/6/1898, p. 274). Entre los autores argentinos, podemos citar a Breuer Moreno, Di Guglielmo y Fontanarrosa. Antecedentes similares se encuentran en Colombia, Carrillo Ballesteros-Morales Casos, y en México, Rangel Medina. Un resu

men más completo puede consultarse en "El derecho de las marcas en Argentina", de Ursula Witten-zeiner, pp. 43 y siguientes.

Tanto los parlamentarios como la doctrina y la jurisprudencia posteriores insisten de manera permanente en la protección del consumidor como una derivación de la ley de marcas.

Sin embargo, los legisladores de 1876 rechazaron el artículo 14 del anteproyecto de 1874, que establecía que "la existencia de una marca sobre un artículo será considerada como un contrato o garantía entre el comprador y el vendedor de que el producto designado por esa marca es auténtico y legítimo". La obligación de garantía de parte del vendedor fue considerada injustificada por el hecho de que sólo podía ejercer control sobre los productos fabricados por él mismo y no sobre los productos fabricados por terceros (véase *Diario de Sesiones*, Cámara de Diputados, del 2/8/1876, p. 590). Influenciado en la época por las teorías de Duguit sobre la función social de la propiedad, una buena parte de la doctrina sostenía igualmente la necesidad de adaptar esta noción al derecho de las marcas.

La jurisprudencia consolidó poco a poco el criterio según el cual el registro de una marca estaba prohibido cuando ésta contenía especificaciones que podían inducir a error al consumidor.

Estas especificaciones se referían a la calidad, cantidad, origen o distribución de una marca o prestación de servicios (Aracama Zorraquín "Los derechos de propiedad industrial en tanto que instrumento de la defensa del consumidor", en Prop. 1980, pp. 168 y siguientes. La evolución de la jurisprudencia ha sido recogida en la nueva ley sobre las marcas 22.362 de 1981.

Encontramos prohibiciones de registro y de competencia similares en las diversas legislaciones latinoamericanas, modificaciones que tuvieron lugar fundamentalmente en los años 70. Entre ellas, podemos citar el art. 85, parágrafo a) de la Resolución No. 85 del Pacto Andino; art. 10, inc. A) de la Convención de América Central; art. 652 inc. 10 de la ley brasileña 5772; art. 23 inc. F de la ley chilena N° 958; art. 585 inc. 5 del decreto ley colombiano N° 410; art. 139, inc. 6 del decreto ley cubano N° 68 de 1983; art. 91 inc. 20 de la ley mexicana de 1975; art. 2 inc a) y art. 70 inc. A) y b) de la ley paraguaya 751; art. 33 inc. 12 de la ley venezolana, etcétera.

Sin embargo, esta consideración concerniente a los derechos del consumidor y su contenido específico en las leyes sobre las marcas no equilibraron nunca verdaderamente la protección de los derechos de

los titulares de las marcas en relación a sus derechos en el dominio de la competencia en el derecho argentino. No existe ninguna sanción a través de estas normas que torne efectivo este derecho teórico más allá de la incompatibilidad en el nivel del registro de las marcas.

Ni la ley en vigor ni las leyes anteriores han protegido al consumidor contra las alteraciones de calidad, ya sea que éstas fueran producidas por el titular, el cesionario, el poseedor de licencia o de franquicia.

Las leyes de defensa de la competencia y sobre la lealtad comercial protegieron ciertos derechos de los consumidores, pero esta protección no fue completa (véase Stiglitz, Gabriel A. "Protección jurídica del consumidor", ed. 1986). Comentando la ley sobre la defensa de la competencia, Fargosi afirma que "la nueva ley innova en relación al sistema anterior, incorporando en el país el sistema de defensa de la competencia en vigor en el Mercado Común Europeo sobre la base del Tratado de Roma..." y más adelante "La nueva Ley sobre la Defensa de la Competencia no impide la formación de poder económico, está orientada más que nada hacia el control de su ejercicio por los medios contenidos en sus arts. 1, 2 y 3 como hipótesis de distorsión o falseamiento del mercado. En otras palabras, no es la simple formación la que es sancionada; es necesario que esta formación obstaculice el funcionamiento del mercado. Ésta otorga una acción no solamente a los productores que no pueden competir, sino igualmente a los consumidores lesionados por la conducta de la empresa que ejerce el monopolio; es la tesis sostenida por la doctrina española y que Fargosi recoge en su interpretación de la palabra "afectadas" utilizada en la redacción del art. 4, cuando hace referencia a las personas que pueden ejercer la acción (véase Fargosi, Horacio P., "Comentarios sobre la Ley de Defensa de la Competencia", ADLA XL-C p. 2521). La ley citada en segundo lugar tiende igualmente a la protección del consumidor por medio de una correcta identificación de las mercancías y de la publicidad de los bienes y servicios, aunque ciertos aspectos no sean cubiertos por la norma, como la venta a domicilio y los contratos por adhesión, temas que fueron tratados enseguida en la Ley de Defensa del Consumidor en sus arts. 32 y 38.

Wittenzellner afirma que a pesar de esta fuerte valoración de los intereses del consumidor, la protección del consumidor es considerada hasta

nuestros días por la jurisprudencia y por la doctrina predominante como una función derivada. "La protección del consumidor no es reconocida como un derecho específico sino como un bien jurídico susceptible de protección, que limita el derecho de propiedad del titular de la marca en concordancia con la obligación social de la propiedad protegida por la Constitución" (U. Wittenzellner, *op. cit.*, p. 45).

5. La doctrina Latinoamericana durante los años 70

Podemos señalar una posición crítica coincidente de diversos autores latinoamericanos que se afirmó en el contexto de la crisis de la deuda externa que conocieron los países en vías de desarrollo del continente americano. Las críticas se referían al desequilibrio existente entre los intereses del consumidor y los de los titulares de las marcas. Éstas sostenían fundamentalmente que no estaba justificado dar a los comerciantes, a través de la marca, un instrumento para manipular la política de los precios y de las ventas dominando el mercado del consumo, sin asegurar suficientemente la protección de los consumidores.

El debate fue sostenido en la región durante esta época y la presencia cada vez más fuerte de marcas extranjeras fue el objeto de una gran preocupación en razón de la dependencia que provocaba respecto del titular y su influencia sobre la economía, la sociedad y la cultura.

6. Situación actual de la doctrina y la legislación

La perspectiva es completamente diferente en América Latina en los años 90. Los cambios producidos en el marco de los derechos de la propiedad intelectual han sido profundos. Entre los factores que han llevado a la reorientación de las legislaciones de los países en vías de desarrollo es necesario principalmente mencionar la aprobación del Tratado del GATT- Ronda Uruguay, que creó la Organización Mundial de Comercio y que en materia de derechos de la propiedad intelectual estableció un conjunto de "standards" que los países adherentes deben establecer en sus legislaciones respectivas.

De una manera general estas normas han reforzado los derechos de los titulares y ellas han considerado poco un mejoramiento de los derechos de los consumidores, aunque sea posible reconocer una aplicación de la realización del derecho de la competencia.

7. Relación entre el derecho de la competencia y el derecho de las marcas

La aproximación científica del estudio de los derechos de la propiedad intelectual puede ser abordada a partir de ángulos muy diversos:

- Diferenciar netamente el derecho de la propiedad industrial de la propiedad intelectual, en el cual está contenido el derecho de las marcas.
- Incorporar en una sola materia los derechos de la propiedad industrial y los de la propiedad intelectual.

A partir de estudios de Rotondi, Ascarelli y Franceschelli, aparece un nuevo criterio metodológico que sostiene que los derechos de la propiedad industrial y los de la propiedad intelectual deben ser incorporados metodológicamente en un estudio científico unitario, con la condición de que esta nueva disciplina esté igualmente ligada al fenómeno de la competencia económica.

En el mismo sentido, Baylos Corroza afirma: "Lo que todas las figuras tienen en común es fundamentalmente el suscitar conflictos de tipo de competencia. Todas producen el efecto de excluir la competencia. Su regulación determina posibilidades jurídicas y prohibiciones legales de competir y, por esta razón, estas disciplinas deben alinearse científicamente con otras manifestaciones características de la disciplina de la competencia, como la regulación de las concentraciones y prácticas respectivas, cláusulas de competencia y la competencia misma. Se propone, así, aceptar, como disciplina jurídica nueva un derecho de la competencia o un derecho de las limitaciones de la competencia o un derecho industrial..."

En este esquema metodológico que compartimos, es necesario no confundir el estudio de cada una de las instituciones que lo componen con una mezcla de éstas, en una integración absoluta e indiferenciada.

Se trata de investigar los elementos científicos que permiten comprender cada una de las materias objeto de estudio en un marco general adecuado.

Así, el análisis de los derechos de la propiedad industrial -y en nuestro caso de las marcas- será enriquecido por la confrontación con el derecho de la competencia y con un nuevo elemento integrador, los derechos del consumidor.

H. Los derechos del consumidor y la marca

La doctrina actual y la legislación más moderna coinciden de manera generalizada para reconocer que la empresa, en el momento del lanzamiento de un producto al mercado, debe respetar el interés es

pecífico de los consumidores. Y es así en la medida en que los consumidores están sometidos a reglas predeterminadas que los subordinan al mercado y que a título individual o incluso colectivo, les es difícil resolver.

Las normas jurídicas que han funcionado tradicionalmente en los órdenes jurídicos y que se basan en el derecho privado, no resolvieron de manera adecuada esta relación. La necesidad de corrección de las reglas que gobiernan el mercado justificó que el "estatuto de la empresa" tenga regulaciones directamente ligadas a los consumidores.

Este nuevo cuadro jurídico determina ciertos deberes para la empresa que implican asumir responsabilidades frente al destinatario de la producción de bienes y servicios.

Una de las cuestiones fundamentales que debe abordar este nuevo "estatuto del consumidor" es la publicidad de los productos y servicios ofrecidos, y en la cual la marca juega un rol esencial.

La economía de escala y el fenómeno de la globalización han hecho de la publicidad una herramienta útil, irremplazable en la investigación del predominio sobre grandes sectores de los mercados nacionales e internacionales.

Ésta sirve para poner el acento sobre las cualidades y las virtudes frente a los productos o servicios ofrecidos por los competidores y para que las inversiones en este sector aumenten de manera notable.

Es evidente que se trata de conservar la lealtad y buena fe para interesar al público en la elección de un producto sin recurrir al empleo de métodos desleales que inducen falsamente al consumidor en su decisión.

Una mención incorrecta sobre la calidad, cantidad o funciones del producto puede implicar situaciones injustas respecto de lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado "marcas engañosas". Es por estas razones que la situación de inferioridad de los consumidores frente al "bombardeo" constante de la publicidad y el peso notable del valor de las marcas implicó modificaciones a los principios jurídicos tradicionales.

Entre estas modificaciones el tema de la responsabilidad de hecho de los productos es una de las más analizadas. Incluso si el derecho común ha sostenido siempre el deber general de no causar daño a otro, este deber debe ser precisado en el cuadro de la empresa como el deber de no introducir en el mercado un producto que tenga la potencialidad de producir un

daño a la salud o a la integridad física de los usuarios. La responsabilidad objetiva, entonces, fue acentuada.

El principio de la responsabilidad basada en la falta no es adecuado, el esquema de la responsabilidad contractual no es tampoco suficiente porque diversos sujetos sociales intervienen en el circuito de producción y amplían la cadena de los responsables eventuales.

Incluso sin llegar al punto de un daño producido, la consideración del engaño y la falsa dirección en la voluntad económica distorsiona el valor que la clientela representa para el productor. El derecho argentino no tiene una norma específica en este sentido ni en la ley sobre las marcas ni en la ley sobre la defensa de la competencia ni en la ley sobre la protección de los consumidores.

9. Algunas cuestiones del derecho marcarlo relacionadas con la competencia

9.1. Protección de las marcas no registradas

Las legislaciones marcarías garantizan los derechos de propiedad o derechos de exclusiva a partir de su registro. De tal modo que de la protección legal se excluyen, en principio, aquellas marcas o signos que no han sido registrados debidamente. Si bien el registro de una marca no es obligatorio, la ley sólo garantiza su protección si es que este registro se realiza. Por lo tanto, dentro de las reglas del derecho marcarío, las denominadas "marcas de hecho" no pueden encontrar defensa.

Sin embargo se dan casos en los cuales esta falta de protección puede llevar a situaciones injustas que es necesario considerar.

Para la ley argentina "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro" (art. 4, ley 22.362), lo que excluye en principio, como se ha señalado, la protección de las marcas usadas pero no registradas dentro del esquema del derecho de propiedad.

Nuestra legislación ha adherido a lo que se denomina "sistema atributivo", es decir, que el derecho de exclusiva se adquiere con el registro. El Estado a través del órgano administrativo correspondiente¹ y mediante un procedimiento previsto en la ley, otorga tal derecho con carácter constitutivo.

Este sistema registral se contrapone al "sistema declarativo" que se caracteriza por la particularidad de que la titularidad sobre la marca se adquiere mediante el uso previo.

A pesar de ello se ha consolidado en nuestro país una corriente jurisprudencial que reconoce excepcionalmente la protección de este tipo de marcas de hecho. Con fundamento en los principios establecidos en el artículo 953 del Código Civil, o cuando el que usa dicha marca se ve afectado respecto de la clientela que ha obtenido a través del ejercicio honesto de su actividad comercial, se protegen marcas de hecho. Esta protección se ha conformado mediante la aplicación de principios de competencia desleal y de defensa del consumidor ante la expresa limitación de la norma marcaría en el sentido antes descrito.

Resulta interesante constatar que aun durante la vigencia de la anterior ley 3.975, que rigió hasta la sanción de la actual ley 22.362, la jurisprudencia había considerado la necesidad de atemperar el sistema atributivo dadas ciertas circunstancias. También por esa época la doctrina consideraba que existía una infracción a las buenas costumbres y a los principios de la competencia leal cuando el titular formal de la marca quería apropiarse ilegalmente del buen nombre y la clientela de otro.²

Los fundamentos utilizados por nuestros tribunales, si bien no fueron uniformes, sostenían que la Ley de Marcas no excluía la utilización de las normas del derecho en general y, en consecuencia, era posible acudir a las normas y principios generales, como por ejemplo el enriquecimiento sin causa, la protección del consumidor, la competencia desleal etcétera.

Así en la causa "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial S.A. c/ R. Couzier y Cía"⁴ la Corte Suprema decidió que la marca "La Guarany", usada por Couzier, no podía ser válidamente registrada por la parte actora, pues "no carece de fundamentación decir que con esa elección se busca conquistar la clientela de esa marca, pero esa clientela es justamente una propiedad, es decir un bien susceptible de valor, que en este caso es obra de más de treinta años de explotación comercial. Su utilización por otra persona es, pues, un enriquecimiento sin causa y un acto jurídico contrario a las buenas costumbres (art. 953 Cod. Civil)"

1. En tu actualidad dicha actividad es realizada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a través del Registro de Marcas.

2. ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, La Piratería de marcas antes los tribunales argentinos, R.M. de la PIA, 1966, p. 107.

3. WITTENZELLNER, Ursula, Derecho de Marcas en la Argentina, Abelado-Perrot, p. 123.

4. Revista Jurídica La Ley, T. 5, 1937, p. 506.

La fundamentación jurisprudencial basada en el impedimento de un registro por tratarse de un enriquecimiento sin causa y por razones de competencia desleal fue reiterada en distintos fallos.⁵ Esta posición tuvo, sin embargo, algunas críticas, con cierta razón, por parte de Breuer Moreno, quien consideró que el sostenimiento a ultranza de esta jurisprudencia moralizadora podría conducir a crear dentro del sistema atributivo, derechos paralelos fuera del registro.⁶

La jurisprudencia que se menciona fue ampliada respecto de las marcas no registradas vinculándolas con situaciones generadas por marcas extranjeras que no fueron registradas en el país y en casos de abuso por parte de licenciatarios nacionales respecto de productos extranjeros, quienes registraban como propias las marcas de sus licenciantes sin su autorización.⁷ También respecto de las marcas notorias cuyo tratamiento se hará seguidamente.

Los considerandos de estos fallos constituyeron un antecedente fundamental para la redacción del artículo 24 inciso b de la ley 22.362, que establece que "son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero". Más allá de la parcial recepción legislativa respecto de las marcas de hecho y su excepcional protección por parte del ordenamiento jurídico, es importante considerar la calidad de los argumentos utilizados por nuestros tribunales, en particular por el hecho de que tanto Ja competencia desleal como la protección de los derechos del consumidor, no tenían respaldo legislativo alguno y aún hoy no existe una adecuada norma respecto de la disciplina concurrencia!

El artículo 16.1 *in fine* de TRIPs admite que "Los derechos antes mencionados (el *ius prohibendi*) se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. Esto es que acepta en sentido amplio la posibilidad de los Estados miembros del GATT/OMC, legislar sobre esta cuestión partiendo de respetar las tradiciones

de algunos de ellos en cuanto al carácter declarativo de su sistema registral.⁸ Estas tradiciones se mantienen en algunos países francófonos aun cuando el sistema se encuentra en vías de extinción.⁹

9.2. Protección de la marca notoria

Otra de las cuestiones interesantes desde el punto de vista del derecho de la competencia involucrado en el derecho de marcas, es sin duda la de las denominadas marcas notorias.

Las marcas notorias son aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común.

En efecto, esta vinculación directa entre la marca y el o los productos o servicios que distingue es de tal repercusión que exige que se redoble el cuidado al consumidor, de tal manera que no pueda ser engañado con el uso de este tipo de marcas por los terceros no titulares de las mismas. Podría decirse inclusive que, además de resultar obvia la protección al titular de la marca notoria al que se le debe preservar el valor clientela, es primordial el cuidado del consumidor, en el sentido de que no se permita su manipulación desleal y consecuentemente no se ampare la obtención de beneficios económicos por parte de comerciantes inescrupulosos, quienes al utilizar dicho signo distintivo no pueden en manera alguna alegar buena fe.

Se presume en consecuencia, sin posibilidad de demostración en contrario, la mala fe de quien usa ese tipo de marcas sin ser su titular ni estar autorizado expresamente para ello.

La protección de las marcas notorias adquiere una gran trascendencia ya que, en salvaguarda de la limpieza en los procedimientos comerciales dentro del marco concurrencia, importan una excepción a los principios de territorialidad -aplicable a todos los derechos industriales a modo de característica principal- e incluso de la necesidad de registro con carácter atributivo. Debe recordarse que el registro representa el momento a partir del cual las leyes marcarías que adoptan dicho sistema establecen el monopolio legal en cabeza del titular del mismo.

5. Véase "Phillip's Gloeilampen Fabrieken c/Philadelphia Storage Battery Co - l'hilco". *Jurisprudencia Argentina*, T. 70, 1940, p. 30; y "Giuseo Alejandro c/ Société Anonyme des Usines Remy", *Revista Jurídica La Ley*, T 57, 1950, p. 188.

6. BREUER MORENO, Pedro, "Sentencias equivocadas sobre el alcance de los registros de marcas", *Jurisprudencia Argentina*, T. 69, p. 66.

7. "Dornieuil Frères c/ Hernández y Cia.". *Jurisprudencia Argentina*, T. 1944-11, p. 221.

8. En el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica la protección de la marca se adquiere con el uso. También se reconocía el derecho a aquel que usara una marca sirviendo su registro con valor meramente declarativo en las leyes marcarías posteriores a la revolución de 1789 en el derecho francés.

9. VAN BUNNEN, Louis, "Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun", N° 350, p. 366.

De lo dicho cabe extraer los siguientes parámetros: que para resguardar el valor y la titularidad de ellas, las marcas notorias no necesitan ser registradas; no es imprescindible su reconocimiento mundial siendo suficiente el conocimiento intenso en el ámbito local, y su protección puede extenderse más allá de las fronteras nacionales.

A las características antes mencionadas debemos agregar una más en caso de aquellas marcas notorias que han alcanzado el grado de "reconocidas", cual es la excepción al principio de especialidad cuando su difusión ha alcanzado a los consumidores en general y no sólo a aquellos referidos a una especial rama de la producción. En este caso para establecer la confundibilidad de los signos maréanos no rige la categorización de las distintas clases de registro en las que se distribuyen tanto los productos como los servicios, ya que la imposibilidad de uso y registro por parte de los terceros abarca a todas.

El aprovechamiento ilícito de la reputación ajena como uno de los aspectos de deslealtad comercial ha sido descalificado reiteradamente por nuestra doctrina.¹⁰ En ese sentido se ha sostenido que la notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. Para evitar que la marca notoria se diluya con el uso indiscriminado en diversos productos o servicios y por distintos fabricantes o prestadores, debe evitarse o anularse su registro, desde que estamos ante una variante de competencia desleal.¹¹ Se ha generado en nuestro país una valiosa corriente jurisprudencial que ha establecido lincamientos precisos para interpretar esta cuestión a pesar de la precariedad normativa de la ley 22.362 y .aún antes de la adhesión de nuestro país al Convenio de París. Estos criterios se han sostenido -como en el caso de las marcas de hecho anteriormente analizadas- en las disposiciones del artículo 953 del Código Civil, en presupuestos del derecho de la competencia y de defensa del consumidor.

En el caso "Moto Garelli Societá c/ Remo R. Bianchedi"¹² resuelto durante la vigencia de la ley 3975, se estableció que "aunque en principio la esfera de

protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones de comercio interno e internacional exhorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien mencionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está que hay que proteger en tales casos, no las marcas en sí, sino que se mantengan en las relaciones de comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe."

Reconocido es también el fallo "Fromageries Bel Societé Anonyme c/ Ivaldi, Enrique" (CNFed. Civ y Com. 28-11-61), en el que se establece la protección de una marca extranjera conocida, aun cuando todavía el titular no lo había usado en el país.

Los fallos posteriores a la vigencia de la ley 22.362 se apoyan en las disposiciones del artículo 24 inciso b de la Ley de Marcas, que establece que "son nulas las marcas registradas... por quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero". Esta norma, fruto de la reforma legislativa de 1980, dispone la nulidad de una marca cuando el titular formal del derecho debía conocer que esta marca pertenecía a un tercero. Ese conocimiento se supone cuando una marca no registrada en el país goza de un reconocimiento tal que el presunto titular no puede alegar su desconocimiento.¹³ Mediante la aplicación de esta norma se otorga protección a la marca notoria que haya sido utilizada o protegida en el extranjero (Wittenzellner).

Nuestros tribunales han remarcado el carácter excepcional de la protección hacia las marcas notorias. Así se ha dicho que "los registros anteriores en otro país no son aptos, por sí solos, para poner en tela de juicio el derecho de la oponente obtenido con arreglo a las leyes argentinas; pues, si así se lo admitiera, podría obtenerse en nuestra República una eficaz protección marcaría mediante el sólo registro en el extranjero, sin necesidad del reconocimiento que exige el art. 4º de la ley 22.362" ("Banco Do Brasil S.A. c/ Díaz, Alicia M. s/ nulidad de marca Oro Card" Cam. Civ. y Com. Fed., Sala I, 28-6-84)

Por ello, la determinación de la notoriedad de una marca debe ser considerada por los jueces nacionales con un criterio restrictivo y probada suficientemente por quien pretende esta excepcional protección.

10. Véase OTAMI-NDI, Jorge, "La marca notoria", Revista Jurídica *La Ley*, T. 1975-A, p. 1261.

11. Di LUCA, Stella Maris, *Régimen Nacional de Marcas y Designaciones*, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1981, p. 49.

12. P y M.1951, p.73.

13. OTAMENDI, Jorge, Revista Jurídica *La Ley*, 18/09/81. Comentario al fallo "Humble Oil Ferining Co. c/Standard S.R.L."

En este sentido se ha resuelto que "la marca con pretensión de notoria debe ser así considerada en el país donde se procura su protección. Si bien se puede requerir la protección para el nombre notorio, ésta debe conducir a rehusar o invalidar un registro o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio. Es por esto que la apreciación de una nulidad debe hacerse con criterio severo cuando se trata de juzgar la nulidad de una marca concedida y que existiendo un acto administrativo que concedió la titularidad de una marca, corresponde al nulidicente producir todas la probanzas que sean necesarias para demostrar que dicho registro tuvo lugar en infracción a la ley de la materia y, además, aquellas deben ser valoradas con un criterio estricto, ya que el acto estatal goza de la presunción de legitimidad" ("Destiladora internacional Otard-Dupuy S.A. c/ y Cía. S.A." Cam Fed. Civ. y Com., Sala III, 11/12/84)

Una vez que la notoriedad es verificada, la jurisprudencia ha extendido la protección de la marca notoria en forma amplia, haciendo excepción, en muchos casos, al principio de especialidad, "Las marcas notorias o de alto renombre son merecedoras de una protección rigurosa que se manifiesta, entre otras cosas, en el reconocimiento del derecho de su titular a oponerse al registro de la misma marca *para productos diferentes*; es decir, que el principio de especialidad de las marcas sufre excepción cuando es menester amparar un signo notorio, sea para evitar el indebido aprovechamiento de su prestigio o para cohibir la pérdida de su fuerza distintiva." ("Molinos Río de la Plata S.A. c/ Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Soc. Coop. Ltda. s/ cese de oposición al registro de marca", Cam. Nac. Civ. y Com., sala 2, agosto 19, 1994.)

Nuestro supremo tribunal había dejado sentado con anterioridad en la causa "Marriott" que "la tutela que confiere la ley marcaría cubre también aquellos casos en que no se trata de artículos de la misma clase. Por ende, hay que desechar la aplicación literal de la prohibición del art. 24 inc. b) de la ley 22.362, ya que ello conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de dicha legislación que reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor" (CS, septiembre 10-91 "Marriott Corporation c/ Rila S.A." (M-248-XXIII- R.H.)

La preocupación internacional respecto de las marcas notorias se ha visto reflejada en el Convenio de París, al ser introducido el debate sobre su protección en 1925, culminando con el agregado del artículo 6

bis que establece que "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." Esta norma es incorporada al Acuerdo TRIP's a través del artículo 16.2 y 3 que disponen respectivamente "El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros* tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca" (art. 16.2) y "El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada" (art. 16.3).

Cabe considerar que las normas de TRIP's extienden la protección brindada por el Convenio de París, ya que en el artículo 6 bis se exige que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección; en cambio el artículo 16.2 considera también la notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

En este último caso, la protección corresponde no sólo cuando la notoriedad exista en el país donde se reclama el amparo sino que bastará que el signo sea notorio en el país de origen.¹⁴

* NOTA DE LA REDACCIÓN: La referencia es a Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

14. Conf. ZUCCHERJNO, Daniel y MITELMAN, Carlos, *Marcas y Patentes en el GATT*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.

El acuerdo TRIP's amplía el alcance del art. 6 bis a las marcas de servicios similares y a los bienes y servicios que no sean similares. En este último caso su aplicación se prevé cuando se den dos condiciones: a) que el uso de esa marca en relación a esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada; y b) que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Tal como sostiene Correa, se trata de una protección claramente "París-plus", cuya interpretación puede crear algunas dificultades. Para este autor, se debe actuar con cautela al evaluar el grado en el que la promoción en otros países puede efectivamente constituir la base para la protección de este tipo de marcas.¹⁵

9.3. *Licencias de marcas*

Una de las cuestiones que genera en la actualidad un tema de conflicto en el comercio nacional e internacional, es el caso de las marcas usadas por terceros autorizados por el titular de las mismas. Se trata de los contratos de licencias de marcas en donde el interés por el uso de ellas es compartido por el titular y por otras empresas que se encuentran legalmente facultadas para su uso y aprovechamiento.

Debemos recordar que una de las características principales de la marca es la relativa a la garantía como indicador de origen y de una cierta calidad que impulsa al consumidor a adquirir el bien o el servicio de que se trate, guiado muchas veces por una intensa campaña publicitaria y aun cuando esta adquisición signifique una erogación mayor que si comprase otro producto o servicio igual pero con otra marca o sin ella.

Uno de los puntos que se plantean es si el titular de la marca tiene obligación de imponer al licenciataria el mantenimiento de una cierta calidad en el producto o servicio al cual aquélla va aplicada. En el Derecho Comunitario Europeo el art. 8 de la Directiva 89/104 y el art. 22 de l Reglamento CE 40/94, referidos a la Marca Registrada Comunitaria, autorizan expresamente al titular del registro a adaptar la licencia de la marca, así como controlar la conducta del licenciataria. Sin embargo, el titular de la marca no tiene la obligación de ejercitar dicho control ni tampoco existe una estipulación que ex

cluya el uso simultáneo o conjunto de la marca en diferentes formas para productos de diversas calidades.¹⁶

Esta situación plantea una cierta contradicción entre dos principios rectores en el comercio que son la competencia entre los oferentes y los derechos que genera el propio consumo en aras de la protección de la parte más vulnerable como es la del consumidor.

Ciertamente, el punto de fricción entre ambas líneas directrices es diferente si nos remitimos a un mercado altamente competitivo, en el que participan países con alto nivel de desarrollo e industrialización como es el mercado europeo, por ejemplo, o si la referencia es a un mercado de países con una economía emergente y en desarrollo, como sería el caso de nuestro país.

En el Mercado Europeo el consumidor puede enfrentarse con una particular situación de confusión, ya que coexisten los mercados nacionales donde el uso de las marcas tiende a adaptarse a estos mercados, y el hecho de que los bienes con marcas, así como los consumidores, circulan libremente más allá de los territorios nacionales.

En un mercado como el argentino, en donde la apertura económica ha generado un nuevo nivel de consumo motivado por la importación de mercaderías y servicios, así como el uso de marcas reconocidas mundialmente aplicadas a productos elaborados en el país, la situación tiende a agravarse por el hecho de que no existe una conciencia productiva que garantice el control de calidad respecto de los bienes que se ofrecen con marcas utilizadas por licenciataria.

Lo cierto es que tanto para las economías en desarrollo como para las desarrolladas, no es fácil evitar este tipo de situaciones. Si bien existen herramientas legales diversas, las soluciones no están aún a la vista.

Nuestra Ley de Marcas no contempla ninguna norma que sancione ni limite estas prácticas, ya que no contiene ninguna reglamentación respecto de los contratos de licencia de marcas. El artículo 21 del Acuerdo TRIP's establece que "Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de

15. COK REA, Carlos María, "Acuerdo TRIP's: Nuevas normas internacionales sobre marcas", Revista Jurídica *La Ley*, 13/6/96.

16. ÜLLRFCH, Hans, *Proyecto de investigación Red Alfa "Competencia y Consumidor"*, Mimeo, 1996.

fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca"

En ese sentido establece un amplio marco en donde los países miembros podrán establecer reglas particulares sin limitación alguna teniendo en cuenta, solamente, que se prohíben expresamente las licencias obligatorias.

A mi criterio una norma específica que reglamente la obligatoriedad del licenciante de fijar controles de calidad, respecto del producto o servicio al cual va ligada la marca licenciada, sería de utilidad tanto en el orden marcario como en el del derecho de la competencia y el de los derechos del consumidor. Corresponde sancionar como un acto de competencia desleal aquel que mediante la utilización de una licencia de marca, no respete la calidad original del producto o del servicio y con ello engañare al consumidor obteniendo ventajas injustificadas; podrá obligársele al resarcimiento de los perjuicios que pueda ocasionar. Con ello se trataría de confiar en la Ley de Marcas y en la de competencia desleal el cuidado frente a las prácticas engañosas y en defensa del consumidor, sometido a la falta de transparencia en la oferta.

III. El protocolo de armonización de las normas sobre la propiedad intelectual en el Mercosur

1. Introducción

El protocolo de armonización de las normas sobre la propiedad intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones y denominaciones de origen, tiene por finalidad la armonización legislativa de los Estados Partes sobre dichas materias. En el preámbulo, los países miembros expresan su deseo de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio y a la circulación de los bienes y servicios sobre el territorio de los Estados Partes en el Tratado de Asunción, y reconocen la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de garantizar que el ejercicio de estos derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo, así como la necesidad de establecer a este fin las reglas y principios que sirvan para la orientación de la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado en el reconocimiento y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

Las decisiones constituyen el instrumento normativo típico para la obtención de la aproximación o la armonización legislativa de los Estados Partes y éstas son obligatorias para estos. Ello quiere decir que estas normas obligan a los Estados del Mercosur a la obtención de un resultado determinado, siempre dejando a las autoridades nacionales la elección sobre la forma y los medios.

Las decisiones pueden contener normas imperativas y normas facultativas. Las primeras imponen el deber de armonizar las normas nacionales (armonización obligatoria), mientras que las segundas se limitan a sugerir la conveniencia de la armonización o a mantener la legislación nacional en vigor (armonización facultativa).

Este protocolo no propone una armonización total, sino que establece una protección mínima para ciertas materias teniendo una incidencia más grande en el funcionamiento del mercado común.

Nosotros estudiaremos principalmente cómo las diferencias que existen en las legislaciones de los cuatro países pueden dar lugar a situaciones en las cuales, por ejemplo, un comerciante se vea en la imposibilidad de registrar un signo distintivo en los cuatro países del Mercosur. Una cobertura territorial irregular en la protección de una marca en el mercado común podría causar distorsiones en el comercio interior. Esto podría ser utilizado por consecuencia que un signo registrado por una empresa en uno de estos países podría ser utilizado por sus concurrentes en otro país para introducir en el comercio los productos que, teniendo el mismo signo, tendrían un producto diferente.

O bien que en el caso de las diferencias en las legislaciones en lo que concierne a la posibilidad de efectuar sus depósitos en clases múltiples, que parecen no tener un efecto inmediato en el comercio interior del mercado común, las repercusiones pueden ser indirectas ya que la falta de flexibilidad y los costos operativos implícitos superiores en el sistema de registro en clase única, implican la abstención de los contratistas de registrar sus marcas en todos los países del mercado común.

Otro ejemplo lo constituyen las normas que definen y reglamentan el sostén del derecho exclusivo sobre la marca y sus limitaciones, pues son éstas las que tienen un efecto más directo sobre el comercio en el mercado común y el comercio exterior. A fin de evitar las distorsiones en el comercio de los productos y los servicios que llevan las marcas registradas, sería necesario introducir normas explícitas y armónicas que reglamenten, de un lado, el contenido y el sostén de los derechos exclusivos conferidos por el registro de una marca y, del otro, las excepciones o limitaciones a los derechos de exclusividad.

Lo mismo será con la armonización de las disposiciones sobre la obligación de utilización por parte del titular de la marca en los países del Mercosur: debieran considerarse tres aspectos (I.) la introducción del principio de obligación de utilización para todos los países, (II.) la uniformidad de las disposiciones operativas concernientes a la misma y (III.) la adopción de una regla de utilización 'regional' de la marca.

Finalmente, una armonización de las normas en el Mercosur, relativa al reconocimiento y a la protección de las marcas notorias y de alto renombre, parece indispensable para llegar a una mejor integración del mercado común. A falta de una normativa clara y armónica para la protección de estas marcas, los comerciantes del mercado común podrían ser confrontados a situaciones de plagio o de abuso de derecho que afectarían sus actividades y provocarían una inseguridad jurídica grave, y obstaculizarían el desarrollo normal del comercio en la región.

En consecuencia, el estudio será realizado sobre los siguientes puntos: definición de marca, marcas colectivas y marcas de certificación; prioridad para el registro de una marca; causas de denegación: absolutas (signos descriptivos, signos genéricos, indicaciones de origen o nominaciones de origen, signos tramposos, signos contrarios a la moral y al orden público, signos constituidos por los símbolos nacionales de un país) y relativas (marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas); duración y renovación, contenido del derecho de las marcas, limitaciones al derecho de la marca (utilización por un tercero de ciertas indicaciones, debilitamiento del derecho); nulidad del registro y la utilización de la marca.

2. Concepto de marca

El artículo 5 del protocolo establece en su apartado 1 que "Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios". Agrega el apartado 2 que "Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición del registro, que el signo sea visualmente perceptible".¹⁷ Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Marcas no brinda una definición de marca, sino que enumera aquellos signos que pueden constituir marcas. Sin embargo, de la lectura de este artículo se infiere que las mismas deben ser aptas para distinguir en el

mercado productos y servicios. Es decir que tiene que tener capacidad distintiva. Esta exigencia condice con la función jurídica esencial que toda marca tiene, la de diferenciar e individualizar los productos o servicios.¹⁸

Como podemos apreciar, no parece necesario introducir en este aspecto ninguna modificación en la ley, ya que, por un lado, en la actualidad puede ser registrado cualquier signo (incluso los sonidos, olores y sabores) y, por otro lado, a pesar de que no es exigido como condición de registro que el signo sea visualmente perceptible, el protocolo en este tema sólo se limita a otorgar la facultad a los Estados de introducir esta exigencia, pero de ninguna manera la torna obligatoria, con lo cual la ley argentina se adapta totalmente al protocolo.

También se encuentran adaptados al protocolo la ley de Brasil¹⁹ y la ley de Paraguay,²⁰ aunque la solución que brindan es diferente a la Ley Argentina. En efecto, la primera establece en su artículo 122 que son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles; y la segunda dispone en su artículo 1 que son marcas los signos que sirvan para distinguir productos o servicios.

Esta divergencia a la hora de regular un tema de tanta importancia, como es el de los signos que pueden ser registrados como marca, nos conduce a situaciones en las cuales un empresario se vea imposibilitado para registrar un signo distintivo en los cuatro países del Mercosur, lo cual puede ocasionar distorsiones en el comercio interior y llevar a que un signo registrado por un empresario en uno de los países sea usado por competidores en otro país para introducir en el comercio productos que, ostentando el mismo signo, serían de procedencia empresarial diferente.²¹ Para evitar el problema mencionado, hubiese sido deseable que el protocolo haya adop-

17. La misma facultad es otorgada por el TRIP's en el artículo 15.1.

18. Cfr. ROBLES MORCHON, "Las marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario)", Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 65, la marca es la señal identificadora de determinados productos o servicios; esa identificación sólo es posible si la marca permite la diferenciación de unos productos o servicios respecto de otros. Si no se produce la diferenciación, entonces hay que pensar que la función identificadora o señalatoria ha fracasado.

19. Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996. Esta ley entró en vigor el 15 de mayo de 1997.

20. Ley 1294 de Marcas del 6/8/98.

21. V. al respecto "Aspectos de la legislación de Propiedad Industrial relevantes para la integración de los países del Mercosur" Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Intelectual de los Países Miembros del Mercosur, celebrada en Montevideo el 14 y 15 de marzo de 1994, p. 31, Documento OMPI/Mcrco- sur/MVD/94/2.

tado una postura idéntica para todos los países, ya sea que todos los Estados exigieran que los signos sean visibles o que ninguno de ellos lo hicieran.

Ligado al tema que estamos tratando, el artículo 6 del protocolo establece en su apartado 1, y de manera enunciativa, los signos considerados marcas. El apartado 2 dispone, por su parte, que las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen. Nuestra ley se adapta a estas normas.²²

3. Marcas colectivas y marcas de certificación

Dice el apartado 3 del artículo 5 del protocolo que "los Estados Partes protegerán ... las marcas colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación". Como vemos, si bien no es obligatorio la regulación de éstas últimas, sí lo es el de las colectivas.

Conforme a autorizada doctrina,²³ "las marcas colectivas son signos que indican la procedencia de cierto producto y/o servicio -su origen empresarial y/o su origen geográfico- y lo diferencian de aquellos de la misma clase provenientes de otra empresa o de otra zona. Pero tal conexión entre ese signo y el producto o servicio en cuestión no se produce de manera directa, sino solamente por razón de su vinculación con otros datos. En concreto, la afiliación del usuario a la asociación que es titular de la marca colectiva; así se producirá la superposición de la marca colectiva a la marca individual de cada afiliado".²⁴

Coincido con la opinión de Otamendi²⁵ en el sentido de que "aunque la Ley de Marcas argentina no las prevea específicamente y no fije un tratamiento especial para ellas, no es óbice para tal registro y consiguiente protección, teniendo en cuenta que su protección está establecida por el artículo 7 del Convenio de París". Sin embargo, creo que sería conveniente introducir esta figura en la ley debido

a las particularidades que ella presenta y que justifican un régimen jurídico especial.²⁶

4. Prelación para el registro de una marca

Establece el artículo 8 del protocolo que "Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca".

La primera parte de este artículo consagra el principio atributivo según el cual la propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente efectuado ante las oficinas nacionales. Sin embargo, este principio no es absoluto y reconoce excepciones. Una de esas excepciones es el caso de las marcas de hecho. De esta manera, el titular de una marca de hecho que la haya venido usando en forma pública, pacífica y de buena fe en cualquiera de los Estados miembros del Mercosur, durante un plazo no inferior a los seis meses, tendrá prelación sobre el solicitante posterior. Aunque deberá cumplir un requisito, que es solicitar el registro de marca al momento de formular la oposición.²⁷

Este artículo nos plantea dos cuestiones. La primera es si estas marcas de hecho con virtualidad para oponerse al registro de una marca idéntica o similar tienen que ser marcas notorias o no. A mi modo de ver, la respuesta parece ser negativa, en cuanto nada dice la ley sobre este extremo. A idéntica solución llega la directiva de armonización en materia de marcas de la Comunidad Europea,²⁸ en su

22. Es opinión aceptada en la doctrina y la jurisprudencia que una marca puede estar constituida por un nombre geográfico siempre y cuando la relación entre el signo marcarlo y los productos o servicios a distinguir cause error en el público consumidor acerca del real origen de los mismos.

23. V. LARGO GIL y MONGE GIL, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, T. 1, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, p. 741.

24. La Ley de Brasil prevé tanto las marcas colectivas como las de certificación en los artículos 147 a 154. La Ley de Paraguay prevé sólo las colectivas.

25. V. OTAMENDI, .1., *Derecho de Marcas*, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 23.

26. Por ejemplo, es imprescindible que la regulación se complemente con disposiciones relativas al reglamento de uso de cada marca que es donde se trata el régimen interno de ellas y con una gran trascendencia en la vida de las mismas.

27. Cfr. WITTHAUS, M. y GOUPIL, M., "El Derecho de Propiedad Industrial Comunitario en el Mercosur: los primeros pasos", *Revista del Derecho Privado y Comunitario*, N° 10, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, enero 1996, p. 441, una interpretación amplia de lo establecido en el artículo 9.3 del protocolo podría proporcionar otra base jurídica para la protección de las marcas no registradas. Así, podría impedirse su registro por parte de un tercero diferente de quien usara con entidad marcaría el signo en cuestión, lo que sin duda afectaría los derechos de este último, ya que confundiría a su clientela y eventualmente podría llevar al desprestigio o aún a la dilución del signo que identifica sus productos y/o servicios y sin lugar a dudas se encuadra en el aprovechamiento del prestigio ajeno.

28. El nombre completo es "Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (89/104/CEE)", publicada en el *Diario Oficial de la Comunidad Europea* (DOCE) el 11 de febrero de 1989, N° L 40/1 y ss.

artículo 4, apartado 4, inciso b) dejando abierta a los Estados miembros la posibilidad de que regulen la protección de los signos distintivos usados pero no registrados, garantizando la protección de los derechos adquiridos respecto de la solicitud posterior de una marca. La segunda cuestión se refiere al ámbito donde se debe dar el uso de la marca, y el protocolo. Es claro en este punto, al disponer que puede darse en cualquiera de los países del Mercosur.

Respecto a la adaptabilidad de nuestra ley al protocolo hay que hacer notar que si bien las marcas de hecho no gozan de protección desde el punto de vista legal en nuestro país, sí la tienen por parte de la jurisprudencia que en numerosos casos les ha reconocido valor.²⁹ No obstante, resultaría conveniente plasmar esta jurisprudencia en la ley. Y a esto se le debe agregar que el uso no necesariamente deberá hacerse en el país, sino en cualquier otro país del Mercosur.³⁰

5. Causas de denegación

A) Consideraciones generales

El protocolo en su artículo 9 prevé (aunque no de un modo sistemático y nítido) las causas de denegación de una solicitud de marca, pudiendo diferenciarse las causas de denegación absolutas de las relativas. Las primeras son aquellas en las cuales los signos se excluyen del registro debido a la naturaleza intrínseca del propio signo que se pretende registrar como marca; y en las segundas, los signos se excluyen del registro por colisionar con otros signos anteriores.³¹

Mientras las causas de denegación absolutas se encuentran reguladas en los apartados 1 y 2, las causas de denegación relativas se regulan en los apartados 3,4, 5 y 6.

B) Causas de denegación absolutas

a) Signos descriptivos

El protocolo se refiere a ellos en el apartado I. Estos signos son los que informan al público de los consumidores sobre las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos u otras propiedades del producto o servicio.³² Nuestra ley (artículo 2.a), al igual que el protocolo, también impide el acceso al registro de este tipo de signos.

b) Signos genéricos

Tampoco necesitará modificarse nuestra ley en este punto, pues los mismos se encuentran contemplados en el artículo 2.a). Recordemos que las denominaciones genéricas son aquellas que originariamente designan el género de los productos o servicios al que pertenecen, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.³³

c) Indicación de procedencia o denominación de origen

El apartado 1 del artículo 9 del protocolo prohíbe el registro de los signos que constituyan indicación de procedencia o denominación de origen. Esta prohibición concuerda con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del protocolo que expresamente permite que una marca consista en una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que no constituya una indicación de procedencia o una denominación de origen.³⁴

La Ley de Marcas no presenta actualmente ninguna divergencia con relación al protocolo, ya que el ar-

29. V. "Panificación S.A. c/ León Marcolta", Sala Única, 5-9-97; "Vita Productos Químicos Farmacéuticos c/ Hematigeno Hommel S.A.", del 4-7-60; "Toledo Steel Products c/Marrugat Hnos.", del 19- 11-51; "Puccio, J. M. C/ Méndez y Cía S.A.", Sala I del 15-5-81; "Nippon Kogako K.K.C c/ Plástico Contact Lens", Sala I del 6-9-84; entre otras, citadas por OTAMENDI, .1., *Derecho de Marcas, op. cit.*, pp.13yss.

30. ' A pesar de la claridad de esta norma, debemos hacer notar que en la reciente modificación que hizo Brasil en su Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 129 apartado I, se aparta de esta directiva en cuanto dispone que toda persona que de buena fe, a la fecha de prioridad o depósito, usaba en País, desde hace por lo menos 6 meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de procedencia al registro.

31. C.fr. FERNANDEZ NOVOA, C., *"El sistema comunitario de Marcas"*, I:d. Montecorvo, Madrid, 1995, p. 117, al comentar los motivos de denegación en el Reglamento de Marca Comunitaria, a través de las prohibiciones absolutas se aspira a proteger no sólo los intereses particulares de un competidor concreto, sino también el interés de la generalidad: bien el interés público de los Estados y organizaciones Internacionales; bien el interés superior del propio sistema competitivo; o bien el interés general de los consumidores. Mientras que los motivos de denegación relativos defienden primordialmente los intereses particulares de los titulares de las marcas y de otros signos distintivos anteriores.

32. V. AREAN LALIN, "La aptitud de una denominación para convertirse en marca", *Actas de Derecho Industrial*, N° 5, 1978, p. 477.

33. " V. AREAN LALIN, "La aptitud ...", *op. cit.*, p. 471.

34. Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio (artículo 19, apartado 2 del protocolo). Se considera denominación de origen, en cambio, el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos (artículo 19, apartado 3 del Protocolo).

título 3.d) impide el acceso al registro de las denominaciones de origen nacionales y extranjeras.³⁵

d) Signos engañosos

Los signos engañosos son aquellos que son susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. Dentro de esta categoría se encuadran los signos susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país (apartado 2). La legislación argentina (artículo 3.d) no presenta desajuste alguno con lo contemplado en el protocolo.

e) Signos contrarios a la moral o al orden público

Dentro de esta categoría se podrían incluir, además de aquellos que de por sí sean contrarios a la moral o al orden público, los distintos supuestos que contempla el apartado 2, es decir aquellos signos que sean ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos. Estos supuestos están previstos en el artículo 3.e) de nuestra ley, por lo cual tampoco deberá hacerse modificación alguna.

f) Signos constituidos por símbolos nacionales de cualquier país

Este tipo de signos también está prohibido por nuestra Ley de Marcas en el artículo 3, incisos f) y g).

C) Causas de denegación relativas

a) Consideraciones generales

El apartado 3 del artículo 9 dispone que "Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobada-

mente derechos de terceros". De la lectura de este apartado se desprende que el hecho de afectar derechos de terceros no sólo funcionará como causa de denegación sino también de nulidad.

Por su parte, el apartado 4 prescribe que "Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquier de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación".

Como lo señala Aracama Zorraquín,³⁶ estas prohibiciones traen a la memoria el artículo 24.b) de nuestra Ley de Marcas argentina que dispone que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Estas causas no están incorporadas en los artículos 2 y 3 de nuestra ley, razón por la cual deberán preverse específicamente como motivos de denegación. Sin embargo, no parece razonable que sea la Oficina Nacional de Marcas quien deba denegar una marca por una de estas causas, ya que determinar que una marca afecta derechos de terceros (que pueden basarse en marcas, nombres comerciales, derechos derivados del derecho de autor, diseños industriales, etc.), o que una marca imite o reproduzca otra marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a otra persona, son cuestiones que requieren de una prueba difícil de producir en sede administrativa y, más aún, difícil de merituar por parte de la autoridad administrativa. Esto nos induce a concluir que podrán acordarse estas cuestiones con mayor eficacia en sede judicial, y probablemente éste sea el momento más adecuado para afrontar un problema tan delicado.

Del análisis de la última parte del apartado 4 se aprecia que se toma al Mercosur como un sólo territorio, razón por la cual deberá instrumentarse algún mecanismo entre las distintas oficinas de propiedad industrial de los países del Mercosur, a efectos de que todas tengan conocimiento de las marcas registradas en los restantes países.

b) Marcas notorias

El apartado 5 del artículo 9 del protocolo preceptúa que "El artículo 6 bis de la Convención de París

35. En lo que respecta a las denominaciones de origen nacionales debemos aclarar que no existe ninguna normativa que las regule, y que sería deseable que sí exista alguna regulación al respecto. A pesar de no ser este tema objeto del presente estudio, cabe aclarar que también deberá existir en el ámbito del Mercosur alguna normativa que armonice el tema de las denominaciones de origen e incluso que se prevea una solución comunitaria, tal cual ha ocurrido en el ámbito de la Comunidad Europea donde las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios se regulan en el Reglamento 2081/92 de 14 de julio de 1992, DOCE N° L 208 del 24 de julio de 1992.

36. V. ARACAMA ZORRAQUÍN, E., "Las marcas de empresa en el Merco- sur", *información Empresario*, n° 261, julio de 1995, Cámara de Sociedades Anónimas, p. 22.

para la protección de la Propiedad Industrial³⁷ se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo". Marca notoria es la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios a los que se aplica la marca. El artículo 6 bis del CUP "tutela a sus beneficiarios frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos adoptan el principio de inscripción registra! para el nacimiento del derecho sobre la marca",³⁸ pues "es muy frecuente que terceros inscriban una marca extranjera para aprovecharse de su reputación en beneficio de sus propios productos ó servicios o bien con el objeto de obligar al titular de tal marca en el extranjero a abonar una suma como contrapartida de la cesión de la marca por parte del titular registral en el segundo país".³⁹

La norma unionista es auto ejecutiva o directamente aplicable.⁴⁰ Por lo tanto, tiene fuerza legal, en nuestro país, y ha sido numerosa la jurisprudencia que ha otorgado protección a las marcas notorias. Por último, el protocolo sienta el criterio necesario para determinar la notoriedad de una marca: la notoriedad en el sector pertinente de los consumidores, incluida la notoriedad adquirida como consecuencia de la publicidad, cerrándose la posibilidad de condicionar la protección de este tipo de marcas a su uso efectivo en el territorio del Estado donde se pretende la protección.

c) Marcas renombradas

Dispone el artículo 6 del protocolo que "Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Par

tes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio".

Indudablemente, este artículo se refiere a las marcas renombradas, aún sin emplear esta terminología, de acuerdo a la opinión de la doctrina,⁴¹ figura contemplada en diversos cuerpos normativos.⁴² Esta disposición sigue los lineamientos del artículo 16.3 del TRIP's, aunque su redacción no es idéntica y esto plantea algunas dudas. Una de ellas es que la citada disposición del TRIP's se refiere a "... bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada...". Y el protocolo no dice nada acerca de que si las marcas tienen que estar registradas o no, cuestión que requiere una interpretación. Y la misma no puede ser otra, que dar preeminencia a lo dispuesto en el TRIP's, en virtud de lo establecido en el artículo 1 del protocolo.⁴³ Esto no quiere decir, sin embargo, que las marcas de alto renombre que no están registradas no gozan de protección, ya que en estos supuestos se podría recurrir (como se ha hecho)⁴⁴ al artículo 953 del Código Civil argentino y al artículo 24.b) de la Ley de Marcas argentina. De acuerdo a lo expresado, podemos concluir que nuestro sistema protege este tipo de marcas.

6. Plazo de registro y renovación

Con respecto a este tema, cabe señalar que la ley ele marcas cumple lo prescrito en el artículo 10, apartados 1 y 2 del protocolo, en cuanto a que la duración del registro de una marca es de 10 años a partir de su concesión,⁴⁵ prorrogable indefinida-

37. Dice este artículo en su apartado I que "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro u del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares".
38. V. FERNÁNDEZ NOVO A. *Fundamentos del derecho de marca*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 484 y ss.
39. V. MONTIANO MONTF. AGUDO, *La protección de la marca renombrada*, Ed. Cívitas, Madrid, 1995, p. 205.
40. V. UONDUNI IAUSEN, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra (B1RP1), 1969, anotación b) al artículo 6 bis.

41. Cfr. MONTIANO MONTEACUDO, *La protección...*, op. cit., p. 41, si la notoriedad supone la efectiva implantación del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro, la protección excepcional, que excede las fronteras de la regla de la especialidad, exigirá la implantación y reconocimiento de la marca en un sector cuantitativamente importante del público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del producto o servicio.
42. A modo de ejemplo, cabe citar la Ley de Brasil (art. 125, "a la marca registrada en el Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de la actividad"); el Reglamento de Marca Comunitaria del 20-12-93 publicada en el *Diario Oficial de la Comunidad Europea* (DOCE) el 14 de enero de 1994, N° L 11/1 (art. 8.5); la Ley Uniforme del Benelux (art. 13-A- 2°); y el derecho norteamericano (tutela que se sustenta en la Ley Federal Norteamericana de Marcas y en los estatutos *anti-dilutkm* de algunos Estados).
43. V. nota 4.
44. Causa 3956, "Christian Dior S.A. d Mampar S.A.", Sala 1 del 23-5-86.
45. A diferencia del modelo europeo donde los 10 años se computan a partir de la presentación de la solicitud (v. artículo 46 Reglamento de Marca Comunitaria).

mente. Sin embargo, deberá adaptarse en los siguientes puntos.

En primer lugar, en lo que se refiere a la solicitud de la renovación de una marca registrada. En efecto, el artículo 5 bis del CUP -cuyo cumplimiento deben respetar los Estados Partes (artículo 10.3 del protocolo)- prevé el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial vinculados a un periodo de gracia de por lo menos seis meses.

Y en segundo lugar, el inciso c) del apartado 5 del artículo que comentamos, establece que a efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá exigir que la marca esté en uso. Existe por lo tanto un desajuste con lo preceptuado por el artículo 20 de nuestra Ley de Marcas, con lo cual deberá ser modificado.

7. Contenido del derecho de marcas

Dice el artículo II que el registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo. Y agrega que además podrá impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento un uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios,⁴⁶ siempre que concurren algunas de las causas que se analizarán a continuación:

En primer término, cuando aquel uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación⁴⁷ con el titular del registro. Mientras "en el riesgo de confusión el público consumidor no distingue el origen empresarial de los productos o servicios puestos en el mercado identificados con un determinado signo, creyendo que ambas prestaciones son ofrecidas por una misma empresa o grupo empresarial; en el riesgo de asociación, aunque no exista un riesgo de confusión directo en el público, podrá haber infracción de marca si se produce una asociación en la mente del público que llega a relacionar el signo utilizado por el tercero con la marca anterior⁴⁸. Ambos supuestos son reconocidos por la jurisprudencia argentina.

En segundo término, cuando aquel uso pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca. Escapa a la razón de este trabajo el estudiar la figura de la dilución.⁴⁹ Sin embargo, cabe hacer algunas precisiones al respecto. En efecto, la dilución tiene por finalidad dejar a salvo la aptitud o capacidad distintiva de una marca que se vería afectada en el caso de proliferar su utilización para productos o servicios diferentes. Dos interrogantes pueden plantearse en este tema. Por un lado, si la protección de la dilución se condiciona o no al renombre de una marca. Por la respuesta afirmativa se inclinan McCarth⁵⁰ en el Derecho Americano y Otamendi⁵¹ y la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,⁵² entre nosotros.⁵³ Por otro lado, si la dilución requiere estar acompañada por el riesgo de confusión. A pesar de existir jurisprudencia contradictoria en Estados Unidos, la respuesta parecería ser también positiva a la luz de la jurisprudencia mayoritaria.⁵⁴

En tercer término, cuando aquel uso suponga un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular. La razón de esta disposición es justamente evitar ese aprovechamiento indebido, ya que si no fuese así se produciría el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca anteriormente registrada. En estos casos, el titular de la marca que goza de cierta reputación deberá alegar precisamente ese prestigio que podrá consistir en la buena calidad de sus productos o servicios y en la publicidad realizada en torno a la marca.⁵⁵

46. Sobre la quiebra del principio de especialidad que propone esta disposición, v. ARACAMA ZORRAQUÍN, "Las marcas ...", *op. cit.*, p. 23, para quien la latitud de protección a la marca registrada constituye un elemento disuasorio y eficaz para combatir en lo substancial la piratería de marcas que excede cada vez más el limitado riesgo de confusión al que estuvo confinada desde el principio la legislación marcaría.
47. La doctrina del riesgo de asociación tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal del Benelux (20-5-83) en el asunto Union c/ Unión Solcure.
48. V. GÓMEZ MONTERO, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, *op. cit.*, p. 118.

49. Que reconoce sus antecedentes en la tesis de SCHECHTER, *The Ratio- nal Basis of Trademark Protection*, 40, "Harv. L. Rev.", 1927, pp. 813 y ss., citado por MONTIANO MONTEAGUDO, *La protección op. cit.*, p. 125, quien postulaba la protección de las marcas dotadas de una fuerza distintiva sobresaliente frente a la utilización de signos idénticos o similares para productos o servicios distintos susceptible de diluir la singular posición de aquéllas en el mercado.
50. V. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*. Rociester- New York (Clark-Boardman-Callaghan), 1984, 2 ed., §24.24.
51. V. OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, *op. cit.*, p. 378.
52. V. casos Veritas (Causa 7183, "Chevron USA c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A.", Sala M del 22-5-90) y Lacoste (Causa 8482, "Matante, Carlos Alfredo c/ Sporlois S.A.", Sala III del 26-8-92).
53. Sin desconocer la opinión de WITTHAUS y Gouillii., "El Derecho de Propiedad Industrial Comunitario en el Mercosur...", *op. cit.*, p. 452, según la cual parecería que el protocolo amplía la protección a toda marca registrada sin exigir el requisito de la notoriedad.
54. V., entre otros, los casos Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc. donde el demandado utilizaba la marca Tiffany para un cine; y Christian Dior S.A.R.L. v. Miss Dior of Flatbush, Inc. en la que se empleaba la marca Dior para una lavandería, citados por MONTIANO MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, *op. cit.*, p. 126.
55. V. al respecto FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, p. 128.

Creo que existe en nuestro sistema de marcas (si bien no tutelado de forma expresa por la Ley de Marcas, pero sí reconocido en numerosos casos por la jurisprudencia) la facultad en cabeza del titular de una marca (registrada o no) de perseguir mediante una acción de cese de uso signos que sean idénticos o similares para distinguir productos o servicios diferentes. A mi modo de ver, quizás resulte conveniente plasmarlo en la Ley de Marcas.

8. Límites al derecho de marca

A) Uso por terceros de ciertas indicaciones

La posibilidad que tiene el titular de una marca a través del *tus prohibendi* de impedir que cualquier tercero utilice en el comercio un signo idéntico o semejante a su marca para distinguir productos o servicios similares, uso que implique un riesgo de confusión o asociación, no justifica que en ciertos casos, y en aras de la transparencia del mercado y del correcto funcionamiento del sistema competitivo, un tercero pueda hacer uso de indicaciones útiles, y en algunos casos necesarias, para informar a los consumidores acerca de sus datos identificatorios o ciertas características de sus productos o servicios.⁵⁶

Acorde a lo dicho, el protocolo dispone en el artículo 12 que "El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a las piezas de recambio o accesorios".

Al igual que Aracama Zorraquín,⁵⁷ considero que esta norma es criticable pues la posibilidad de hacer referencia a ciertas indicaciones o informaciones debe ser necesaria⁵⁸ para indicar el destino de

los productos o servicios. Si así no fuera podría llegar a darse el caso de que se haga mención a marcas ajenas existiendo otras posibilidades o alternativas para señalar el destino de sus propios productos o servicios, lo que supondría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca ajena. Finalmente, téngase en cuenta que la referencia a la marca ajena debe realizarse de buena fe y de conformidad con las prácticas leales que deben regir esta materia.

Estos límites no están expresamente contemplados en la Ley de Marcas, razón por la cual será necesario preverlos.⁵⁹

B) Agotamiento del derecho

Bajo la rúbrica de "Agotamiento del Derecho", el artículo 13 del protocolo aborda la cuestión de las importaciones paralelas, tratando de impedir que se utilice el derecho de marcas para restringir la libre circulación de mercaderías de su titular y así compartimentar los mercados nacionales. Dispone el artículo citado que "El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derecho conferido por el registro".

El presupuesto esencial del agotamiento del derecho de marcas es la introducción en el comercio del producto protegido por la marca⁶⁰ Dicha introducción en el comercio debe ser realizada, por otra parte, por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento. Es precisamente en este supuesto cuando concurre el fundamento de la teoría del agotamiento, pues es en este momento cuando el titular de la marca logra el pleno provecho de la misma. Provecho que se puede obtener, como dijimos, directamente por el titular con la comercialización del producto, o bien, indirectamente cuando concede una licencia a un tercero, ya que aquí la recompensa consiste en el canon.

56. V. TATO, en CASADO Y LLOUREGAT (Coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, op. cit., p. 145.

57. V. AHACAMA ZORRAQUÍN, "Las marcas...", op. cit., pp. 23 y ss.

58. Así esta regulado en el artículo 12.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria.

59. Este límite se reconoce de modo generalizado en la mayoría de las legislaciones de los países europeos (España, Italia, Ley Uniforme, del Bcnelux, Alemania) y en el ámbito del Mercosur por Brasil en el artículo 132.

60. V. en este sentido. DE LAS IERAS, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994, pp. 226 y ss., según el cual el objeto específico o contenido esencial del derecho de marca sólo comprende el derecho exclusivo del titular a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico, sin extenderse a los ulteriores actos de comercialización.

La consecuencia principal que tiene esta doctrina es que el titular de la marca ya no podrá ejercer su *ius prohibendi* frente a aquellos productos que ha introducido en el comercio por sí o por terceros con su consentimiento, aunque sí podrá ejercerlo contra aquellos terceros que fabriquen dicho producto sin su consentimiento.⁶¹

A la hora de examinar el ámbito territorial del agotamiento previsto en el artículo 13,⁶² surge el interrogante de si nuestra ley, que no regula este principio, debe adoptar el agotamiento comunitario o el agotamiento internacional.⁶³

El proyecto de protocolo establecía el agotamiento regional⁶⁴ y ésta parece ser la solución más razonable si tenemos en cuenta que se trata de un mercado común.⁶⁵

Sin embargo, a la luz de lo establecido por la jurisprudencia argentina que se ha pronunciado en este tema,⁶⁶ y por la forma en que está

regulado en la Ley de Patentes,⁶⁷ parecería conveniente adoptar en nuestra Ley de Marcas el principio de agotamiento internacional.⁶⁸ Esta solución se justifica desde el momento en que ya no cabe duda de que el principio de agotamiento internacional de alguna manera viene exigido por la progresiva liberalización del comercio mundial.⁶⁹

9. Nulidad del registro

El artículo 14 del protocolo se refiere a la nulidad de los registros marcarios, adoptando soluciones ya receptadas en nuestro sistema marcario.

En efecto, deberán ser declaradas nulas las marcas concedidas en contravención con algunas de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 del protocolo (prelación para el registro de marca y prohibiciones de registro). A idéntica solución se arriba con el artículo 24.a) de nuestra ley.

Una novedad que introduce el protocolo es la posibilidad de que cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca. Deberá preverse esta posibilidad en nuestra ley. También deberá contemplarse la imprescriptibilidad de la acción de nulidad cuando se hubiese obtenido de mala fe.⁷⁰

Como colofón debemos destacar que el artículo 17 del protocolo dispone que los Estados Partes se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.⁷¹ Diversos motivos desaconsejan el cumplir con esta disposición debido a que estos procedimientos traen consigo una voluminosa prueba que resultaría difícil de merituar en sede administrativa.⁷²

61. El principio del agotamiento del derecho no es absoluto ya que reconoce excepciones; así, no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, como por ejemplo, cuando haya modificaciones o alteraciones substanciales o deterioro del estado de los productos tras su comercialización o se hubieran suprimido o modificado las marcas sobre los envases o embalajes. V. en este sentido, LIMA ASSAFIM, "El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercado Común del Sur", *Actas de Derecho Industrial*, N° 16, 1994-1995, p. 1010. V el artículo 13 RMC, el artículo 7 Directiva comunitaria en materia de marcas y el artículo 106 de la Decisión 344 del Pacto Andino. V. también sentencia del T.I.C.E., "HotTmann-LaRoche/Centrafarm", de 23 de mayo de 1978 (Rec. pp. 1139 y ss); sobre la última jurisprudencia de este Tribunal, "Bristol-Myers Squibb, Boehringer, y Bayer c. Paranova" (Causas C-427/93, C-429/93 y C-436/93) v. MARÍN NAVARRO-SOTO, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y las importaciones paralelas de los productos farmacéuticos", *Cartas Cedef* Vol. I. N° 6, Madrid, 1996, pp. 10 y ss.
62. Debe notarse que esta norma es obligatoria para los Estados en cuanto éstos deben prever el agotamiento del derecho de marcas, sin embargo, tiene carácter facultativo en lo que se refiere al ámbito territorial ya que el protocolo, al igual que el TRIP's -artículo 6- no se pronuncia al respecto.
63. Lo que sí debe destacarse es que no tiene sentido (y que incluso sería contrario a los Unes perseguidos por el Tratado de Asunción) que el principio de agotamiento de la marca se circunscriba al ámbito nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que precisamente lo que quiere evitarse es la compartimentación de los mercados nacionales a través del ejercicio del derecho de marca. A pesar de ello, Brasil acoge en su nueva ley el principio de agotamiento nacional según surge de la lectura del artículo 132.111, según el cual el titular de la marca no podrá impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno, por él o por otros con su consentimiento.
64. V. ARACAMA ZORRAQUÍN, "Las marcas...", op. cit. p. 24.
65. "Esta solución la adopta el Reglamento de Marca Comunitaria (art. 13) y Directiva comunitaria en materia de marcas (art. 7).
66. V. entre otras. Causa N° 20317, "Precisa Argentina S.R.L. v. Missé, Esteban y otro". Suprema Corte de Justicia de 28-4-58; y "R.E.G. Argentina S.R.L. v. El Encendido S.A.I.C. Imp. y Exp.", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal. 28-12-73.

67. V. art. 36.c) Ley de Patentes N° 24.481 TO. Decreto 260/96 (*fioletin Oficial de la República Argentina* del 22 de marzo de 1996) donde se adopta el principio de agotamiento internacional.
68. Esta solución es receptada también por el artículo 106 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
69. En este sentido se expresa parte de la doctrina. V., entre otros. ARACAMA ZORRAQUÍN, "Las marcas...", op. cit., p. 24; TOBIO RIVAS, en CASADO V LLOBREGAT (Coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, op. cit., p. 179; DE LAS HERAS, *El agotamiento del derecho de marca*, op. cit., pp. 415 y ss.
70. Solución ya prevista por parte de la jurisprudencia argentina, v. al respecto la jurisprudencia citada por OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 358, nota 65. V. también en este sentido lo dispuesto por el artículo 6 bis, inciso 3 del Convenio de París.
71. La Ley de Brasil prevé un procedimiento administrativo de nulidad en la Sección II del Capítulo VII, artículos 113 a 117.
72. "V. en el mismo sentido, ARACAMA ZORRAQUÍN, "Las marcas...", op. cit., p. 25.

10. Uso de la marca: consecuencias del no uso de la misma

El artículo 16 del protocolo establece que los criterios para determinar cuándo hay o no uso de una marca deberán ser fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes. Sin embargo, esta norma sólo será aplicable en los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso. Por su parte, el apartado I del artículo 15 prevé la caducidad del registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante⁷³ los cinco años precedentes a la fecha a que se inicie la acción de cancelación, salvo que existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

En una primera aproximación, el primer párrafo del artículo 26 de nuestra ley dispone la caducidad de una marca si la misma no hubiese sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, con lo cual se adapta a las normas más arriba comentadas. Sin embargo, el artículo 16.2 del protocolo establece que el uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro. Nos encontramos ante una diferencia sustancial que, en mi opinión, debería ser subsanada alineándonos al criterio establecido por el protocolo.⁷⁴ Ahora bien, el apartado 2 del artículo 15 del protocolo acoge la figura de la caducidad parcial. A pesar de que nuestra ley no contempla esta figura,⁷⁵ la misma no deberá modificarse, ya que el protocolo ha dejado en libertad a los Estados miembros en este punto.

73. El término "durante" debería modificarse como acertadamente lo señala ARACAMA ZOUKAQUÍN. *"Las marcas ..."*, op. cit., p. 24. V. en el mismo sentido también el artículo 26 de nuestra ley y el artículo 50 RMC.

74. Una vez más debemos señalar que Brasil se ha apartado de esta directiva en cuanto en su ley recientemente modificada dispone que caducará el registro si transcurridos 5 años de su concesión a la fecha del requerimiento el uso de la marca no hubiera sido iniciado en el Brasil.

75. V. artículo 26, segundo párrafo, según el cual no caduca la marca registrada y no utilizada en una marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un